



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011693
van 28 juli 2017

Opposant: **Information Builders, Inc.**
2 Penn Plaza
New York, NY 10121-2898
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerk 3448362**

FOCUS

tegen

Verweerder: **Focus Cura Groep B.V.**
Odiijkerweg 1
3972 NE Driebergen
Nederland

Gemachtigde: **B-GRIP**
Burg. Norbruislaan 123
3555 EE Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1321393**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 november 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 37, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1321393 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 december 2015.

2. Op 12 februari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3448362 van het woordmerk FOCUS ingediend op 21 oktober 2003 en ingeschreven op 5 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 35 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 december 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de diensten, waartegen de oppositie is gericht, soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Daarnaast zijn de bestreden diensten complementair aan de waren in klasse 9 en 16 van het ingeroepen recht.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken. Daarnaast betoogt opposant dat de grafische weergave in het bestreden teken onvoldoende is om de overeenstemming tussen beide tekens op te heffen. De tekens zijn volgens opposant derhalve visueel overeenstemmend.

11. Opposant stelt dat de eerste twee lettergrepen in de tekens identiek zijn. Door de integrale herneming van het ingeroepen recht in het bestreden teken is er ook op auditief vlak sprake van overeenstemming, aldus opposant.

12. In begripsmatig opzicht betoogt opposant dat het woord 'focus' betekent: 'het zich concentreren op één bepaald punt' of 'brandpunt'. Het woordelement CURA in het bestreden teken is volgens opposant een Italiaans woord dat 'zorg' of 'kuur' betekent. Volgens opposant neemt het woordelement FOCUS in het bestreden teken een zelfstandige plaats in. Opposant stelt dat het tweede woordelement in het bestreden teken de overeenstemmende begripsmatige totaalindruk, als gevolg van het eerst identieke element, niet wegneemt.

13. Opposant concludeert dat er gezien de hoge mate van overeenstemming van de tekens sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten in klasse 35 en 42. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

B. Reactie verweerder

15. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant het ingeroepen recht daadwerkelijk heeft gebruikt voor de onderhavige waren en diensten in de relevante periode. Een aantal stukken is volgens verweerder niet afkomstig van opposant. Daarnaast is volgens verweerder niet duidelijk op welke waren en diensten de documenten betrekking hebben. Ook bevat een aantal documenten het merk WEBFOCUS in plaats van FOCUS en valt een deel van de documenten buiten de relevante periode. Verweerder stelt zich op het standpunt dat voor zover het Bureau van oordeel is dat de documenten informatie geven over normaal gebruik van het ingeroepen recht, dit gebruik enkel betrekking heeft op een aantal waren in klasse 9, alsmede op diensten die niet voorkomen in de waren- en dienstenlijst van opposant.

16. Volgens verweerder stemmen de tekens onvoldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Verweerder betoogt hierbij dat de waren en diensten van opposant betrekking hebben op 'Business Intelligence'. Het doel van een dergelijke dienstverlening is dat gegevens worden verzameld en dat de informatie die hieruit valt af te leiden vervolgens waardevol kan worden toegepast om organisaties slimmer te laten functioneren. Verweerder stelt dat het tegenwoordig gebruikelijk is dat de aanduiding 'focus' voor deze dienstverlening beschrijvend wordt gebruikt en hij verwijst hierbij naar verschillende artikelen en websites die betrekking hebben op Business Intelligence. Ook stelt verweerder dat opposant heeft nagelaten om op te treden tegen andere merkregistraties die het woord FOCUS bevatten en waarbij sprake was van dezelfde waren en diensten. Om die reden zou het merk zijn verwaterd, aldus verweerder.

17. Op grond van het voorgaande is verweerder van mening dat het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen (meer) heeft. Er zal volgens verweerder niet snel sprake zijn van verwarring, aangezien het bestreden teken naast het woordelement FOCUS ook nog een onderscheidend woord, CURA, alsmede een beeldelement bevat.

18. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat opposant niet heeft aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik voor de diensten in klasse 42. Om die reden kan niet worden aangenomen dat deze diensten soortgelijk zijn aan de bestreden diensten van verweerder. Ook de mate van soortgelijkheid tussen de waren van het ingeroepen recht en de diensten van het bestreden teken is volgens verweerder onvoldoende.

19. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

20. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 december 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 december 2010 tot 15 december 2015.

21. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

22. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

23. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

25. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

26. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerkten), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerkt”, luidt als volgt:

“Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan

gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

27. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Unie” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerken op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

28. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Facturen (4x) voor software producten, op basis van licenties, bestemd voor een afnemer in Duitsland (gedateerd tussen 2012, 2014-2015);
2. Inkooporders (5x) met betrekking tot software upgrades, afkomstig van een afnemer in Duitsland (gedateerd tussen 2012-2013);
3. Facturen (6x) voor software producten, op basis van licenties, bestemd voor afnemers in Nederland (gedateerd tussen 2012-2013);
4. Facturen (4x) voor onderhoud, op basis van licenties, bestemd voor een afnemer in België (gedateerd tussen 2012, 2014-2015);
5. Inkooporders (3x) met betrekking tot onderhoud, op basis van een softwarelicentie, afkomstig van afnemers in Nederland (gedateerd tussen 2012 en 2013);
6. Inkooporders (2x) met betrekking tot onderhoud, afkomstig van een afnemer in Ierland (gedateerd 2015);
7. Softwarelicenties (2x) gesloten tussen opposant en een afnemer in Duitsland met betrekking tot het product FOCUS (gedateerd 2014);
8. Softwarelicenties (2x) gesloten tussen opposant en afnemers in Nederland met betrekking tot het product FOCUS (gedateerd 2013 en 2015);
9. Softwarelicenties (2x) gesloten tussen opposant en een afnemer in België met betrekking tot het product FOCUS (gedateerd 2013 en 2015);
10. Evaluatieovereenkomst gesloten tussen opposant en een afnemer in Duitsland met betrekking tot het product FOCUS (gedateerd 2012);

11. Overeenkomst gesloten tussen opposant en afnemer in Nederland inzake het verlenen van toegang van een derde partij, met betrekking tot een eerder gesloten softwarelicentie voor het product FOCUS (gedateerd 2013);
12. Screenprints van de Nederlands- en Franstalige website van opposant waarop een link staat weergegeven naar de 'Technical Content Library';
13. Screenprints van de 'Technical Content Library' waarin wordt verwezen naar meer informatie over het product FOCUS, alsmede de samenvatting van het handboek van dit product;
14. Inhoudsopgave van het 'FOCUS for Mainframe Creating Reports';
15. Screenprint van de website van opposant waarop informatie wordt gegeven over de geschiedenis van het softwareproduct FOCUS;
16. Screenprint van de website van opposant waarop locaties van de kantoren van opposant in Europa worden weergegeven.

30. Verweerder stelt dat een deel van de documenten geen bewijs van gebruik oplevert, omdat deze stukken niet afkomstig zouden zijn van opposant (zie alinea 15). Het is juist dat op de facturen en inkooporders de naam van een derde partij, Information Builders-Benelux B.V., is vermeld. De softwarelicenties zijn echter gesloten tussen zowel opposant, Information Builders-Benelux B.V. in de hoedanigheid van 'vertegenwoordiger', alsmede de licentienemer. Het Bureau concludeert hieruit dat er sprake is van een relatie tussen opposant en Information Builders-Benelux B.V. Ook het feit dat opposant het materiaal heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van deze derde partij is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de opposant heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006).

31. Uit de facturen en inkooporders (nrs. 1 - 6) wordt voldoende duidelijk dat opposant afnemers heeft in verschillende Europese landen en dat opposant hieraan onderhouds- en ondersteuningsdiensten levert voor softwareproducten in het kader van reeds afgesloten softwarelicenties. Daarnaast vermelden de facturen en inkooporders steeds een overzicht voor welke systemen een upgrade dient te worden uitgevoerd. In dit overzicht worden onder andere de volgende aanduidingen gebruikt: 'Focus Data MNGT +TP', 'Focus Database Manager', 'Focus perpetual license upgrade', 'Focus for shell', 'Focus products', 'Focus system license', 'Focus reporter', 'Webfocus'.

32. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007; GEU, T-209/09, Alder Capital, 13 april 2011; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers). Dit geldt naar het oordeel van het Bureau ook voor de toevoeging van voornoemde, veelal beschrijvende, aanduidingen die in het onderhavige geval het onderscheidend vermogen van het merk FOCUS niet aantasten.

33. De overeenkomsten (nrs. 7 - 11) tonen nadrukkelijk aan dat opposant met betrekking tot het softwareproduct FOCUS licentiecontracten heeft gesloten met verschillende partijen. In deze overeenkomsten wordt meerdere keren verwezen naar verschillende FOCUS softwareproducten, zoals "FOCUS Basic reporting system", "FOCUS Data management" en "FOCUS reporting adaptor", alsmede de bijbehorende kosten voor onderhoud en ondersteuning. Uit enkele contracten volgt ook dat de oorsprong van de dienstverlening van opposant terug te voeren is naar de jaren 80 en 90 toen de initiële licentieovereenkomsten werden gesloten. Het Bureau overweegt dat software naar zijn aard een product is dat snel kan verouderen door veranderingen in computertechnologie. Om die reden is het niet ongebruikelijk dat bij het leveren van een softwaresysteem niet alleen afspraken worden gemaakt over het aanschaffen van de software, maar vervolgens ook op regelmatige basis nieuwe overeenkomsten worden gesloten over de kosten van de licentie, onderhoud en upgradings van de software, alsmede overige veranderingen in het kader van het gebruik van de software.

34. De overige stukken, zoals de screenprints van de website van opposant en de Technical Content Library (nrs. 13 - 15) laten ook zien opposant verschillende softwaresystemen aanbiedt onder de naam FOCUS. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02). Weliswaar zijn de screenprints van de website van opposant, alsmede de Technical Content Library en de Creating Reports na de relevante periode gemaakt, maar het Bureau overweegt dat uit de andere stukken blijkt dat het teken FOCUS reeds eerder in gebruik was. In dit kader is het niet aannemelijk dat de gevonden informatie op de website van opposant in slechts enkele maanden is ontstaan.

35. Het ingediende materiaal laat zien dat opposant het ingeroepen recht heeft gebruikt voor het ontwikkelen en op de markt brengen van verschillende soorten computersoftware. Uit de facturen, de licentieovereenkomsten, alsmede de Technical Content Library en de website van opposant blijkt dat deze software met name bestemd is voor database management. Ook blijkt uit de stukken dat opposant bij het op de markt brengen van de software onderhoud en ondersteuning aanbiedt.

Conclusie

36. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen recht is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de volgende waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd: de waren "*computersoftware voor het beheren van databases*", genoemd in klasse 9, alsmede de diensten "*computerprogrammering, en raadgeving op het gebied van computerprogrammering*" genoemd in klasse 42.

A.2 Verwarringsgevaar

37. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

38. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

40. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

42. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FOCUS |  |

44. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

45. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord FOCUS, dat onder meer 'brandpunt', of in de betekenis van werkwoord, 'concentreren' of 'scherpstellen op' betekent.¹ Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het Bureau is van oordeel dat het publiek het woordelement in het bestreden teken in dit concrete geval zal percipiëren als een samentrekking van de woorden FOCUS en CURA.

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie.

46. Beide tekens bevatten het identieke woord FOCUS dat op dezelfde wijze door het publiek zal worden begrepen. De aanduiding CURA is de naam van de Romeinse of Griekse godin van de zorg.² Ook is dit het Italiaanse woord voor 'zorg'.³ Het Bureau is van oordeel dat, in tegenstelling tot het woord 'focus', de betekenis van het woord 'cura' zeker niet bij het gehele relevante Beneluxpubliek bekend is. De tekens zijn derhalve in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

47. Slechts indien en voor zover de hierboven genoemde betekenissen van het woord CURA wel bekend zijn, zou dit zorgen voor een begripsmatig verschil met het ingeroepen recht en zouden de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmend zijn. Deze vaststelling zal de uitkomst van de procedure echter niet beïnvloeden.

Visuele vergelijking

48. Het ingeroepen recht FOCUS is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement FOCUSCURA met daarnaast een blauw figuur dat lijkt op een gestileerde weergave van een deel van een bloem.

49. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het onderhavige geval zal de gestileerde afbeelding in het bestreden teken zeker niet worden veronachtzaamd (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar dit neemt niet weg dat het wordelement duidelijk waarneembaar is en bovendien het eerste deel van het teken omvat, zodat dit de aandacht van het publiek zal trekken.

50. Het ingeroepen recht is volledig opgenomen in het eerste deel van het bestreden teken. Het behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats, aangezien het wordelement van het bestreden teken, zoals hierboven gesteld, door het publiek zal worden ontleden en het woord FOCUS zal worden opgevat als afzonderlijk element.

51. Daarnaast geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

52. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

53. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

54. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen, FO-CUS. Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit één woord van vier lettergrepen, FO-CUS-CU-RA. Auditief zijn de eerste twee lettergrepen van het bestreden teken identiek aan het gehele ingeroepen recht. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

55. Merk en teken zijn derhalve auditief eveneens overeenstemmend.

² [https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_\(mythology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_(mythology)).

³ <http://www.vertalen.nu/woordenboek/Nederlands-Italiaans/>.

Conclusie

56. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

57. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

58. De te vergelijken waren en diensten, waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KI 9 Computersoftware voor het beheren van databases. | |
| | KI 35 Beheer van databanken; gegevensverzameling in geautomatiseerde databanken. |
| KI 42 Computerprogrammering, en raadgeving op het gebied van computerprogrammering. | KI 42 Software-ontwikkeling, inclusief softwareapplicaties voor mobiele telefoons en tablet-pc's; installatie en onderhoud van software. |

Klasse 35

59. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten "*Beheer van databanken; gegevensverzameling in geautomatiseerde databanken*" in klasse 35 van het bestreden teken en de waren "*computersoftware voor het beheren van databases*" van het ingeroepen recht merkt het Bureau het volgende op.

60. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

61. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

62. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op het beheren van databanken en het verzamelen van gegevens in geautomatiseerde databanken. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen deze aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide "*computersoftware voor het beheren van databases*" in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Het beheren van een databank of gegevensverzameling is immers niet meer mogelijk zonder het gebruik van database software, gezien de grote hoeveelheid informatie die tegenwoordig dient te worden verwerkt.

63. De verhouding tussen deze waren en diensten wordt bijgevolg gekenmerkt door complementariteit. Gezien deze complementariteit bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide.

Klasse 42

64. De diensten “*Software-ontwikkeling, inclusief softwareapplicaties voor mobiele telefoons en tablet-pc’s; installatie en onderhoud van software*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “*Computerprogrammering, en raadgeving op het gebied van computerprogrammering*” in klasse 42 van het ingeroepen recht. Het ontwikkelen van software betreft immers het ontwikkelen van een computerprogramma, waarbij programmering onontbeerlijk is. Ook bij installatie en onderhoud van software zal in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de ontwerpers en ontwikkelaars van deze software. Hierbij kan het noodzakelijk zijn dat de nodige programmeerwerkzaamheden worden uitgevoerd om het onderhoud en de reparaties soepel te laten verlopen.

Conclusie

65. De diensten van het bestreden teken zijn derhalve deels identiek en deels in zekere mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

66. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

67. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald).

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd). Een deel van de waren en diensten in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek, maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Om die reden moet het gemiddeld aandachtsniveau voor deze waren en diensten normaal worden geacht. Om die reden dient hier dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau. Voor de diensten “*software-ontwikkeling, inclusief software applicaties voor mobiele telefoons en tablet-pc’s*” wordt een verhoogd aandachtsniveau aangenomen (GEU, AAVA MOBILE, T-554/12, 27 maart 2014), omdat deze diensten kostbaar zijn en/of in een specifieke technologische behoefte voorzien.

69. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, *Canon*, *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd). Hoewel het begrip “*focus*”, zoals verweerder ook stelt, inderdaad een betekenis heeft en deze betekenis door het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal worden begrepen (zie alinea 16 en 45), is het Bureau van oordeel dat het in relatie tot de betreffende waren en diensten hoogstens een verwijzend karakter heeft, maar daarmee vooralsnog niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd. Hoe dan ook moet er, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak *F1-LIVE* (C-196/11 P, 24 mei 2012), een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemerkt, waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

70. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016). Immers, de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

71. In het onderhavige geval zijn de tekens overeenstemmend en zijn de waren en diensten deels identiek en deels in zekere mate soortgelijk. Weliswaar bestaat voor een deel van diensten een verhoogd aandachtniveau, maar dit betreffen nu juist de diensten die identiek zijn. Op basis van het voorgaande, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtniveau voor een deel van de diensten, er sprake is van verwarringsgevaar, nu het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan menen dat FOCUSCURA een variant of submerk is van het merk FOCUS (GEU, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

72. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er tal van andere merken zijn, voor soortgelijke waren en diensten, die eveneens het woord FOCUS bevatten (zie alinea 16), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

73. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) merken waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie alinea's 16), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

74. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2011693 wordt toegewezen.

76. Het Benelux depot met nummer 1321393 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht:

- Klasse 35: Beheer van databanken; gegevensverzameling in geautomatiseerde databanken.
- Klasse 42: Software-ontwikkeling, inclusief softwareapplicaties voor mobiele telefoons en tablet-pc's; installatie en onderhoud van software.

77. Het Benelux depot met nummer 1321393 wordt wel ingeschreven voor de overige diensten waartegen de oppositie niet was gericht:

- Klasse 35: Zakelijke bemiddeling en advisering op het gebied van het verkopen van informatietechnologische apparatuur, zend- en ontvangstapparatuur, zend- en ontvangstinstallaties en audiovisuele apparatuur, waaronder van personenalarmering, domotica, telemedicine, screen-to-screen en sleutelsystemen; zakelijke bemiddeling en advisering op het gebied van het leveren van diensten die betrekking hebben op de zorg, wonen en welzijnsconcepten; bemiddeling bij en afwikkeling van commerciële transacties voor derden; administratieve diensten ten behoeve van de (chronische) hulpverlening, ten behoeve van de coördinatie van zorg en ten behoeve van de beveiliging van de medemens.
- Klasse 37 (*alle diensten*)
- Klasse 38 (*alle diensten*)
- Klasse 42: Ontwerp van informatiesystemen; advisering met betrekking tot geautomatiseerde informatiesystemen; productontwikkeling; kwaliteitscontrole.

78. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juli 2017

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Guy Abrams