

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014658
van 19 december 2019

Opposant: **MaidSafe.net Limited**
6 Forbes Drive
Ayr KA8 9FG
Groot Brittannië

Gemachtigde: **Basck Ltd**
16 Saxon Road
Cambridge CB5 8HS
Groot Brittannië

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt inschrijving 17872846**

MAIDSAFE

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1193280**

maidsafe

Ingeroepen merk 3: **Internationale inschrijving 1323587**

maidsafe

tegen

Verweerder: **Motiv IT Masters B.V.**
Utrechtseweg 34 e
3402 PL IJsselstein
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1381494**

MSAFE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 september 2018 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk "MSAFE". Dit depot is onder nummer 1381494 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 oktober 2018.
2. Op 5 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 17872846 van het woordmerk MAIDSAFE, ingediend op 12 maart 2018 en ingeschreven op 31 augustus 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42;
 - Internationale inschrijving 1193280 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk maidsafe, ingediend op 6 november 2013 en ingeschreven op 6 november 2013 voor waren in klasse 9;
 - Internationale inschrijving 1323587 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk maidsafe, ingediend op 18 oktober 2016 en ingeschreven op 18 oktober 2016 voor waren in klasse 9.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het BVIE¹.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 juni 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

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.

9. Volgens opposant hebben merk en teken geen dominante elementen. Het merk van verweerder bevat volgens hem net als de ingeroepen merken de letters "MSAFE", enkel de letters AID ontbreken in het bestreden merk. De ingeroepen merken en het bestreden merk bestaan allen uit twee lettergrepen, Maid-Safe en M-Safe, waarbij volgens opposant veel consumenten de klemtoon waarschijnlijk op de tweede lettergreep zullen leggen. Zelfs de verschillen tussen de eerste lettergrepen zijn volgens hem niet substantieel genoeg om een duidelijk onderscheid tussen de merken op te leveren. De merken zijn volgens opposant auditief en visueel sterk overeenstemmend. Het eerste deel van het bestreden teken, de letter "M" heeft geen relevante betekenis, noch onderscheidingskracht, dus dient het tweede deel van het merk volgens opposant in aanmerking te worden genomen. Beide merken delen het woord "SAFE". De gemiddelde consument kan de letter "M" aan het begin van het bestreden teken waarnemen als een afkorting van het gedeelte "Maid" in het merk van de opposant. Aldus zijn de merken volgens opposant conceptueel sterk overeenstemmend.

10. De merken van de opposant zijn volgens hem sterk onderscheidend op zichzelf en door gebruik. De zakelijke activiteiten van verweerder en opposant komen sterk overeen waardoor er volgens opposant gevaar voor verwarring bestaat. Het in aanmerking komend publiek bestaat niet alleen uit professionals, maar ook uit het algemene publiek. Daarom zal het aandachtsniveau volgens opposant lager zijn.

11. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk, aldus opposant.

12. Opposant voert aan dat niet de merken niet alleen soortgelijk zijn, maar dat de webpagina van verweerder ook is uitgevoerd in de kleur blauw, die vanaf het begin door opposant is gebruikt.

13. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, het betwiste teken in zijn geheel te weigeren en de verweerder de door de opposant gemaakte kosten te laten vergoeden.

B. Reactie verweerder

14. De ingeroepen rechten betreffen de woordmerken MAIDSAFE, die bestaan uit acht letters. Het bestreden teken MSAFE bestaat uit vijf letters. Dat een teken een element van een ander merk bevat, betekent volgens verweerder niet automatisch dat de respectievelijke tekens overeenstemmend zijn. De consument zal in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste gedeelte van een teken, die zijn in casu verschillend, namelijk M en MAID. Beide tekens worden volgens verweerder weliswaar door een identiek element gevolgd, maar dit element heeft een betekenis in relatie tot de relevante waren en diensten, waardoor het element op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het is volgens verweerder niet gebruikelijk het woord "MAID" af te korten tot "M". Visueel en auditief stemmen de merken en het teken niet met elkaar overeen volgens verweerder. Het element SAFE is een Engelstalig woord dat onder meer de navolgende betekenissen kan hebben: niet in gevaar, veroorzaakt geen schade, geen risico en een kluis of kast met speciale sloten waar waardevolle spullen worden bewaard. MAID is eveneens een Engelstalig woord dat onder meer de navolgende betekenis kan hebben: bediende en dienaar. De letter M in het betreden teken heeft geen betekenis. Gezien het voorgaande is er begripsmatig derhalve geen sprake van overeenstemming, aldus verweerder.

15. Het wordelement "SAFE" heeft volgens verweerder weinig onderscheidend vermogen en komt veelvuldig voor in andere merken.

16. Verweerder is van mening dat in ieder geval "computerrandapparatuur" in klasse 9 niet soortgelijk genoemd kan worden. Tevens meent verweerder dat in ieder geval de navolgende diensten in

klasse 35 niet soortgelijk zijn: "commercieel zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende computersystemen, computerrandapparatuur, software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en web applicaties, van datacommunicatie en dataoverdracht; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden". Hetzelfde geldt volgens verweerder voor de volgende diensten in klasse 38: "platform als een dienst (PaaS); Infrastructuur als dienst (IaaS); automatiseringsdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet".

17. Het aandachtniveau van het in aanmerking komende publiek is volgens verweerder gezien de aard van de betreffende waren en diensten hoger dan gemiddeld.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

20. Artikel 2.2ter, lid 1, BVIE bepaalt, voor zover 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."

21. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

22. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

23. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

24. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Uniemerkt 17872846</p> <p>Klasse 9 Softwaretoepassingen; Software; Computer software voor zakelijke doeleinden; Software voor gegevensanalyse; Computerprogramma's voor de gegevensverwerking; (downloadbare) digitale bestanden; Downloadbare elektronische boeken; Downloadbare elektronische verslagen; Downloadbare beeldbestanden; Downloadbare films; Downloadbare muziekbestanden; Downloadbare publicaties; Downloadbare software; Downloadbare software voor gegevensbeveiliging; Downloadbare software voor de handel in en het overbrengen van digitale valuta; Downloadbare video-opnamen; Elektronische boeken; Databases (elektronische); Software voor vermogensbeheer; Beveiligingssoftware; Besturingssoftware voor virtuele particuliere netwerken (vpn); Software en applicaties voor mobiele toestellen; Software voor het beheren van digitale valutabetalingen en valutawisseltransacties; Software voor netwerk- en toestelbeveiliging; Software voor de analyse van bedrijfsgegevens; Computer software voor databasebeheer; Software voor het verwerken van zakelijke transacties; Software voor een grafische gebruikersinterface; Computerprogramma's voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces; Software voor het opschonen en optimaliseren van systemen.</p> <p>Internationale inschrijving 1193280</p> <p>Klasse 9 Computer software.</p>	<p>Klasse 9 Computersystemen; computerrandapparatuur; software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties, waaronder ten behoeve van datacommunicatie en dataoverdracht.</p>
<p>Uniemerkt 17872846</p> <p>Klasse 35 Reclame; Het ordenen van informatie in computerdatabases; Zakelijke consultancy; Bedrijfsadvisering op het gebied van gegevensverwerking; Commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen; Commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy hierover; Diensten op het gebied</p>	<p>Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende computersystemen, computerrandapparatuur, software, softwarepakketten, software applicaties, mobiele applicaties en web applicaties, van datacommunicatie en dataoverdracht; samenstellen en</p>

<p>van bedrijfsorganisatie; Hulp bij zakelijke bedrijfsvoering; Advisering inzake bedrijfsorganisatorische efficiëntie; Reclame voor het promoten van de makelaardij in effecten en andere waardepapieren; Analyse van zakelijke gegevens; Analyse van zakelijke gegevens; Zakelijk onderzoek; Het verzamelen en systematiseren van zakelijke gegevens; Verzamelen van gegevens; Verzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand; Samenstellen van statistische gegevens inzake bedrijven; Gegevensanalyse; Samenstellen van gegevens voor derden; Gegevensbeheerdiensten; Beheer van gegevensbestanden; Gegevensverwerking; Gegevensverwerking; Onderzoek in computerbestanden; Economische prognoses en analyses; Informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten; Online gegevensverwerking; Administratieve diensten; Het verlenen van kantoor diensten; Overschrijvingsdiensten.</p>	<p>beheren van databanken en kennisbanken; verzamelen, samenstellen, systematiseren, beheren, bijwerken, onderhouden en ter beschikking stellen van gegevens en data; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Uniemerkt 17872846</p> <p>Klasse 36 Courtagediensten met betrekking tot financiële instrumenten; Valuta handel; Beheer van elektronische equivalenten voor kasgeld; Elektronische portefeuilles (betalingsdiensten); Financiële analyse; Advisering op financieel gebied; Financiële informatie; Financieel beheer; Financieel beheer via internet; Advisering ten aanzien van financiële planning en investeringen; Diensten op het gebied van financieel onderzoek; Financiële diensten; Financiële transactiediensten; Financiële taxaties; Fiscale evaluatie; Fiscale evaluatie; Overmaking van fondsen; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten; Uitgifte van waardebonnen; Overboeking van gelden; Verwerking van betalingen; Virtuele valuta-wisseldiensten; Diensten met betrekking tot virtuele valuta.</p>	
<p>Uniemerkt 17872846</p> <p>Klasse 38 Overdracht van gecodeerde communicatie; Uitzenddiensten; Communicatie met computerterminals; Diensten op het gebied van datacommunicatie; Communicatie voor elektronische verzending van gegevens; E-maildiensten; Informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten;</p>	<p>Klasse 38 Telecommunicatie; communicatie tussen databases; overbrengen, uitzenden en verzenden van gegevens, beeld en geluid; verlenen van toegang tot al dan niet draadloze elektronische telecommunicatienetwerken, websites, elektronische databases, portals en online telecommunicatiemogelijkheden; (online) datatransmissie-, data-uitwisselings- en datacommunicatiemogelijkheden; diensten op het</p>

<p>Mobiele-telefoonverbindingen; Het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; Verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken; Verschaffen van gebruikerstoegang tot zoekmachines; Verschaffen van toegang tot gegevens op communicatienetwerken; Verzendings- en verbindingdiensten [telecommunicatie]; Telecommunicatiediensten; Datatransmissiediensten; Verschaffen van virtueel particuliere netwerk [VPN] diensten.</p>	<p>gebied van datacommunicatie en dataoverdracht; gegevensoverdracht; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Uniemark 17872846</p> <p>Klasse 42 Diensten van een application service provider; Het terughalen van computergegevens; Consultancydiensten op het gebied van hardware en software; Computerprogrammering; Computerbeveiliging voor de bescherming tegen illegale toegang tot het netwerk; Computerbeveiliging in de vorm van de verstrekking van digitale certificaten; Computerdiensten voor de analyse van gegevens; Computersoftware-ontwikkeling voor derden; Ontwerp en ontwikkeling van software voor databankbeheer; Elektronische data-opslag; Ontwerp van gegevensopslagsystemen; Software voor het beveiligen van netwerkoperaties (Ontwikkeling van -); Systeemanalyse; Dataconversie van elektronische informatie; Beveiliging van gegevens; Ontwerp en ontwikkeling van software, websites en mobiele applicaties; Hosten van computerdatabanken; Hosting van servers; Informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten; Installatie, onderhoud en updating van software; Verschaffing, voor tijdelijk gebruik, van niet-downloadbare software voor gegevensbeveiliging; Verschaffing, voor tijdelijk gebruik, van niet-downloadbare onlinesoftware voor gebruik bij de handel in virtuele valuta; Verschaffing, voor tijdelijk gebruik, van niet-downloadbare onlinesoftware voor gegevensanalyse; Webhosting voor websites; Verhuur en leasing van software; Computersoftware (Onderzoek en ontwikkeling van -); Onderzoek op het gebied van computerbeveiliging; Onderzoek op het gebied van het omwisselen van valuta; Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke analyse; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Aanpassing van</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, software applicaties, mobiele applicaties en web applicaties, waaronder ten behoeve van datacommunicatie en dataoverdracht; cloud computing; platform als een dienst (PaaS); infrastructuur als dienst (IaaS); software als een dienst (SaaS); gegevensopslag; ontwerpen, ontwikkelen en updaten van computersystemen, computernetwerken en computers; ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van systemen voor data input, output, verwerking, weergave en opslag; datamining; automatiseringsdiensten; diensten van IT- en ICT-specialisten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>software.</p> <p>Internationale inschrijving 1323587:</p> <p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Computerprogrammering.</p>	
---	--

25. Verweerder is van mening dat bepaalde waren en diensten in ieder geval niet overeenstemmend genoemd kunnen worden (zie overweging 16). Aangezien verweerder de overige waren niet in overweging neemt in de vergelijking en een eventueel gebrek aan overeenstemming niet beargumenteerd, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming hiervan in confesso is. Het Bureau zal enkel de waren en diensten die door verweerder als niet overeenstemmend werden beschouwd vergelijken en voor de overige waren en diensten uitgaan van overeenstemming.

Klasse 9

26. De waren `computerrandapparatuur` in klasse 9 zijn overeenstemmend met de verschillende soorten software waarvoor opposant bescherming heeft. Deze waren worden immers in nauw onderling verband gebruikt, de software stuurt de randapparatuur aan. Eenzelfde nauw verband bestaat er tussen de `consultancydiensten op het gebied van hardware en software` en het `software` in klasse 9 van opposant. Deze waren en diensten zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Klasse 35

27. De diensten `commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende computersystemen, computerrandapparatuur, software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en web applicaties, van datacommunicatie en dataoverdracht` zijn identiek, dan wel sterk overeenstemmend aan `consultancydiensten op het gebied van hardware en software` in klasse 42 van opposant. De consultancydiensten kunnen immers heel breed zijn en de commercieel-zakelijke bemiddeling omvatten.

28. De diensten `organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden` zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen merken. De aard en het doel zijn verschillend, alsmede de doelgroep.

29. De diensten `platform als een dienst (PaaS); Infrastructuur als dienst (IaaS); automatiseringsdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet` zijn overeenstemmend met de waren en diensten van opposant. Deze diensten van verweerder houden in dat er servers, computers en netwerkconnecties ter beschikking worden gesteld en er sprake kan zijn van hosting van servers. De aard en het doel, evenals het in aanmerking komend publiek zijn derhalve hetzelfde.

Conclusie

30. De overeenstemming van de waren en diensten is grotendeels in confesso. De waren en diensten waarvan verweerder betwist heeft dat ze overeenstemmend zijn, zijn naar oordeel van het Bureau in meer of mindere mate overeenstemmend, dan wel niet overeenstemmend.

Vergelijking van de tekens

31. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

32. 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).

33. 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:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>MAIDSAFE maidsafe maidsafe</p>	<p>MSAFE</p>

Begripsmatige vergelijking

35. De ingeroepen merken bestaan uit de samenstelling van de woorden MAIDSAFE aan elkaar geschreven. Gezien het feit dat de woorelementen van de ingeroepen merk identiek zijn en het enige verschil is gelegen in de schrijfwijze, te weten een verschil in hoofd- en kleine letters wat bij woordmerken geen invloed heeft (conform GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48), zal er hierna in enkelvoud aan gerefereerd worden.

36. Het bestreden merk is samengesteld uit de letter M en het woord SAFE aan elkaar geschreven. SAFE betekent onder andere 'veilig, beschermd' (zie van Dale online woordenboek), het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over een voldoende basiskennis van het Engels beschikt om deze betekenis te kennen. Aangezien veiligheid een belangrijk kenmerk is van de waren en diensten in kwestie, heeft dit element een zeer gering onderscheidend vermogen. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 ECLI:EU:T:2003:184). De aandacht zal naar oordeel van het Bureau derhalve uitgaan naar de elementen MAID en M.

37. Het element MAID betekent `hulp, meisje` (zie van Dale online woordenboek), het Bureau is van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis zal kennen, maar een deel ook niet. Het element M in het bestreden teken heeft geen betekenis en zal worden opgevat als een fantasie element. Volgens opposant kan de letter M worden opgevat als een afkorting van het woord MAID (zie overweging 9). Het Bureau deelt echter de mening van verweerder dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat het in aanmerking komend publiek deze letter op zal vatten als een afkorting van MAID (zie overweging 14).

38. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Visuele vergelijking

39. Zoals bij de begripsmatige vergelijking uiteen werd gezet, zal het in aanmerking komend publiek het woord SAFE in beschrijvende zin opvatten en zijn de elementen MAID en M de onderscheidende elementen. In beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In onderhavig geval is enkel de letter M op dezelfde plaats hernomen, de overige letters ontbreken in het bestreden teken. De onderscheidende elementen zijn zeer korte tekens, waarbij geldt dat verschillen sneller worden opgemerkt (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152).

40. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. Merk en teken bestaan beide uit één kort woord/element, gevolgd door het beschrijvende woord SAFE. Het dominante element van het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep, het dominante element van het bestreden teken wordt eveneens als één lettergreep uitgesproken. De beginklanken zijn verschillend: het bestreden teken zal worden uitgesproken als EM tegenover het ingeroepen recht MEET met een lange E-klank. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat bij korte tekens de verschillen sneller worden waargenomen.

42. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

43. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in geringe mate overeen. In begripsmatig opzicht stemmen zij niet overeen.

A.2 Globale beoordeling

44. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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. Ook dient

er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

46. 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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren en diensten in kwestie, zodat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

47. In het licht van alle voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de verschillen eerder opvallen en opwegen tegen de geringe mate van overeenstemming, vanwege het feit dat SAFE een beschrijvend element is in het licht van de betrokken waren en diensten, zijn de onderscheidende elementen het woord MAID en de letter M. Nu dit korte tekens zijn die aan het begin van de merken en teken staan, springen de verschillen nog meer in het oog. Ondanks het feit dat het in casu minstens overeenstemmende waren en diensten betreft, is er naar oordeel van het Bureau geen sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek voor de waren en diensten in kwestie.

B. Overige factoren

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 13). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2014658 wordt afgewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1381494 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd.

52. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 december 2019

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard