



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001524**  
**van 12 januari 2009**

**Opposant:** **Vasco Data Security International GmbH**  
World-Wide Business Center,  
Balz-Zimmermannstrasse 7  
8152 Glattbrugg  
Zwitserland.

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem  
België

**Merken:** **Ingeroepen recht 1:** DIGIPASS (Benelux inschrijving 693702)  
**Ingeroepen recht 2:** DIGIPASS (Europese inschrijving 2174605)

*tegen*

**Verweerder:** **Henricus Hermanus Maria Vaessen**  
h.o.d.n. The Payroller  
Floralaan West 189  
5644 BK Eindhoven  
Nederland

**Betwiste merk:**



(depotnummer 1130997)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 maart 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 36, 38 en 41 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Om formele redenen werd de depotdatum evenwel verschoven naar 29 maart 2007. Deze aanvraag is onder depotnummer 1130997 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 29 maart 2007.

2. Op 31 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 693702 van het woordmerk DIGIPASS ingediend op 23 oktober 2000 en ingeschreven op 31 oktober 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- Europese inschrijving 2174605 van het woordmerk DIGIPASS ingediend op 14 april 2001 en ingeschreven op 25 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 9 en alle diensten in klasse 38 van het betwiste depot.

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.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 5 juni 2007

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 7 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 oktober 2007 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 10 augustus 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien de stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 21 augustus 2007 opposant verzocht om een tweede exemplaar van de stukken in te dienen met een termijn tot en met 21 oktober 2007 om hieraan te voldoen.

10. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 29 augustus 2007 door het Bureau ontvangen en deze argumenten zijn op 30 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder verzocht op 29 oktober 2007 om gebruiksbewijzen. Dit verzoek heeft het Bureau op 30 oktober 2007 aan de opposant gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 30 december 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Opposant heeft deze bewijzen van gebruik op 28 december 2007 ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 januari 2008 doorgestuurd aan verweerder. Verweerder heeft daarbij tot en met 3 maart 2008 termijn gekregen om te reageren op de bewijzen van gebruik en op de door opposant ingediende argumenten.

14. Op 5 maart 2008 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, hoewel verweerder geen inhoudelijke reactie heeft gestuurd, zijn verzoek om bewijzen van gebruik een reactie is in het kader van de oppositieprocedure en het Bureau aldus overgaat tot het nemen van een beslissing.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

17. Opposant stelt dat beide tekens fonetisch en begripsmatig identiek zijn en het element DIGIPASS gemeen hebben. Vanuit visueel oogpunt zijn de enige verschillen het sterlogo en de spatie tussen de woorden Digi en Pass. Gezien het feit dat de merken van opposant woordmerken zijn, meent hij dat de verschillen niet als gevolg kunnen hebben het merk van verweerder van het merk van opposant te onderscheiden.

18. Bij de vergelijking van de waren en diensten poneert opposant dat deze identiek zijn of ten minste gelijksoortig, en altijd een link met computers (klasse 9) en telecommunicatie (klasse 38) vertonen.

19. Opposant concludeert dat door de hoge mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens, zowel op fonetisch en begripsmatig vlak, en de vastgestelde soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten, dient besloten te worden dat er een gevaar voor verwarring bestaat met betrekking tot de waren en diensten in klasse 9 en 39 van verweerder.

20. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het Benelux depot voor de geopponeerde waren van klasse 9 en de diensten in klasse 38 te weigeren.

21. Verweerder heeft niet meer inhoudelijk gereageerd (zie supra, 14).

### III. **BESLISSING**

#### A. **Gebruiksbewijzen**

##### A.1. **Algemeen**

22. 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 uitvoeringsreglement, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

23. Overeenkomstig regel 1.29 van het uitvoeringsreglement 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 en diensten waarop de oppositie berust.

24. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, 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 GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

25. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, 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 (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

26. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld 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 (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008). In dit verband heeft het Gerecht verder geoordeeld dat van partijen zelf afkomstige stukken in beginsel niet als bewijsmiddel zijn uitgesloten, maar dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk met name rekening moet worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

**A.2. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

27. Aangezien het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving nr 693702) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot werd ingeschreven, is het verzoek om overlegging van gebruiksbewijs gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 29 maart 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 29 maart 2002 tot 29 maart 2007. Aangezien het tweede ingeroepen recht op 25 maart 2003 werd ingeschreven, is enkel het eerste ingeroepen recht gebruiksplichtig.

29. Opposant heeft als bewijzen van gebruik enkele prints van zijn eigen (pdf-)brochures ingediend:

- i. DIGIPASS: client e-signature software
- ii. DIGIPASS GO 1
- iii. Digipass 300 Comfort Voice
- iv. DIGIPASS 860
- v. DIGIPASS 905
- vi. DIGIPASS Pack for Remote & Network Authentication
- vii. DIGIPASS Plug-In for RACF

30. Hoewel het overgelegde materiaal uitsluitend afkomstig is van (de website van) opposant zelf en niet van enige onafhankelijke bron, heeft dit op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 26) moet bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk echter wel rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt.

31. De brochures dateren van 2007, 2002, 2005, 2006 en 2004. Alle brochures vermelden een adres in Brussel (België) en sommigen ook een adres in Nederland.

32. Hoewel deze brochures blijkbaar uitgegeven zijn gedurende de relevante periode, kan uit het bestaan van deze brochures echter niet worden afgeleid dat de producten ook daadwerkelijk (in de relevante periode) op de markt zijn gebracht. Bij gebrek aan nadere gegevens, betreffende een werkelijke afzet van de goederen (zie supra, 24 en 25), zoals bijvoorbeeld aan de hand van facturen) kan geen normaal gebruik worden vastgesteld.

**A.3. Conclusie**

33. Het overgelegde materiaal is, naar oordeel van het Bureau, onvoldoende om normaal gebruik binnen de relevante periode van het eerste ingeroepen recht aan te tonen.

34. Aangezien het tweede ingeroepen recht niet gebruiksplichtig is (zie supra, 28) wordt hierna verder ingegaan op het eventuele verwarringsgevaar tussen dit merk en het betwiste teken.

**B. Verwarringsgevaar**

35. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

36. 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."

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**B.1. Vergelijking van de tekens, waren en diensten**

38. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DIGIPASS	
KI 9 Apparaten gebruikt voor de beveiliging van bankverrichtingen en van de elektronische overdracht van gegevens, maar niet voor documentenscanners; software en softwareservers; software voor beveiliging en legalisering van gegevens via computers; software voor toegangscontrole op afstand op computernetwerken en telecommunicatienetwerken; niets van het voornoemde wordt gebruikt in documentenscanners of in combinatie met	KI 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektronische stroom; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, downloads via Internet en bluetooth en overig audiovisuele media, dvd's, hd-dvd, dvd-rom, dvd-rw, dvd-r, cd's, cd-roms, cdi's, cd-rw, cd-r, memory card's, fashep, hdvd, (memory)cards,

documentenscanners.	(memory) sticks, (memory) disks, floppy diskettes, minidisks, usb flash drivers, sd+usb's, audiovisuele mediadragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; computerspellen, elektronische spellen, elektronische publicaties, ook te raadplegen via Internet en overige audiovisuele media; optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift), computerhardware en software; hardware, met inbegrip van apparaten, alsmede software, alle ten behoeve van zogenaamde "global positioning systems (gps)", digitale organizers en agenda's; alsmede software programma's voor vernoemde waren en (vervangings)onderdelen van de vernoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 38 Providers voor toegang tot telecommunicatienetwerken; computernetwerkcommunicatie.	KI 38 Verhuur van telecommunicatieapparatuur; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's via radio en televisie.
KI 42 Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van software; diensten door informaticaspecialisten op het gebied van beveiliging en legalisering van telecommunicatie; legalisering.	

39. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

40. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

42. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007).

43. Eveneens volgens vaste rechtspraak 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

44. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters, DIGIPASS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit enerzijds de woordelementen "Digi" en "Pass", waarbij Pass iets vetter gedrukt is, en anderzijds een figuratief element met een cirkel in het midden en daar rond gekleurde golvende driehoeken.

45. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt 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 onder andere GEA, arrest VITAKRAFT, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Het in aanmerking komend publiek zal de betekenis van merk en teken onmiddellijk begrijpen als digitale pas. Deze term is beschrijvend voor de waren en diensten aangeduid door merk en teken en is hierdoor niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

46. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen "digipass" in aanmerking nemend en dus ook de beschermingsomvang van het merk, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

## **B.2. Vergelijking van de waren en diensten**

47. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.



**C. Conclusie**

48. Het overgelegde gebruiksbewijs voor wat betreft het eerste ingeroepen recht is, naar oordeel van het Bureau, onvoldoende om normaal gebruik binnen de relevante periode van het ingeroepen recht aan te tonen.

49. Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat merk en teken uitsluitend de woordelijken "digipass" of "digi pass" gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, geneutraliseerd door de verschillen. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

**IV. BESLUIT**

50. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

51. De oppositie met nummer 2001524 niet gegrond is.

52. Het Benelux depot met nummer 1130997 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 12 januari 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard