

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018629
Van 30 april 2024

Opposant: **TriDiGi B.V.**
Houttuinlaan 12
3447 GM Woerden
Nederland

Gemachtigde: **MerkWerk B.V.**
Waterstraat 5
7201 HM Zutphen
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1452546**

TriDiGi

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1471669**



tegen

Verweerder: **iDiGi B.V.**
Orttswarande 34
3621 XP Breukelen
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste teken: **Benelux spoedinschrijving 1474729**

iDiGi

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 december 2022 heeft verweerder een Benelux spoedaanvraag¹ verricht van het woordmerk "iDiGi" voor diensten in klasse 42. Deze aanvraag is onder nummer 1474729 in behandeling genomen en op 6 december 2022 is de spoedinschrijving gepubliceerd.

2. Op 3 februari 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1452546 van het volgende woordmerk, ingediend op 25 oktober 2021 en ingeschreven op 20 september 2022, voor diensten in de klassen 35, 41 en 42: TriDiGi;
- Benelux inschrijving 1471669 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 11 oktober 2022 en ingeschreven op 20 december 2022, voor diensten in de klassen 35, 41 en



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen oudere merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 februari 2023. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond 24 juli 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste merk en van de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

8. Opposant start met een vergelijking van de tekens. Hij legt uit wat betreft de visuele vergelijking dat kleine verschillen in het aantal letters vaak niet voldoende zijn om een visuele gelijkheid uit te sluiten, in het bijzonder wanneer de tekens een gemeenschappelijke structuur hebben. Beide merken bevatten de letters i, D, i, G en i. Deze letters worden in dezelfde volgorde weergegeven. De tekens delen dus een aanzienlijk aantal letters op dezelfde plaats. Het betwiste merk iDiGi komt integraal voor in het ingeroepen woordmerk TriDiGi. Daarnaast worden de letters D en G op dezelfde plek met een hoofdletter weergegeven. Bijgevolg stemmen het ingeroepen woordmerk TriDiGi en het betwiste merk visueel sterk overeen. Ten

¹ Conform artikel 2.8 BVIE.

aanzien van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk neemt het woordelement TriDiGi een zelfstandige plaats in. Het woordelement TriDiGi stemt volgens opposant sterk overeen met het betwiste merk nu beide tekens de letters i, D, i, G en i identiek en in dezelfde volgorde delen. Derhalve stemmen ook het gecombineerde woord-/beeldmerk TriDiGi en iDiGi visueel sterk overeen.

9. Auditief zijn de merken volgens opposant ook zeer gelijkend. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk bestaan uit drie lettergrepen: TRI/DI/GI versus I/DI/GI. Daarnaast is de uitspraak in grote mate gelijkend, gezien de identiteit van het merendeel van de letters: Tri-Di-Gi versus i-Di-Gi.

10. Begripsmatig heeft geen van de merken volgens opposant een specifieke betekenis voor het betrokken publiek zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

11. Wat betreft de vergelijking van de diensten stelt opposant dat de ingeroepen merken onder meer ingeschreven zijn in klasse 42 voor "ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door overheden". Het is evident dat deze diensten identiek zijn aan "Software as a service [SAAS] services" van verweerder en/of hieraan sterk soortgelijk zijn. Voorts is opposant van mening dat "informatietechnologie ondersteunende diensten", "migratie van gegevens, het overzetten van data naar andere computersystemen [datamigratie]" en "dataconversie [anders dan fysieke conversie]" in klasse 42 soortgelijk zijn aan de diensten van verweerder. Ook trainingen, onderwijs, opleidingscursussen onderwijs en opleidingen op het gebied van informatietechnologie en digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving waarvoor opposant zijn merken in klasse 41 heeft ingeschreven zijn soortgelijk aan de diensten van verweerder. "Informatietechnologie" alsook "digitale transformatie" zijn immers soortgelijk aan "Software as a service [SAAS] services" en onderwijs/trainingen op dit gebied zijn derhalve als soortgelijk te beschouwen aan "Software as a service [SAAS] services", aldus opposant. Daarnaast is opposant van mening dat de diensten "Bedrijfsorganisatorische advisering inzake digitale transformatie", "consultancy gericht op bedrijfsorganisatorische processen ten behoeve van digitale transformatie" en "bedrijfsorganisatorische advisering en commercieel-zakelijk management ten behoeve van het juist inzetten van informatie- of communicatietechnologie" in klasse 35 soortgelijk zijn aan de "Software as a service [SAAS] services" van verweerder, nu deze diensten gerelateerd zijn aan digitale transformatie alsook informatietechnologie, diensten welke soortgelijk zijn aan "Software as a service [SAAS] services".

12. De diensten van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten van opposant. Het is zeer waarschijnlijk dat het publiek zal geloven dat de betrokken producten/diensten afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf of van economisch verbonden ondernemingen. Visueel en auditief stemmen de tekens sterk overeen. Door een globale beoordeling zal het publiek een verband leggen tussen de merken in kwestie en zal het in verwarring worden gebracht over de herkomst van de betrokken diensten. Het is onvermijdelijk dat het publiek de merken zal verwarren.

13. Daarom verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder stelt dat het gebruik van een kleine letter en een hoofdletter in het betwiste merk design technisch is gekozen om deze terug te laten komen in diens logo. Dat geldt niet voor TriDiGi.

15. De opmerking van opposant dat bij 'de beoordeling van de gelijkenis tussen tekens met een beeldelement het woordbestanddeel doorgaans meer impact heeft dan het beeldelement' wordt volgens verweerder niet gedeeld door grafisch design experts.

16. Voorts loopt de auditieve vergelijking, waarbij iDiGi (uit te spreken als ai-die-gie met de uitspraak van de g als in gender), mank daar de Engelse uitspraak van iDiGi wordt gebruikt, terwijl TriDiGi zich duidelijk richt op Nederlandse overheidsinstanties, waarin het product in het Nederlands wordt uitgesproken, aldus verweerder.

17. Daarmee acht verweerder de kans op verwarring klein nu de begripsmatige overeenstemming nihil is gezien zijn handelsnaam louter en alleen in het domein van een 'IDentity-as-a-Service = IDaaS', en specifiek in het online identificeren en authentifieren van personen, wordt gebruikt.

18. Met betrekking tot de vergelijking van waren en diensten stelt verweerder dat hij geen bedrijfsorganisatorische advisering inzake digitale transformatie verleent. Hij wordt wel gevraagd door consultancybedrijven die bedrijfsorganisatorische advisering inzake digitale transformatie verlenen, waarbij het online identificeren en authentifieren van personen als specialistisch onderdeel wordt geïnsourcet in hun dienstverlening. Verweerder geeft ook geen trainingen, onderwijs of opleiding over het gebruik van informatietechnologie en digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving. Verder doet verweerder ook geen migratie van gegevens, het overzetten van data naar andere computersystemen (datamigratie), dataconversie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving. Hij is wel bezig met het 'ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties', maar niet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door overheden.

19. Naast deze argumenten vraagt verweerder nog aandacht voor de stukken en argumenten die hij eerder al aan opposant richtte en die hij ook bij zijn huidige argumenten als stuk toevoegt. Daarin gaat hij nader in op de registratie van de handelsnaam iDiGi sinds 13 mei 2011 bij de KvK en benadrukt hij dat er nauwelijks vergelijk is tussen de producten en diensten van partijen. Verweerder gebruikt de handelsnaam iDiGi alleen voor 'Software-as-a-Service' en specifiek voor het online identificeren en authentifieren van personen. Verweerder detailleert nog de chronologie van de feiten:

- de handelsnaam iDiGi is sinds 13-05-2011 ingeschreven in het KvK handelsregister door MeraC.
- Op 28 juli 2021 is een grafisch designer gevraagd een logo te maken voor de handelsnaam iDiGi.
- Op 20 december 2021 heeft verweerder een schrijven gericht aan het Amerikaanse bedrijf DiGi International Hopkins, MN 55343 USA om de domeinnaam idigi.com aan hem over te dragen.
- Op 12 januari 2022 heeft verweerder een naamsonderzoek laten doen, waarin de naam TriDiGi niet voorkwam als mogelijk opponent wat betreft de handelsnaam.
- In maart en april van 2022 heeft verweerder bedrijven in Zuid-Oost Azië met een soortgelijke handelsnaam aangeschreven of zij bezwaar hadden als verweerder iDiGi als merknaam in Indonesië zou lanceren. Geen van hen had bezwaar zolang er alleen gebruik in Indonesië is.
- Gezien het vooronderzoek en vanwege het feit dat de Indonesische Overheid een internationale merkregistratie vroeg heeft verweerder op 6 december 2022 iDiGi als merk ingeschreven bij WIPO.

20. Verweerder besluit dat hij dus eigenlijk bezwaar zou kunnen maken tegen TriDiGi van opposant.

21. Tot slot wil verweerder benadrukken dat hij iDiGi niet als merk of product zal gebruiken in de Benelux, nu zijn focus is gericht op Indonesië. Hij verzoekt het Bureau de oppositie niet toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te behouden en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*²

24. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

25. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁴

Vergelijking van de diensten

26. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁵

27. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁶

28. Het Bureau zal hier eerst overgaan tot een vergelijking van het ingeroepen woordmerk met het betwiste merk. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Bedrijfsorganisatorische advisering inzake digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving; consultancy gericht op	

² Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁶ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezín).

<p>bedrijfsorganisatorische processen ten behoeve van digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving; bedrijfsorganisatorische advisering en commercieel-zakelijk management ten behoeve van het juist inzetten van informatie- of communicatietechnologie voor het realiseren van bedrijfsstrategieën in het kader van zogenaamd informatiemanagement; zakelijke bemiddeling met betrekking tot het voor de klant bij elkaar brengen van partijen op het gebied van digitale transformatie van de organisatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals het Internet; voornoemde diensten geen betrekking hebbende op het gebied van HRM, recruitment, finance en headhunting.</p>	
<p>KI 41 Trainingen met betrekking tot het gebruik van informatietechnologie en digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; Onderwijs met betrekking tot informatietechnologie en digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; Opleidingscursussen voor het beheer van informatietechnologie en digitale transformatie (Ter beschikking stellen van -) op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; Onderwijs en opleiding in digitale transformatie en informatietechnologie; voornoemde diensten geen betrekking hebbende op het gebied van HRM, recruitment, finance en headhunting.</p>	
<p>KI 42 Informatietechnologie ondersteunende diensten, ontwerpen en ontwikkelen van apparatuur voor datamigratie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; migratie van gegevens, het overzetten van data naar andere computersystemen [datamigratie] op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; dataconversie [anders dan fysieke conversie] op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving ; ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele</p>	<p>KI 42 Software as a service [SAAS] services. <i>KI 42 Software as a service [SAAS] diensten.</i></p>

applicaties en webapplicaties op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door overheden; consultancy op het gebied van informatietechnologie ten behoeve van digitale transformatie op het gebied van vergunningverlening, toezichthouding en handhaving; voornoemde diensten geen betrekking hebbende op het gebied van HRM, recruitment, finance en headhunting.	
	<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de spoedinschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>

29. De diensten *ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door overheden* in klasse 42 van opposant stemmen overeen met de diensten van verweerder. De SAAS diensten van verweerder betreffen software die als een online dienst wordt aangeboden. Hoewel de diensten van opposant een specifieke toepassing kennen in de vergunningverlening hebben zowel de diensten van verweerder als deze van opposant eenzelfde aard nu ze beide zien op het ter beschikking stellen van software. Bovendien kunnen zij ook door dezelfde ondernemingen worden geleverd.

Conclusie

30. De diensten van verweerder zijn overeenstemmend met de diensten van opposant.

Vergelijking van de tekens

31. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁷

32. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁸ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁹

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

33. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TriDiGi	iDiGi

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters, TriDiGi. Het betwiste merk is ook een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters, iDiGi.

36. Het Bureau stelt vast dat het betwiste merk bestaat uit de vijf laatste letters van het ingeroepen merk die identiek zijn overgenomen, -iDiGi. Het betwiste merk verschilt enkel van het ingeroepen merk door het weglaten van de letters "Tr" aan het begin.

37. Visueel zijn de merken overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in drie lettergrepen als TRI-DI-GI. Het betwiste merk zal ook uitgesproken worden in drie lettergrepen, als I-DI-GI. Daardoor kent de uitspraak van de merken eenzelfde ritme en lengte. Nu het betwiste merk bestaat uit de vijf laatste letters van het ingeroepen merk zal de uitspraak van de merken overeenstemmen, en dit ongeacht of men de merken in het Nederlands of het Engels uitsprekt.

Begripsmatige vergelijking

39. Volgens opposant heeft geen van beide merken een betekenis. Verweerder stelt dat de begripsmatige overeenstemming tussen de merken nihil is gezien het betwiste merk alleen in het domein van een 'IDentity-as-a-Service = IDaaS' wordt gebruikt. Het Bureau stelt echter vast dat verweerder zijn argument betreffende het gebrek aan begripsmatige overeenstemming niet verder onderbouwt, noch bewijst.

40. Het Bureau is het met opposant eens dat de merken in hun geheel geen betekenis hebben zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

41. De merken stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Globale beoordeling

42. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de

gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁰ De diensten in klasse 42 betreffen diensten die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een niet lage aanschafprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke diensten een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan. De diensten zijn over het algemeen gericht op professionals en om die reden zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

43. 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.¹¹ Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijft.

44. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹²

45. Visueel en auditief stemmen de merken overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, zelfs voor het publiek met een verhoogd aandachtsniveau, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten van het betwiste merk van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

46. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie punten 18-19 en 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder punt 27). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹³

47. Voor zover in de stelling van verweerder dat hij vooronderzoek heeft verricht en dat TriDiGi hem daarbij niet is opgevallen (zie punt 19) moet worden gelezen dat hij stelt te goeder trouw te zijn, kan worden opgemerkt dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat en dat het al dan niet te goeder trouw zijn van partijen daarbij niet ter zake doet.

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat.

49. Aan een vergelijking tussen het betwiste merk en het tweede ingeroepen merk komt het Bureau niet meer toe, omdat dit niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden.

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹³ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2018629 wordt toegewezen.
51. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1474729 wordt doorgehaald.
52. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 april 2024



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman