

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014220
van 11 februari 2022

Opposant: **Arjen Visscher h.o.d.n. Eyego Creative Studio**
Pottebakkersrijge 19
9718 AG Groningen
Nederland

Gemachtigde: **Bonmerk**
Postbus 5210
9700 GE Groningen
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 922113**
EYEGO

tegen

Verweerder: **Ad-IP GmbH & Co. KG**
Frohnstraße 43
40789 Monheim am Rhein

Duitsland

Gemachtigde: **Heffels Spiegeler Advocaten**
Lange Voorhout 2
2514 EJ Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Internationale aanvraag 1342428**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 maart 2018 heeft verweerder de internationale inschrijving 1342428 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ter onderscheiding van diensten in de klassen 38 en 42 uitgebreid tot de Benelux. Deze uitbreiding is gepubliceerd op 26 april 2018 in de *Gazette OMPI des marques internationales* 2018/15.

2. Op 13 juni 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 922113 van het woordmerk EYEGO, ingediend op 1 juli 2012 en ingeschreven op 10 oktober 2012 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

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 opposant en het Internationaal Bureau op 21 juni 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De uitwisseling van argumenten is afgerond op 8 augustus 2019, waarna de procedure op gezamenlijk verzoek van partijen nog meermaals werd opgeschort.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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


A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van het betwiste merk het woord "eye/o". De vier letters van dit wordelement zijn identiek aan en staan in dezelfde volgorde als die van het ingeroepen merk. Het enige verschil wordt gevormd door de slash in het betwiste merk en de letter G in het ingeroepen merk. Opposant concludeert derhalve dat de merken visueel overeenstemmen.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

10. Voor zover het de gemeenschappelijke letters betreft, is de uitspraak van de merken identiek. Daarnaast hebben ze hetzelfde ritme en dezelfde intonatie aangezien ze beide bestaan uit twee lettergrepen. De merken zijn dan ook auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant.
11. In hun geheel hebben de merken geen vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Een deel van het publiek zal echter ongetwijfeld het Engelse woord *eye* herkennen in beide merken en voor dat deel van het publiek zijn de merken dan ook overeenstemmend, aldus opposant.
12. De diensten van het betwiste merk in klasse 38 zijn volgens opposant overeenstemmend met de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* en *ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites* van het ingeroepen merk.
13. De diensten van het betwiste merk in klasse 42 zijn volgens opposant identiek aan, dan wel overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk in dezelfde klasse.
14. Opposant kan niet anders dan concluderen dat er gevaar voor verwarring bestaat. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van de betwiste internationale aanvraag in de Benelux af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.
15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.
17. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder glashelder dat hij de naam EYEGO als handelsnaam gebruikt en niet ter onderscheiding van waren of diensten.
18. Verweerder wijst erop dat het betwiste merk begint met een groot logo van een oog. Dit logo is derhalve het onderscheidende bestanddeel van het merk. Naast het onderscheidende logo zal het publiek speciale aandacht hebben voor de slash in het wordelement, aangezien die geen letter maar een speciaal teken betreft.
19. Volgens verweerder gebruikt opposant zijn handelsnaam *eyego* (vrijwel) uitsluitend in kleine letters dan wel in het volgende logo: . De gemiddelde consument zal het merk derhalve zien als "eye 90", zodat de merken grote visuele verschillen vertonen en dus niet overeenstemmen, aldus verweerder.
20. Het betwiste merk wordt uitgesproken als "eye", vervolgens de "/" en de letter "o", terwijl het oudere merk zal worden uitgesproken als de Engelse woorden "I" en "go". Tevens kan het ingeroepen merk worden opgevat als "I 90", waardoor de tekens fonetisch nog meer verschillen, zo meent verweerder.
21. Begripsmatig kan het ingeroepen merk worden opgevat als "I go" (ik ga). In de context van de diensten die verweerder aanbiedt (het ontwikkelen van adblockers) zal het betwiste merk worden gezien als een waakzaam en observerend oog: het oog herkent en observeert de inhoud van de website. Er is dus volgens verweerder geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de merken.
22. Verweerder merkt op dat het element "eye" weinig tot geen onderscheidend vermogen heeft, gelet op het grote aantal merken die dit element bevatten.

23. Verweerder stelt vast dat het ingeroepen merk wordt gebruikt voor het verrichten van diensten op het gebied van grafisch ontwerp van software, webdesign, grafische vormgeving, ontwikkeling en vormgeving van websites. Verweerder ontwikkelt specifieke software, zoals adblockers. Het feit dat beide merken betrekking hebben op de IT-sector, betekent volgens verweerder nog niet dat de geleverde diensten overeenstemmen.

24. Volgens verweerder is het relevante publiek voor zowel de diensten van het ingeroepen merk als die van het betwiste merk meer deskundig en meer oplettend dan het relevante publiek voor zogenaamde *fast moving consumer goods*.

25. De adblock-software van verweerder is thans geïnstalleerd op meer dan 100 miljoen actieve apparaten. Tevens is deze software beschikbaar in 24 talen en wordt hij ondersteund door acht browsers. Kortom, het publiek dat op zoek is naar de diensten van verweerder kent dit bedrijf en zijn producten en diensten en zal geen verband leggen tussen deze diensten en die welke opposant aanbiedt, aldus nog verweerder.

26. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen, opposant dient te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure en het betwiste merk in het Beneluxregister dient te worden ingeschreven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van publicatie van het jongere merk.²

28. Het ingeroepen merken is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

29. De uitbreiding tot de Benelux van de betwiste internationale inschrijving werd gepubliceerd op 26 april 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 april 2013 tot 26 april 2018.

30. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand

² Volgens de toen geldende regelgeving.

van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Bij het indienen van zijn bewijzen van gebruik beperkt opposant de diensten waarop de oppositie is gebaseerd tot de volgende: *ontwerpen en ontwikkelen van software; diensten van webdesigners; optimalisatie van software, ook ten behoeve van websites; ontwerp, ontwikkeling, vormgeving en beheer van websites; ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites; het ontwikkelen van strategieën en concepten op het gebied van informatie- en multimediatechnologieën; automatiseringsadviezen inzake multimediatoepassingen.*

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Een verklaring van opposant;
- 2) Een aantal facturen;
- 3) Overzicht van reclame- en advertentiekosten en voorbeelden van advertenties;
- 4) Websites en apps (software) ontwikkeld door opposant;
- 5) Wayback machine compilatie.

35. In het hierboven onder nummer 1) genoemde stuk verklaart opposant dat hij het ingeroepen merk op normale wijze heeft gebruikt in de Benelux sinds 1 februari 2009 voor onder andere de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Daarnaast vermeldt hij de verkoopcijfers van het ingeroepen merk in de Benelux voor de jaren 2013-2018. Opposant verzoekt alle ingediende stukken vertrouwelijk te behandelen, zodat deze cijfers hier niet dienen te worden ingelast. Vooreerst zij opgemerkt dat aan deze verklaring van opposant minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient te worden beoordeeld in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200).

36. De facturen (hierboven onder 2), 22 in aantal, bestrijken de periode 2014-2018 dus nagenoeg de gehele relevante periode. Ze zijn gericht aan diverse ondernemingen en overheidsinstellingen verspreid over Nederland en hebben betrekking op door opposant geleverde diensten. Verweerder meent dat uit deze facturen niet het gebruik als merk maar alleen het gebruik als handelsnaam blijkt (zie punt 17). Het Bureau vermoedt dat verweerder zich hierin heeft laten leiden door het feit dat bovenaan de facturen de handelsnaam van opposant is vermeld met zijn volledig adres. Het Bureau merkt evenwel op dat het ingeroepen merk integraal onderdeel uitmaakt van opposants handelsnaam en daarin zelfs het meest onderscheidende element is. Daarnaast staat links bovenaan elke factuur het hierboven al door verweerder weergegeven logo, dat eveneens kan worden beschouwd als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE. Bovendien is het onderscheid tussen het gebruik als handelsnaam of als merk bij het leveren van diensten niet steeds duidelijk te maken. Immers, bij dienstverlening kan een merk niet worden aangebracht op een tastbaar object, zoals dat voor waren (of

hun verpakking) doorgaans wel het geval is. In ieder geval zal het reeds meermaals opgevoerde logo als merk moeten worden opgevat, aangezien een logo geen handelsnaam kan zijn.

37. Ten slotte is het verhelderend de facturen te beschouwen in samenhang met de stukken vermeld onder 4) hierboven. Hieruit blijkt dat opposant websites en software (waaronder apps) ontwerpt en ontwikkelt voor derden. De stukken bevatten diverse voorbeelden en bieden ondersteuning aan de facturen, aangezien sommige van de ondernemingen en overheidsinstellingen in beide stukken voorkomen. Het kan dus als vaststaand worden beschouwd dat opposant deze diensten heeft geleverd aan derden.

Conclusie

38. Uit de ingediende stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, blijkt dat het ingeroepen merk in ieder geval normaal is gebruikt voor de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software, diensten van webdesigners, optimalisatie van software, ook ten behoeve van websites, ontwerp, ontwikkeling, vormgeving en beheer van websites en ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites*. Overigens is het gebruik voor deze diensten niet betwist door verweerder; hij meent alleen dat het gebruik niet als gebruik van het merk kan worden aangemerkt, hetgeen hierboven is weerlegd.

A.2 Verwarringsgevaar

39. 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.

40. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

41. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

43. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en deze van het ingeroepen merk, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond.

44. Hierboven is geconstateerd dat het gebruik van het ingeroepen merk in ieder geval is aangetoond voor een deel van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Het Bureau zal dus in eerste instantie deze diensten vergelijken met die van het betwiste merk. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Class 38 Provision of electronic mailbox services and online chat rooms.</p> <p><i>Ter beschikking stellen van een elektronische mailbox en online chatrooms.</i></p>
<p>Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software; diensten van webdesigners; optimalisatie van software, ook ten behoeve van websites; ontwerp, ontwikkeling, vormgeving en beheer van websites; ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites.</p>	<p>Class 42 Computer programming; technical support services in the field of computer software; consultancy in the field of selection, implementation and use of computer software; online technical support in the field of computer software; advisory services relating to software; diagnosis of computers (computer software); updating of computer software for others; protection against computer viruses; services in connection with computer security; technical support, namely troubleshooting of computer software problems; software maintenance; monitoring computer systems of others for technical purposes (software); providing computer programs and computer hardware for data storage; providing search engines for obtaining data for obtaining information in a wide variety of fields over computer networks, wireless networks and the Internet; providing information in the field of computer security and maintenance [software]; programming and development of computer software.</p> <p><i>Computerprogramming; technische ondersteuning op het gebied van computer software; advies op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van computer software; online technische ondersteuning op het</i></p>

	<p><i>gebied van computer software; diagnose van computers (computer software); bescherming tegen computervirussen; diensten in verband met computerveiligheid; technische ondersteuning, te weten het oplossen van softwareproblemen; onderhoud van software; het monitoren van computersystemen van derden voor technische doeleinden (software); ter beschikking stellen van computerprogramma's en computerhardware voor data-opslag; ter beschikking stellen van zoekmachines voor het bekomen van gegevens voor informatie op uiteenlopende gebieden over computernetwerken, draadloze netwerken en het Internet; verstrekken van informatie op het gebied van computerbeveiliging en -onderhoud [software]; programmeren en ontwikkelen van computer software.</i></p>
	<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

45. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat het betwiste merk (ook) in een andere klasse is ingedeeld dan het ingeroepen merk geen rol speelt bij de vergelijking van de diensten. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen volgens de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

Klasse 38

46. De diensten *ter beschikking stellen van een elektronische mailbox en online chatrooms* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software en ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van content management van websites* van het ingeroepen merk in klasse 42. Mailboxen en chatrooms maken immers vaak onderdeel uit van websites en daarnaast zijn zij gebaseerd op software. Verder is er speciale software voor internetforums en voor het beheer van communicatie door middel van elektronische mailboxen. Daarom kunnen al deze diensten dezelfde producenten, consumenten en distributiekanaalen hebben. Ten slotte zijn deze diensten complementair.

Klasse 42

47. De dienst *ontwikkelen van computer software* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *ontwikkelen van software* van het ingeroepen merk. De diensten *computerprogrammering* en

programmeren van computer software van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het ingeroepen merk. De dienst *onderhoud van software* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *optimalisatie van software* van het ingeroepen merk.

48. De overige diensten van het betwiste merk, *technische ondersteuning op het gebied van computer software, advies op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van computer software, online technische ondersteuning op het gebied van computer software, diagnose van computers (computer software), bescherming tegen computervirussen, diensten in verband met computerveiligheid, technische ondersteuning, te weten het oplossen van softwareproblemen, het monitoren van computersystemen van derden voor technische doeleinden (software), ter beschikking stellen van computerprogramma's en computer hardware voor data-opslag, ter beschikking stellen van zoekmachines voor het bekomen van gegevens voor informatie op uiteenlopende gebieden over computernetwerken, draadloze netwerken en het Internet en het verstrekken van informatie op het gebied van computerbeveiliging en -onderhoud [software]* zijn zeer nauw verwant aan de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het ingeroepen merk. Immers, het publiek dat interesse heeft in laatstgenoemde diensten zal zeer waarschijnlijk ook geïnteresseerd zijn in technische ondersteuning, consultancy en follow-ups, teneinde er zeker van te zijn dat de software correct is geïmplementeerd en bijgewerkt. Daarom is de aard van deze diensten dezelfde en kennen zij zeer nauw gerelateerde doelen. Zij kunnen worden geleverd door dezelfde ondernemingen en zijn gericht op eenzelfde doelpubliek via dezelfde distributiekanaalen. Ten slotte zijn deze diensten complementair. Bijgevolg zijn deze diensten sterk overeenstemmend.

Conclusie

49. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.


Vergelijking van de merken

50. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

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

52. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

53. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EYEGO	

Visuele vergelijking

54. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwarte cirkel met daarin een witte, liggende ovaal en daarin een zwart verticaal streepje en een dikke zwarte punt, volgens verweerder een oog voorstellend. Dit beeldelement wordt gevolgd door het woord "eye" in dikke zwarte letters, een slash (/) en de letter o.

55. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Het figuratieve element in het betwiste merk staat helemaal vooraan, en doorgaans zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit element zal de consument dus zeker niet ontgaan, maar anderzijds bekleden de verbale elementen, samen met de slash, veruit het grootste deel van het betwiste merk, zodat zijn aandacht daar niet helemaal van zal worden afgeleid.

56. Van die verbale elementen in het betwiste merk stemmen vier letters overeen met die van het ingeroepen merk en komen op dezelfde plaats voor. Alleen de voorlaatste letter G van het ingeroepen merk is in het betwiste merk vervangen door de slash. Terzijde zij hierbij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

57. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

58. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

59. Beide merken hebben dezelfde lengte en bestaan uit twee lettergrepen en hebben dus hetzelfde ritme en dezelfde intonatie. De identieke letters worden hetzelfde uitgesproken en het is niet voor de hand liggend dat de consument het slashteken als dusdanig zal uitspreken. Het enige verschil is dus gelegen in de uitspraak van de voorlaatste letter van het ingeroepen merk, de letter G.

60. Auditief zijn de merken derhalve in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

61. Het ingeroepen merk zou kunnen worden ontleed in de woorden "eye" en "go", maar een zinvolle betekenis bekommt het geheel daardoor niet. In het betwiste merk zou het publiek in de figuratieve elementen een oog kunnen herkennen, zoals verweerder suggereert. In dat geval zal hij ook zeker het daaropvolgende woord "eye" herkennen. Maar ook als de beeldelementen in het teken louter worden opgevat als een combinatie van geometrische figuren, zal het publiek het woord "eye" wel herkennen, zij het dat niet duidelijk is wat de relatie is met de slash en de o.

62. De merken hebben dus als geheel geen vaststaande betekenis, maar voor zover het publiek er het Engelse woord eye ("oog") in herkent, zijn ze begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

63. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

64. 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 merken een rol.

65. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient 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.

66. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor wat betreft de dienst *ontwikkelen van computer software* in klasse 42 geldt dat het gaat om een specialistische dienst die voorziet in een technische behoefte en waarmee aanzienlijke kosten gepaard gaan (zie GEU, JAVA, T-554/12, 27 maart 2014, ECLI:EU:T:2014:158). Bijgevolg is er voor deze dienst sprake van een verhoogd aandachtsniveau. De overige diensten zijn zowel gericht op gespecialiseerde professionelen in de informaticasector als op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau voor deze diensten normaal mag worden geacht.

67. 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 van 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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

68. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

69. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. De betrokken diensten zijn voor een deel identiek en voor een deel in sterke mate overeenstemmend. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

70. Verweerder stelt dat hij actief is in een heel specifiek segment van de software, namelijk het ontwikkelen van adblockers (zie punt 23). Dit blijkt evenwel niet uit de (ruime) omschrijving van de diensten in het register, waarvan in casu moet worden uitgegaan (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). Bovendien vallen ook deze specifieke diensten onder de ruimere categorie van opposant, zodat deze diensten identiek zijn (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

71. Met het feitelijke gebruik van de merken voor specifieke waren en diensten zoals door verweerder geschetst in punt 25 kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen (zie ook de in vorige alinea vermelde jurisprudentie).

72. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 26). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2014220 wordt toegewezen.

75. Internationale aanvraag 1342428 wordt niet ingeschreven in de Benelux.

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

Den Haag, 11 februari 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:

Rudolf Wiersinga