



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2011798**  
**van 27 maart 2017**

**Opposant:** **Triggre Intellectual Property B.V.**  
Maanlander 14 B  
3824 MP Amersfoort  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 940838**  
  
TRIGGRE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Triggi B.V.**  
Joan Muyskenweg 22  
1096 CJ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Chiever BV**  
Barbara Strozzilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1323109**  
  
TRIGGI

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 15 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk TRIGGI voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1323109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 januari 2016.
2. Op 21 maart 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 940838 van het woordmerk TRIGGRE, ingediend op 10 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 23 maart 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 7 oktober 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 stelt dat de betrokken tekens zeer veel visuele overeenkomsten vertonen nu het overgrote deel van de tekens hetzelfde oogt en de lengte van beide maar 1 karakter scheelt. Auditief zijn beide tekens internationaal klinkende woorden die afgeleid zijn van het woord "trigger". Dit zorgt er dan ook voor dat zij qua klank zeer veel op elkaar lijken. De uitspraak van TRIGGRE is homofoon aan het Engelse woord "trigger". De uitspraak van TRIGGI is van het woord "trigger" afgeleid en is daardoor in beginsel hetzelfde, met een zachte "ie" klank op het einde in plaats van de "er" klank van TRIGGRE.

Dit zijn beide zachte klanken die niet de basis van de uitspraak beïnvloeden. De basis van de uitspraak zit in het eerste deel van het woord, dat volledig hetzelfde uitgesproken wordt voor beide tekens.

10. Opposant merkt op dat onder beide tekens een softwaredienst via Internet geleverd wordt. De overeenkomsten gaan echter verder dan slechts op te maken is uit de hierboven genoemde klassendefinities. Opposant biedt een online softwareplatform waarmee processen kunnen worden geautomatiseerd zonder programmeerkennis. Verweerder biedt een online softwareplatform waarmee devices kunnen worden gekoppeld in processen. In tegenstelling tot opposant kan er (nog) geen data worden opgeslagen en (nog) geen eigen gebruikersinterface worden ontworpen.

11. Opposant is dan ook van mening dat nu beide tekens zowel visueel als auditief overeenstemmen, de waren en diensten zeer veel overeenkomsten vertonen en beide tekens zich bovendien ook nog op zowel de zakelijke als de consumentenmarkt richten er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens.

12. Tot slot verwijst opposant nog naar verschillende soortgelijke zaken voor de nationale rechter waarin de rechter de oppositie heeft toegekend

## **B. Argumenten verweerder**

13. Hoewel de eerste vier letters van merk en teken identiek zijn, stelt verweerder dat hun einde volstrekt anders is, te weten "RE" enerzijds en "I" anderzijds. Dit leidt tot de conclusie dat het ingeroepen merk en het bestreden teken in visueel opzicht slechts marginaal overeenstemmen. Het ingeroepen recht zal volgens verweerder als "TRIH-GUHR" worden uitgesproken waarbij de laatste klemtoon in toon omlaag gaat. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als "TRIH-GIE" waarbij de toon van de laatste klemtoon juist omhoog gaat. Verweerder meent daarom dat merk en teken auditief slechts marginaal overeenstemmen. Begripsmatig is het ingeroepen merk onmiddellijk herkenbaar als afgeleide van het Engelse woord "trigger". Het bestreden teken is een samenstelling van de woorden "trigger" en "tricky" (Engels voor "getruukt", aldus verweerder). Met de waren/diensten die verweerder aanbiedt kunnen consumenten zelf dingen aan elkaar knopen die hierdoor op magische wijze kunnen samenwerken. Alsof je een truuk voor elkaar krijgt, zo stelt verweerder. Dit leidt tot de conclusie dat het oudere merk en het bestreden teken slechts marginaal overeenstemmen.

14. Het ingeroepen merk TRIGGRE is direct afgeleid van het Engelse woord "trigger" wat "veroorzaker, aanleiding en/of schakelaar" betekent. Hierdoor is het woord "trigger" in relatie tot de geclaimde waren en diensten (software en software ontwikkeling) volledig beschrijvend, volgens verweerder. Opposant heeft nu via een simpele verschrijving merkrechten op het woord TRIGGRE verkregen. Verweerder stelt dan ook dat de rechten die voortvloeien uit het ingeroepen recht zich niet uitstrekken tot elke andere variatie op het beschrijvende woord "trigger". Bij de beoordeling dient dus te worden uitgegaan van het onderscheidend vermogen ten tijde van de merkaanvraag hetgeen wordt verondersteld zeer beperkt te zijn.

15. Verweerder is van mening dat de verschillen tussen het ingeroepen merk en het bestreden teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren nu het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk zeer beperkt is. Aangezien het merk niet overeenstemt met het bestreden teken hoeft er geen vergelijking gemaakt te worden tussen de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn voor gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen merk

en teken. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Verwarringsgevaar**

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

17. 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."

18. 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***

19. 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).

20. 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.

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TRIGGRE	TRIGGI

*Visuele vergelijking*

22. Het ingeroepen recht is een woordmerk van zeven letters, TRIGGRE. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk bestaande uit zes letters, TRIGGI.

23. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau stelt vast dat de vijf eerste letters TRIGG in merk en teken identiek zijn. Het enige verschil bevindt zich op het einde van de tekens, namelijk het merk eindigt met de letters RE en het teken met de letter I. Dit verschil is onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

24. Het Bureau besluit dat de tekens visueel overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

25. Het ingeroepen recht en het bestreden teken bestaan beide uit één woord dat telkens in twee lettergrepen wordt uitgesproken.

26. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In casu merkt het Bureau op dat de eerste lettergreep in merk en teken identiek is, alsook het begin van de tweede lettergreep. Het enige auditieve verschil zit in de uitspraak van de laatste letter(s), respectievelijk RE in het merk en I in het teken. Dit verschil op het einde van de tekens zorgt niet voor een opvallend verschil op auditief vlak en heeft geen invloed op de gelijkaardige cadans en ritme in de uitspraak van beide tekens.

27. Het Bureau is van oordeel dat het merk en het teken auditief overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

28. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. Hoewel een deel van het publiek het ingeroepen recht mogelijks zou kunnen beschouwen als een afgeleide van het Engelse woord "trigger", zoals opposant en verweerder opmerken (zie punten 9 en 13), is het Bureau van oordeel dat, gezien de wijze waarop het merk is samengesteld en met name het omdraaien van de laatste letters R en E, deze andere schrijfwijze voor het Benelux publiek zal opvallen en ertoe zal leiden dat men het geheel als een nieuw woord zonder betekenis zal waarnemen.

29. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

*Conclusie*

30. Het Bureau besluit dat het ingeroepen merk en het bestreden teken visueel en auditief overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren en diensten**

31. 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).

32. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Software, softwarepakketten en softwareapplicaties, onder andere ten behoeve van de onderwijssector; computers; computerrandapparatuur; data-en telecommunicatieapparatuur; geregistreerde computerprogramma's; computerhardware; informatieverwerkende inrichtingen en apparaten; computerterminals; magnetische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; rapportagesoftware; workflowsoftware; software voor webapplicaties; computerservers en -serversystemen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; software en softwarepakketten voor administratieve werkzaamheden, ten behoeve van instellingen en organisaties.	CI 9 Computer software for use in monitoring, control, and automation systems; computer software for connecting electronic devices; electronic devices and computer software that allow users to remotely interact with monitoring, control, and automation systems; electronic devices and computer software that allow the sharing and transmission of data and information between devices for the purposes of facilitating monitoring, control, and automation.  <i>KI 9 Computersoftware voor gebruik in toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; computersoftware voor het verbinden van elektronische toestellen; elektronische toestellen en computersoftware die gebruikers toelaat om van op afstand te interageren met toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; elektronische toestellen en computersoftware die het delen en de transmissie van data en informatie tussen toestellen mogelijk maakt teneinde toezicht, controle en automatisering te faciliteren.</i>
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij aan-en verkoop, alsmede import en export van de in klasse 9 genoemde waren en van andere producten; detailhandelsdiensten inzake de in klasse 9 genoemde waren; demonstratie van producten, waaronder de in klasse 9 genoemde waren, ter bevordering van de verkoop; marktwerking, -	

<p>onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten, tevens bij de registratie van informatiestromen en/of documenten; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van zakelijke informatie en gegevens ten behoeve van databestanden, alsmede advisering ter zake; administratieve diensten bij het beheren, opzetten, updaten en onderhouden van databestanden; werving, selectie en detachering van personeel; commercieel en bedrijfsorganisatorisch projectmanagement; outsourcing; organisatie van beurzen en andere evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	
	<p>KI 38 Telecommunication services provided via Internet platforms and portals; telecommunication services provided via platforms and portals on the Internet and other media; providing access to content, websites and portals.</p> <p><i>CI 38 Telecommunicatiediensten geleverd via internetplatforms en -portalen; telecommunicatiediensten geleverd via platforms en portalen op internet en andere media; toegang verlenen tot materiaal, websites en portalen.</i></p>
<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; het ontwerpen, ontwikkelen, updaten, beheren, onderhouden en implementeren van software, softwarepakketten en softwareapplicaties; het ontwerpen, implementeren, bouwen, hosten, inrichten en onderhouden van internet sites; diensten van ICT-specialisten inzake het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van (innovatieve) internetprojecten; advisering inzake informatietechnologieën, ook verband houdende met internetprojecten; computersysteemanalyse; ICT- diensten, waaronder advisering en assistentie inzake de keuze, aanschaf en implementatie van</p>	<p>KI 42 Hosting an Internet site featuring technology for use in monitoring, control, and automation systems; hosting an Internet site featuring technology that allows users to remotely interact with monitoring, control, and automation systems; platform as a service (PAAS); platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms; software as a service (SAAS); software as a service (SAAS) services featuring computer software for use with monitoring, control, and automation systems; application service provider featuring application programming interface (API) software for monitoring, control, and automation; advice and consultancy in relation to computer networking applications; design and development of systems for data input, output, processing,</p>

<p>software, softwarepakketten en softwareapplicaties; verhuur van software, softwarepakketten en softwareapplicaties; automatiseringsdiensten en -adviezen; verhuur van computerhardware, tevens voor dataverwerking; computerprogrammering; het opstellen van plannen inzake automatisering; voornoemde diensten, ten behoeve van de onderwijssector; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>	<p>display and storage; computer programming; computer software development; hosting platforms on the internet; web hosting services.</p> <p><i>Cl 42 Hosting van een website betreffende technologie voor het gebruik in toezichts-, controle en automatiseringssystemen; hosting van een website betreffende technologie die gebruikers toelaat om van op afstand te interageren met toezichts-, controle- en automatiseringssystemen: platform als een dienst (PAAS); platform als een dienst (PAAS) diensten betreffende computersoftwareplatforms; ter beschikking stellen van software (SAAS); ter beschikking stellen van software (SAAS) betreffende computersoftware voor gebruik in toezichts-, controle en automatiseringssystemen; applicatieproviders betreffende applicatieprogrammatie-interface (API) software voor toezicht, controle en automatisering; advisering en consultancy met betrekking tot computernetwerkapplicaties; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor data input, output, verwerking, weergave en opslag; computerprogrammering; ontwikkeling van software; hosting van platforms op Internet; webhosting.</i></p>
	<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het Benelux depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>

#### Klasse 9

34. De waren "computersoftware voor gebruik in toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; computersoftware voor het verbinden van elektronische toestellen; computersoftware die gebruikers toelaat om van op afstand te interageren met toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; computersoftware die het delen en de transmissie van data en informatie tussen toestellen mogelijk maakt teneinde toezicht, controle en automatisering te faciliteren" van verweerder zijn identiek aan de waren "software, softwarepakketten en softwareapplicaties, onder andere ten behoeve van de onderwijssector" van opposant. Beide waren betreffen computersoftware. De waren van opposant bevatten computersoftware in algemene zin. Deze kunnen toegepast worden in de onderwijssector maar zijn niet tot een dergelijke toepassing beperkt gezien de formulering "onder andere ten behoeve van". De waren van verweerder betreffen een bepaald soort computersoftware. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als



dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

35. De waren *“elektronische toestellen die gebruikers toelaat om van op afstand te interageren met toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; elektronische toestellen die het delen en de transmissie van data en informatie tussen toestellen mogelijk maakt teneinde toezicht, controle en automatisering te faciliteren”* van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de waren *“apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld”* evenals aan de waren *“data-en telecommunicatieapparatuur”* van opposant. De apparaten van verweerder vormen een bepaalde categorie van apparaten die voor het vervullen van hun beoogde doelstelling, namelijk het mogelijk maken van interactie op afstand of nog het delen en doorgeven van data en informatie, data zullen opslaan en/of reproduceren. De waren van verweerder en opposant delen dus dezelfde aard en bestemming en kunnen ook door dezelfde ondernemingen worden geproduceerd. Zij zijn derhalve soortgelijk.

#### *Klasse 38*

36. 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.

37. 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

38. De diensten *“telecommunicatiediensten geleverd via internetplatforms en -portalen; telecommunicatiediensten geleverd via platforms en portalen op internet en andere media”* zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *“data-en telecommunicatieapparatuur”* van opposant in klasse 9. De verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband in die zin dat de waren niet alleen onontbeerlijk of op zijn minst erg belangrijk zullen zijn voor het verrichten van deze diensten, maar meer nog het is zelfs een economische realiteit dat deze waren en diensten onder hetzelfde merk samen worden aangeboden. Beide delen dezelfde bestemming. Zij zijn immers alle bedoeld om telecommunicatie mogelijk te maken. Er is dus sprake van complementariteit tussen deze waren en diensten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze waren en diensten in zekere mate soortgelijk zijn.

39. De diensten *“toegang verlenen tot materiaal, websites en portalen”* zijn soortgelijk aan de diensten *“het ontwerpen, implementeren, bouwen, hosten, inrichten en onderhouden van internet sites”* van opposant in klasse 42. Deze diensten zijn allen bestemd om toegang tot websites en platforms mogelijk te maken. Zij kunnen ook worden aangeboden door dezelfde ondernemingen aan eenzelfde publiek. Deze diensten kunnen dus als soortgelijk worden beschouwd.

*Klasse 42*

40. De diensten *“computerprogramming; ontwikkeling van software”* van verweerder komen *expressis verbis* voor in de waren- en dienstenlijst van opposant en zijn derhalve identiek.

41. De diensten *“hosting van een website betreffende technologie voor het gebruik in toezichts-, controle en automatiseringssystemen; hosting van een website betreffende technologie die gebruikers toelaat om van op afstand te interageren met toezichts-, controle- en automatiseringssystemen; hosting van platforms op Internet; webhosting”* van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *“hosten van internet sites”* van opposant. De diensten van opposant zijn zodanig algemeen geformuleerd dat zij de diensten van verweerder kunnen omvatten.

42. De diensten *“platform als een dienst (PAAS); platform als een dienst (PAAS) diensten betreffende computersoftwareplatforms; ter beschikking stellen van software (SAAS); ter beschikking stellen van software (SAAS) betreffende computersoftware voor gebruik in toezichts-, controle en automatiseringssystemen; applicatieproviders betreffende applicatieprogrammatie-interface (API) software voor toezicht, controle en automatisering; advisering en consultancy met betrekking tot computernetwerkapplicaties”* van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *“het ontwerpen, ontwikkelen, update, beheren, onderhouden en implementeren van software, softwarepakketten en softwareapplicaties”* van opposant. Elk van de diensten van verweerder maakt gebruik van specifieke soorten software/softwareapplicaties. De diensten van opposant betreffen algemeen het beheer en onderhoud van dergelijke software/softwareapplicaties. Nu de algemeen geformuleerde diensten van opposant de meer specifieke diensten van verweerder kunnen omvatten zijn zij derhalve identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van verweerder (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012).

43. De diensten *“ontwerp en ontwikkeling van systemen voor data input, output, verwerking, weergave en opslag”* van verweerder zijn identiek aan de diensten *“ICT-diensten, waaronder advisering en assistentie inzake de keuze, aanschaf en implementatie van software, softwarepakketten en softwareapplicaties”* van opposant. De diensten van opposant betreffen informatie- en communicatietechnologiediensten. Deze betreffen informatiesystemen, telecommunicatie en computers, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen en beheren van systemen. Nu de diensten van het oudere merk de diensten uit de merkaanvraag omvatten, worden deze als hetzelfde beschouwd (zie in die zin GEU, arresten Fifties en Arthur et Félicie, reeds aangehaald).

*Conclusie*

44. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels (in meer of mindere mate) soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

**A.2 Globale beoordeling**

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in casu geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

47. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

48. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft, aangezien het in zijn geheel beschouwd geen kenmerken beschrijft van de betrokken diensten.

49. Ook is van belang nog op te merken dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

50. Op grond van het voorgaande en rekeing houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

51. Opposant verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie overweging 10). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere uitspraken van de nationale rechter in Nederland in naar zijn mening gelijkaardige zaken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie overweging 12), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

**C. Conclusie**

53. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2011798 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1323109 wordt niet ingeschreven.

56. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 maart 2017

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Behandelaar: Gerda Veltman