

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000319
Van 11 januari 2024

Verzoeker: **Maandag Holding B.V.**
Transformatorweg 94
1014 AK Amsterdam
Nederland

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

tegen

Verweerder: **Monday BV**
Oude tramweg 1
2328 Hoogstraten
België

Gemachtigde: **Finnian & Columbia BV**
K. De Deckerstraat 20 A
2800 Mechelen
België

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1412089**

Monday

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 juni 2021 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE: er is sprake van identiteit tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk en artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk.
2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerkt 6332746 van het woordmerk "MAANDAG", ingediend op 26 september 2007 en ingeschreven op 29 augustus 2008 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.
 - Benelux inschrijving 1409785 van het woordmerk "MONDAY" ingediend op 20 januari 2020 en ingeschreven op 15 april 2020 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.
3. Volgens het register is verzoeker daadwerkelijk de houder van de oudere ingeroepen merken.
4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1412089 van het woordmerk "Monday", ingediend op 21 februari 2020 en ingeschreven op 13 mei 2020 voor diensten in klassen 35, 41 en 42. De vordering is ingesteld tegen alle diensten van de bestreden inschrijving en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 2 juli 2021. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure eenmaal opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door verzoeker gebruiksbewijzen ingediend, waarop verweerder vervolgens niet meer heeft gereageerd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 november 2022.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker begint met het vergelijken van de diensten. Alle diensten in klasse 35 van het bestreden merk zijn identiek of in ieder geval overeenstemmend met een deel van de diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken. Alle diensten in klasse 41 van het bestreden merk zijn identiek of in ieder geval overeenstemmend met een deel van de diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken. Wat betreft de bestreden diensten in klasse 42 stelt verzoeker dat "*onderzoek op het gebied van sociale media*" overeenstemt met "*onderwijs en opleiding*" uit klasse 41 van de ingeroepen merken. Volgens verzoeker volgt uit de "Similarity Tool" van het "European Union Intellectual Property Network" namelijk dat de diensten "onderzoek" en "onderwijs" overeenstemmend zijn. Verder stelt verzoeker dat "*ontwerp van*

websites voor reclaimedoeleinden”, *“advisering met betrekking tot het creëren en ontwerpen van websites”* en *“diensten voor het testen van de bruikbaarheid van websites”* uit klasse 42 van het bestreden merk overeenstemmen met *“diensten op het gebied van public relations, promotionele-activiteiten”* uit klasse 35 van de ingeroepen merken.

8. Wat betreft de vergelijking van de merken vergelijkt verzoeker allereerst het tweede ingeroepen merk, te weten “MONDAY”, met het bestreden merk “Monday” en stelt dat er sprake is van een dubbele identiteit. De merken zijn visueel, auditief en conceptueel identiek.

9. Vervolgens vergelijkt verzoeker het eerste ingeroepen merk, te weten “MAANDAG”, met het bestreden merk “Monday”. Wat betreft de visuele vergelijking merkt verzoeker op dat beide merken uit één woord bestaan en dat zij de volgorde van de letters M_NDA_ delen. In bepaalde lettertypen stemmen de uit beide merken laatste letters “G” en “Y” visueel overeen. Wat betreft de auditieve vergelijking merkt verzoeker op dat beide merken uit twee lettergrepen bestaan. De eerste lettergreep in beide merken begint en eindigt met dezelfde letter. De tweede lettergreep in beide merken begint met dezelfde letter. Door deze gemeenschappelijke positionering hebben de merken een vergelijkbare cadans. Begripsmatig zijn de merken identiek nu “maandag” het Nederlandse woord is voor het Engelse woord “Monday”.

10. In het voorliggende geval zijn volgens verzoeker de diensten in klasse 35 gericht tot zowel de gewone consument met een gemiddelde mate van aandacht, als het professionele publiek met een hogere mate van aandacht. De diensten in klassen 41 en 42 zijn gericht op de gewone consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Waar het relevante publiek bestaat uit de gewone consument alsmede de professional moet van het laagste aandachtsniveau worden uitgegaan.

11. Volgens verzoeker beschikken de ingeroepen merken “MONDAY” en “MAANDAG” en het merk “Monday” van verweerder over een normaal onderscheidend vermogen ten aanzien van de betrokken diensten.

12. Verzoeker concludeert dat er sprake is van identieke merken voor identieke diensten, ofwel identieke merken voor overeenstemmende diensten, ofwel gelijkende merken voor identieke en overeenstemmende diensten, waardoor er sprake is van double identity en/of gevaar voor verwarring. Het Bureau wordt verzocht de vordering tot nietigverklaring toe te wijzen, het bestreden merk door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten op grond van artikel 2.30ter lid 5 BVIE.

B. Argumenten verweerder

13. In reactie op de argumenten van verzoeker schetst verweerder allereerst de achtergrond van het geschil, waarbij verweerder aanvoert voornamelijk online marketingdiensten aan private bedrijven aan te bieden en dat verzoeker diensten aanbiedt op het gebied van recruitment en detachering voor de publieke sector. Verweerder legt screenshots over van de website van verzoeker waaruit dit zou blijken. Diensten van een marketingbureau (verweerder) en een interim-bureau (verzoeker) zijn fundamenteel verschillend, aldus verweerder.

14. Wat betreft de marketingdiensten van verweerder zal het publiek eerst de (merk-)naam van de klant/adverteerder lezen en niet de (merk-)naam van verweerder. Met andere woorden, het gebruik van het bestreden merk resulteert niet in verwarringsgevaar.

15. Wat betreft het tweede ingeroepen merk, te weten “MONDAY”, laat verzoeker op zijn website niet zien welke diensten worden aangeboden onder dit merk. Verweerder betwijfelt dan ook of verzoeker het

merk "MONDAY" gebruikt. Volgens verweerder maakt verzoeker op zijn website enkel gebruik van het eerste ingeroepen merk, te weten "MAANDAG".

16. Op visueel vlak zijn het bestreden merk "Monday" en het tweede ingeroepen merk "MONDAY" niet identiek. Het bestreden merk wordt namelijk met kleine letters geschreven, terwijl het ingeroepen merk in hoofdletters wordt geschreven. Fonetisch zijn deze merken volgens verweerder identiek. Conceptueel verschillen de merken aangezien verzoeker nalaat de conceptuele betekenis van zijn merk te duiden, terwijl verweerder wel de conceptuele betekenis van zijn merk duidt, zodat besloten moet worden dat de merken conceptueel verschillen. Verweerder concludeert dat niet kan worden besloten tot voldoende gelijkenis tussen de merken.

17. Op visueel vlak zijn het bestreden merk "Monday" en het eerste ingeroepen merk "MAANDAG" verschillend. Het betreft immers twee verschillende woorden. De verschillende letters hebben geen impact op de beweerde gelijkenis van de visuele totaalindruk. Dat de merken uit zes respectievelijk zeven letters bestaan, het bestreden merk de opvallende letter "y" op het einde heeft welke niet voorkomt in het ingeroepen merk, de dubbele "a" in het ingeroepen merk uitdrukkelijk niet voorkomt in het bestreden merk en het bestreden merk in kleine letters wordt geschreven terwijl het ingeroepen merk in hoofdletters wordt geschreven, zorgen voor duidelijke verschillen en een andere algemene visuele indruk. Wat betreft de fonetische vergelijking stelt verweerder dat het om twee verschillende woorden gaat in twee verschillende talen waarvan de uitspraak dan ook compleet verschillend is. Nu verzoeker nalaat de conceptuele betekenis van het ingeroepen merk "MAANDAG" te duiden, terwijl verweerder dit wel doet voor zijn merk, moet worden besloten dat de merken conceptueel verschillen.

18. Wat de vergelijking van de diensten betreft, stelt verweerder dat een marketingbureau zoals verweerder en een interim-bureau zoals verzoeker fundamenteel verschillende diensten aanbieden. Dit is des te meer het geval wanneer de diensten gericht zijn op een verschillend publiek, te weten private bedrijven in het geval van verweerder en overheidsinstellingen in het geval van verzoeker.

19. Volgens verweerder spreekt verzoeker zichzelf tegen door eerst te stellen dat de dienstenomschrijvingen als identiek kunnen worden beschouwd en vervolgens te stellen dat diensten uit het bestreden merk vallen onder de ruimere bewoordingen van diensten uit de ingeroepen merken.

20. Verweerder bevestigt dat de betrokken merken alle voor klasse 35 en 41 zijn geregistreerd. De dienstenomschrijvingen in deze klassen verschillen echter voldoende om verwarring te voorkomen.

21. De diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken en in klasse 35 van het bestreden merk zijn voldoende verschillend en niet identiek of overeenstemmend, volgens verweerder. De diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken en het bestreden merk zijn eveneens voldoende verschillend en niet identiek of overeenstemmend. Wat betreft de overige klassen stelt verweerder het niet eens te zijn met de stelling van verzoeker dat de dienstenomschrijvingen overeenstemmend zijn ook al zijn deze diensten opgenomen in verschillende klassen. Deze kunnen onmogelijk als overeenstemmend worden beschouwd, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder heeft de gemiddelde consument van de betrokken diensten een normaal aandachtsniveau. Verweerder merkt daarbij op dat de doelgroepen niet identiek zijn en dat de diensten voldoende verschillen.

23. Verweerder concludeert dat gelet op de visuele, fonetische en conceptuele verschillen, de verschillen tussen de diensten en het gebrek aan reputatie of onderscheidend vermogen de gemiddelde

consument niet in verwarring zal worden gebracht en dat er ook geen sprake is van gelijke merken. Volgens verweerder moet het verzoek tot doorhaling dan ook worden afgewezen en moet een vergoeding voor de kosten van de doorhalingsprocedure worden toegekend aan verweerder.

24. Verzoeker wordt door verweerder verzocht bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen merken voor te leggen.

III. BESLISSING

A.1 Verzoek om gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.23bis, 2.30quinquies, lid 1 BVIE en regel 1.41 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

26. Het eerste ingeroepen merk is meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het bestreden merk ingeschreven, zodat het verzoek om bewijs van gebruik met betrekking tot het eerste ingeroepen merk gegrond is. Het tweede ingeroepen merk is minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het bestreden merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik voor dit merk ongegrond.

27. Verweerder is niet ingegaan op de door verzoeker ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.41 UR juncto regel 1.25, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen, intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.37 UR juncto regel 1.21, sub d UR wordt bepaald dat *"feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd"*. Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het eerste ingeroepen merk normaal is gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kunnen houders van oudere merken een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

29. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: *"Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard 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"*.¹

30. 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.²

¹ 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 Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

31. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (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 merken 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.³

Vergelijking van de merken

32. 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.⁴

33. 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.⁵ 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.⁶

34. 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.

35. De te vergelijken merken zijn:

Ingeroepen merk:	Bestreden merk:
<u>Ingeroepen merk 2 (BX 1409785):</u> MONDAY	 Monday

36. Het Bureau stelt vast dat de merken identiek zijn. Het feit dat het ingeroepen merk in hoofdletters is geschreven en het bestreden merk met één hoofdletter gevolgd door kleine letters is geschreven, zoals opgemerkt door verweerder (zie punt 16), doet niet terzake bij de vergelijking van de merken. De

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ 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).

bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt, geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.⁷

Vergelijking van de diensten

37. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁸

38. Bij de vergelijking van de diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁹

39. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
<p><u>Ingeroepen merk 2 (BX 1409785):</u></p> <p>KI 35 Personeelsselectie; psychologische testen voor de selectie van het personeel; detacheren en uitzenden van personeel; interim-management; diensten op het gebied van public relations, promotionele-activiteiten; outplacement; human resource management; advisering met betrekking tot personeel en personeelszaken in het kader van de loopbaanbegeleiding; beroepskeuze-advisering; voornoemde diensten tevens in het kader van franchising.</p>	<p>KI 35 Reclame, marketing en promotionele diensten; Reclame, marketing en promotionele consultancy, advisering en assistentie; Marketingstudies; Marketingbureaus; Marketingcampagnes; Digitale marketing; Marketingdiensten via zoekmachines; Ontwikkelen van marketingonderzoeken; Marketinganalyses; Onlinereclame en -marketing; Promotie, reclame en marketing van online websites; Reclame- en marketingdiensten, verleend via communicatiekanalen; Onderzoek met betrekking tot reclame en marketing; Promotionele marketing met behulp van audiovisuele media; Reclame- en marketingdiensten, verleend via sociale media; Ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën voor anderen; Consultancy op het gebied van optimalisering van zoekmachines; Verstrekken van marketingadvies op het gebied van sociale media; Optimalisatie van website-verkeer; Reclame voor zakelijke websites; Promotie, online ten behoeve van computernetwerken en websites; Reclame- en marketingdiensten, verleend via blogging.</p>

⁷ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p><u>Ingeroepen merk 2 (BX 1409785):</u></p> <p>KI 41 Onderwijs en opleiding; het organiseren en houden van trainingen, seminars, workshops en conferenties; uitgeven van boeken en tijdschriften; beroepskeuzevoorlichting [consultancy op het gebied van onderwijs]; het verzorgen van opleidingen; het organiseren van recreatieve, sportieve en culturele evenementen.</p>	<p>KI 41 Schrijven van blogs; Uitgeven van nieuwsbrieven.</p>
	<p>KI 42 Onderzoek op het gebied van sociale media; Ontwerp van websites voor reclamedoeleinden; Advisering met betrekking tot het creëren en ontwerpen van websites; Diensten voor het testen van de bruikbaarheid van websites.</p>
<p><u>Ingeroepen merk 2 (BX 1409785):</u></p> <p>KI 45 Rechtsbijstand en juridisch advies, waaronder begrepen rechtsbijstand en juridisch advies over personeelszaken; mediation [bemiddeling]; licentieverlening inzake intellectuele eigendomsrechten in het kader van franchising verband houdende met het ter beschikking stellen van de naam, het merk, de interieurinrichting en verkoopinspanningen.</p>	

Klasse 35

40. De diensten "consultancy op het gebied van optimalisering van zoekmachines" en "optimalisatie van website-verkeer" uit klasse 35 van het bestreden merk stemmen overeen met "diensten op het gebied van public relations, promotionele-activiteiten" uit klasse 35 van het ingeroepen merk omdat de diensten van het ingeroepen merk erin bestaan de verkoop te verhogen door middel van optimalisatie ten aanzien van zoekmachines en website-verkeer, zodat de website door meer potentiële klanten wordt bezocht. In zoverre vallen de diensten qua doel samen, namelijk meer consumenten bereiken en de populariteit van de aangeboden diensten vergroten. Bovendien vallen ze samen in het relevante publiek en distributiekkanalen.

41. Wat de overige diensten in klasse 35 van het bestreden merk betreft, gaat het om diensten op het gebied van reclame, marketing en promotie. Deze diensten stemmen overeen met "diensten op het gebied

van public relations, promotionele-activiteiten" uit het ingeroepen merk aangezien zij hetzelfde doel, dezelfde aanbieders en dezelfde distributiekanaalen hebben en gericht zijn op hetzelfde relevante publiek.

Klasse 41

42. De dienst *"uitgeven van nieuwsbrieven"* uit klasse 41 van het bestreden merk en de diensten *"uitgeven van boeken en tijdschriften"* uit klasse 41 van het ingeroepen merk worden in de regel verleend door uitgeverijen. De diensten vallen dan ook samen in aanbieders en het relevante publiek.

43. De dienst *"schrijven van blogs"* uit klasse 41 van het bestreden merk wordt geleverd door tekstschrijvers. Vaak schrijven of redigeren ze teksten voor bepaalde media zoals online tijdschriften. Het schrijven van teksten voor weblogs hoort dus ook bij het totaalproces van het *"uitgeven van tijdschriften"* uit klasse 41 van het ingeroepen merk, waardoor het publiek deze eenzelfde herkomst kan toedichten. Deze diensten zijn derhalve overeenstemmend. Bovendien zijn zij complementair.

Klasse 42

44. De dienst *"onderzoek op het gebied van sociale media"* uit klasse 42 van het bestreden merk hebben niets gemeen met de diensten *"onderwijs en opleiding"* uit klasse 41 van het ingeroepen merk. Zij zijn noch concurrerend, noch complementair. Er is geen samenloop van bestemming, distributiekanaalen en aanbieders die enige soortgelijkheid kunnen creëren. De diensten stemmen dan ook niet overeen. Onderzoeksbureaus die onderzoek verrichten op het gebied van sociale media verlenen gewoonlijk geen diensten op het gebied van *"onderwijs en opleiding"*. Consumenten verwachten niet dat de aanbieders dezelfde zijn. Volgens verzoeker toont de online "Similarity Tool" van het "European Union Intellectual Property Network" aan dat deze diensten overeenstemmend zijn (zie punt 6). De zoekopdracht van verzoeker had echter betrekking op de diensten *"wetenschappelijk onderzoek"* tegenover *"onderwijs"*. Het Bureau is het met verzoeker eens dat onderwijsinstellingen zoals universiteiten wetenschappelijke onderzoeken aanbieden, niet enkel als onderdeel van onderwijs maar ook op aanbesteding. Echter onderzoek op het gebied van sociale media en de hieruit voortvloeiende uitkomsten kunnen de bedrijfsvoering ondersteunen, waar onderwijs en opleiding ziet op kennisoverdracht.

45. De diensten *"ontwerp van websites voor reclamedoeleinden"*, *"advisering met betrekking tot het creëren en ontwerpen van websites"* en *"diensten voor het testen van de bruikbaarheid van websites"* uit klasse 42 van het bestreden merk zijn IT-diensten die in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt (zie punt 7) niet dezelfde aard, niet hetzelfde doel en niet dezelfde gebruikswijze hebben als *"diensten op het gebied van public relations, promotionele-activiteiten"* uit klasse 35 van het ingeroepen merk. De distributiekanaalen, het publiek en de leveranciers zijn niet dezelfde. Bovendien zijn ze niet complementair of concurrerend. Bijgevolg zijn de diensten niet overeenstemmend.

Conclusie

46. De betrokken diensten zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

47. Voor wat betreft de niet overeenstemmende diensten in klasse 42 van het bestreden merk (zie punten 44 en 45) kan de vordering tot nietigverklaring al niet slagen omdat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien de diensten niet overeenstemmen. Voor wat betreft de overeenstemmende diensten in de klassen 35 en 41 (zie punten 40-43) wordt hierna overgegaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

A.3 Globale beoordeling

48. 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 Verzoeker stelt dat een deel van de diensten gericht is op zowel de gewone consument met een gemiddeld aandachtsniveau als het professionele publiek en dat het andere deel van de diensten gericht is op de gewone consument (zie punt 10). Dit wordt door verweerder niet betwist. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.¹¹ Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

49. 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.¹² Verweerder stelt dat onder andere vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen er geen sprake van verwarringsgevaar is, zonder dit nader te onderbouwen (zie punt 23). In casu gaat het Bureau echter uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft.

50. 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 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 merken, en omgekeerd.¹³

51. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de merken identiek zijn. De betrokken diensten zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de overeenstemmend geachte diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

52. In het geval van "dubbele identiteit" zoals bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE dient er sprake te zijn van volledig identieke merken en waren en diensten, hetgeen strikt geïnterpreteerd dient te worden. De identieke merken, te weten het tweede ingeroepen merk "MONDAY" en het bestreden merk "Monday" (zie punt 36), zijn niet voor identieke diensten geregistreerd (zie punten 40-45). De vordering tot nietigverklaring kan dan ook niet slagen voor zover deze gebaseerd is op de eerste grond, te weten "dubbele identiteit". Ten overvloede merkt het Bureau op dat toewijzing op basis van voornoemde grond niet zou leiden tot een andere uitkomst.

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

¹¹ Benelux Gerechtshof (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

53. Verweerder heeft nog aangevoerd dat in de praktijk de diensten gericht zijn op een ander publiek (zie punten 13, 14 en 18). Met feitelijk gebruik kan in de voorliggende doorhalingsprocedure echter geen rekening worden gehouden (zie ook punt 38).

C. Conclusie

54. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Indien een vordering tot nietigverklaring die op verscheidene oudere merken berust en op basis van één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige oudere merken indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben geen beslissing.¹⁴ Aangezien de vordering tot nietigverklaring voor wat betreft de overeenstemmende diensten reeds wordt toegewezen op basis van het tweede ingeroepen merk "MONDAY" (Benelux inschrijving 1409785), kan een beoordeling op grond van het eerste ingeroepen merk "MAANDAG" (Uniemerkt 6332746) achterwege blijven. Bovendien gaat het in beide ingeroepen merken om bijna identieke diensten.

IV. BESLUIT

56. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000319 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. De Benelux inschrijving met nummer 1412089 wordt nietig verklaard voor:

- Klasse 35 (alle diensten)
- Klasse 41 (alle diensten)

58. De Benelux inschrijving met nummer 1412089 blijft gehandhaafd voor:

- Klasse 42 (alle diensten)

59. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 11 januari 2024



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet

¹⁴ Regel 1.31 lid 1 sub i UR.