

BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014746
van 17 juni 2020

Opposant: **ZERO1 LUX S.à.r.l.**
Rue du Laboratoire 9
1911 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d' Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Benelux merkinschrijving 1038077**

ZERO.1

tegen

Verweerder: **bunq B.V.**
Naritaweg 131
1043 BS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1384258**

ZeroFX

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk ZeroFX voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42. De aanvraag is onder nummer 1384258 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 november 2018.
2. Op 3 januari 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 1038077 van het woordmerk ZERO.1, ingediend op 23 juli 2018 en ingeschreven op 13 november 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 36 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 partijen op 4 januari 2019. 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 9 oktober 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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het bestreden merk gelijk zijn aan, dan wel sterk overeenstemmen met de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk ingeschreven is.
10. Wat betreft de vergelijking van de merken, stelt opposant dat het element ZERO in het ingeroepen merk het dominante element vormt. Het bestreden merk bestaat eveneens uit de letters ZERO gevolgd door de letters FX. Deze laatste twee letters zijn volgens opposant beschrijvend voor de betrokken bancaire en financiële diensten en de daaraan verbonden waren nu FX een afkorting is voor 'Foreign Exchange'. Bijgevolg is ZERO ook in het bestreden merk het dominante element.

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.

11. Visueel zijn vier van de zes letters van beide merken identiek, te weten ZERO. De verschillen aan het einde van de merken, '1' en 'FX', zijn volgens opposant van ondergeschikt belang zodat zij de visuele overeenstemming niet beïnvloeden. De merken zijn gelijk wat betreft hun identieke element ZERO en stemmen in sterke mate overeen indien men ze in hun geheel vergelijkt.
12. Auditief tellen de merken vier lettergrepen. Ze delen eenzelfde ritme. Bovendien zijn de eerste twee lettergrepen identiek. Bijgevolg zijn de merken volgens opposant identiek voor wat betreft de uitspraak van hun dominante element, of sterk overeenstemmend indien men ze als geheel uitspreekt.
13. Begripsmatig verwijst het element ZERO in beide merken naar het cijfer 0. Opposant meent dan ook dat de merken begripsmatig gelijk zijn voor wat betreft hun dominante element, dan wel sterk overeenstemmen als men ze in hun geheel beschouwt.
14. Opposant besluit dat de consument het bestreden merk zal opvatten als een imitatie van het ingeroepen merk en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar. Daarom verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het bestreden merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder legt uit dat zijn onderneming een Nederlandse bank is die werd opgericht in 2012. Hij richt zich voornamelijk op het aanbieden van gemakkelijke en eenvoudige bankdiensten. Een van de diensten die verweerder aanbiedt heet ZeroFX en zorgt ervoor dat klanten geen kosten moeten betalen voor het omrekenen van valuta op zowel internationale betalingen als op geldopnames bij bankautomaten. Verweerder licht toe dat partijen geprobeerd hebben om tot een minnelijke regeling te komen in deze procedure, maar dat dit niet gelukt is.
16. Wat betreft de vergelijking van de merken, stelt verweerder dat de merken visueel niet overeenstemmen. Het bestreden merk bestaat enkel uit letters terwijl in het ingeroepen oudere merk ook een punt en een cijfer (1) gebruikt worden. Het enkele feit dat de twee merken vier letters gemeen hebben betekent niet dat er sprake is van verwarringsgevaar nu de toevoeging FX in het bestreden merk een significante impact heeft op de totaalindruk van het merk. Dit verschil in de laatste twee letters is voldoende om de merken verschillend te maken in hun totaalindruk en verwarringsgevaar uit te sluiten.
17. Auditief is er geen overeenstemming tussen de merken, aldus verweerder. Het bestreden merk wordt uitgesproken als Zero - F (ef) - X (eks) en het ingeroepen merk bestaat uit drie woorden ZERO - punt - één. Hoewel beide merken beginnen met het element 'zero' betekent dit niet dat er voldoende auditieve overeenstemming is nu de twee laatste elementen in de merken volledig verschillend worden uitgesproken. Dit verschil is voldoende om elk gevaar voor verwarring uit te sluiten.
18. Begripsmatig is er volgens verweerder evenmin sprake van overeenstemming. 'Zero' is Engels en betekent 'er is niets van de genoemde zaak' en 'FX' is een gebruikelijke Engelse afkorting in relatie tot financiële diensten voor 'Foreign Exchange'. Het ingeroepen merk heeft geen betekenis in zijn geheel. In tegenstelling tot wat opposant beweert, is het woord ZERO niet het dominante element in het bestreden merk nu de totaalindruk van het merk niet door dit element wordt gedomineerd. Verweerder vindt bijgevolg dat er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming tussen de merken.
19. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, meent verweerder dat er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten van het ingeroepen merk en deze van het bestreden merk. Verweerder geeft aan dat de diensten van opposant en verweerder sterk verschillen. Verweerder biedt uitsluitend bankdiensten aan via een zelf ontworpen en ontwikkelde mobiele applicatie. Opposant daarentegen ontwikkelt draadloze communicatiediensten gebaseerd op lichttechnieken. De diensten in

klasse 9 zijn niet gelijk aan, noch overeenstemmend met de waren en diensten van opposant. Dat de waren in deze klasse betrekking hebben op computers volstaat niet om te besluiten tot verwarringsgevaar aangezien de bestemming van de waren, alsook hun doelpubliek, verschilt. Hoewel er voor de diensten in klasse 36 volgens verweerder sprake kan zijn van een beperkte overeenstemming, zal de gebruiker, wiens aandachtsniveau hoger is dan gemiddeld voor deze bankdiensten, het verschil tussen de merken en de betrokken diensten opmerken. Bijgevolg kan deze beperkte overeenstemming niet leiden tot verwarringsgevaar. De diensten in klasse 42 van verweerder stemmen niet overeen met deze van opposant nu de bestemming van deze diensten verschillend is, aldus verweerder.

20. Het aandachtsniveau van het publiek voor financiële diensten is verhoogd. Opposant is echter niet actief in de financiële sector maar in een ongerelateerde sector betreffende communicatiesystemen die gebaseerd zijn op lichttechnologie. Gezien de verschillende diensten die beide partijen aanbieden zijn de geviseerde consumenten volgens verweerder verschillend.

21. Om deze redenen besluit verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, dan wel associatiegevaar tussen de betrokken merken. Bijgevolg moet de oppositie afgewezen worden en opposant verwezen worden in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

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

24. 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 merken

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

27. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZERO.1	ZeroFX

28. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261).

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen merk zal worden opgevat als een samenstelling van het Engelse of Franse woord ZERO, dat verwijst naar het cijfer 0, dan wel naar 'niets', gevolgd door het cijfer 1. Dit woord en het cijfer worden verbonden door een punt.

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Het publiek zal het bestreden merk opvatten als een samenvoeging van het Engelse woord 'Zero', dan wel een verschrijving van het Franse woord 'zéro' waarbij het accent op de e weggelaten is, en de Engelse afkorting FX. FX verwijst naar 'foreign exchange', zoals ook door partijen erkend, en betreft de handel in buitenlandse valuta. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden 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). In relatie tot de betrokken waren en diensten kan het element FX gezien worden als beschrijvend, nu deze producten en diensten betrekking hebben op handel in buitenlandse valuta. Bijgevolg zal men het element FX hier niet opvatten als het dominante element.

31. De merken stemmen begripsmatig overeen in zoverre zij beide verwijzen naar het begrip ZERO, dat verwijst naar het cijfer 0, dan wel naar 'niets'.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van vier letters ZERO gevolgd door een punt en het cijfer 1. Het bestreden merk is ook een woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters ZeroFX. Voor de volledigheid merkt het Bureau hier op dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

33. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het merk (GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het ingeroepen merk en het bestreden merk beginnen beide met het identieke element ZERO. Het bestreden merk verschilt van het ingeroepen merk door het weglaten van de punt en het cijfer 1 en door de toevoeging van de letters FX.

34. De merken stemmen visueel overeen.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken in vier lettergrepen zowel in het Nederlands, Frans als Engels, te weten ZE-RO PUNT EEN, ZE-RO POINT UN, ZE-RO POINT ONE. Het bestreden merk wordt eveneens uitgesproken in vier lettergrepen als ZE-RO F X. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het merk (GEU, *Mundicor*, reeds aangehaald). De eerste twee lettergrepen van de merken zijn identiek. De uitspraak van de merken verschilt wat betreft hun laatste twee lettergrepen.

36. De merken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

37. De merken stemmen begripsmatig en visueel overeen. Auditief stemmen de merken in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

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

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 9 Appareils d'émission et de réception pour transmission à longue ou courte distance; appareils pour la transmission du son; appareils de transmission de signaux; appareils de transmission de sons ou d'images; appareils	Cl 9 Computer hardware, computer programs and software; software applications for mobile devices, including mobile phones; software for banking, financial services, bookkeeping, accounting, managing (group) finances, financial affairs and/or

<p>d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images et de données; appareils de diffusion, d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de données ou d'images; appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de données; cartes à puce électronique; cartes à puce électronique codées; cartes de circuits électroniques; cartes d'identification électroniques; composants électroniques pour cartes de circuits intégrés; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte de crédit; cartes à puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; transmetteurs [télécommunication]; modems; logiciels et appareils de télécommunication, y compris les modems, permettant de se connecter à des bases de données, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; amplificateurs; appareils à haute fréquence; appareils de projection; appareils de traitement de données; appareils d'intercommunication; appareils électriques de commutation; appareils et instruments optiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; balises lumineuses; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification; circuits imprimés; circuits intégrés; détecteurs; détecteurs à infrarouges; diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs électroniques d'affichage numérique; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; instruments de mesure; interfaces [informatique]; lecteurs de codes à barres; lecteurs optiques; logiciels [programmes enregistrés]; matériel informatique; mesureurs; microprocesseurs; périphériques d'ordinateurs; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables; puces [circuits intégrés]; supports de données magnétiques; supports de données optiques;</p>	<p>monetary affairs; software for financial and monetary transactions; cash registers; computer hardware for performing financial and monetary transactions; point-of-sale terminals; encoded payment cards.</p> <p><i>Kl 9 Hardware, computerprogramma's en software; applicatiesoftware voor mobiele apparaten, inclusief mobiele telefoons; software voor bankdiensten, financiële diensten, boekhouden, accountancy, beheer van (groeps)financiën, financiële diensten en/of monetaire zaken; software voor financiële en monetaire transacties; kasregisters; computer hardware voor het uitvoeren van financiële en monetaire transacties; verkooppunterminals; gecodeerde betaalpassen.</i></p>
---	--

systemes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; tablettes électroniques; appareils et installations électriques et électroniques permettant l'émission et la réception de données.

Kl 9 Apparaten voor het uitzenden en ontvangen voor zenden over lange of korte afstand; apparaten voor het overbrengen van geluid; apparaten voor het overbrengen van signalen; apparaten voor de overdracht van geluid of beeld; apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van geluid, beelden en gegevens; apparaten voor het uitzenden, opnemen, overbrengen of weergeven van geluid, gegevens of beelden; apparaten voor het opnemen, overbrengen, ontvangen, verwerken of weergeven van geluid, beelden of gegevens; elektronische chipkaarten; gecodeerde elektronische chipkaarten; elektronische schakelkaarten; elektronische identificatiekaarten; elektronische componenten voor geïntegreerde circuitkaarten; elektronische machines voor het lezen van creditcards; terminals voor de elektronische verwerking van creditcardbetalingen; gecodeerde elektronische chipkaarten voor de identificatie van personen die gebruik maken van computers en mobiele telefoons; zendinstallaties [telecommunicatie]; modems; software en telecommunicatieapparaten, waaronder modems, voor de verbinding met databanken, computernetwerken, wereldwijde computernetwerken en internet; versterkers; hoogfrequentie-apparaten; projectieapparaten; gegevensverwerkende apparatuur; intercoms; schakelapparatuur [elektriciteit]; optische apparaten en instrumenten; downloadbare computersoftware-applicaties; bakens, lichtgevend; kaarten met geheugen of met microprocessor; gecodeerde sleutelkaarten; kaarten voor printplaten; gecodeerde magneetkaarten; magnetische identificatiekaarten; printplaten; geïntegreerde schakelingen [IC's]; detectors; infrarooddetectie-apparatuur; LED's; elektronische numerieke beeldschermen; zenders van elektronische signalen; zendapparaten [telecommunicatie]; schakelbordmeters; interfaces [informatica]; barcodelezers; optische leeseenheden; software

<p><i>[geregistreerde programma's]; computer hardware; meetapparaten; microprocessors; computerrandapparatuur; computersoftwareplatforms, geregistreerd of downloadbaar; geregistreerde computerprogramma's; computerprogramma's [te downloaden software]; elektronische publicaties [te downloaden]; chips [geïntegreerde schakelingen]; magnetische gegevensdragers; optische gegevensdragers; elektronische toegangscontrolesystemen voor het vergrendelen van deuren; elektronische tablets; elektrische en elektronische apparatuur en installaties voor het verzenden en ontvangen van gegevens.</i></p>	
<p>CI 11 Appareils d'éclairage; ampoules à LED; luminaires à LED; appareils d'éclairage à LED; installations d'éclairage à LED; ampoules d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; lampes d'éclairage; lanternes d'éclairage; projecteurs d'éclairage; appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage d'ambiance; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL]; installations d'éclairage à diodes électroluminescentes; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL].</p> <p><i>KI 11 Lamparmaturen ; LED-lichtpeertjes ; LED-verlichting; LED-lichtmachines; verlichtingssystemen op basis van lichtgevende dioden; gloeilampen; lichtverstrooiers; lampen voor verlichting; lantaarns voor verlichting; schijnwerpers; lamparmaturen; sfeerverlichtingsapparaten; verlichting; verlichtingsinstallaties met lichtgevende dioden [LED]; LED-verlichtingsapparatuur.</i></p>	
<p>CI 36 Affaires financières; affaires monétaires; services de paiement électroniques comprenant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données relatives au règlement de factures; transactions électroniques par carte de crédit; transactions électroniques par carte de crédit sans contact; traitement de transactions électroniques par carte de crédit; services de traitement de transactions par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique; services de transactions électroniques au moyen de cartes de crédit; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.</p>	<p>CI 36 Financial affairs; monetary affairs; banking; online banking services; insurance; mortgage services; services of bank, credit, debit and electronic payment cards; investment management; valuation services; financing; financial information; financial management; money exchange, transfer(s) and brokerage; currency exchange; international transfers; issuing of payment cards; wealth management; credit brokerage; financial clearing; all the aforementioned services also provided via electronic means and the internet; information, advisory and consultancy services relating to the aforementioned services.</p>

<p><i>KI 36 Financiële zaken ; monetaire zaken ; elektronische betalingsdiensten die de elektronische verwerking en de daaropvolgende doorgifte van de betalingsgegevens van de factuur omvatten; elektronische creditcardtransacties; contactloze elektronische creditcardtransacties; verwerking van elektronische creditcardtransacties; diensten voor de verwerking van creditcard, debetkaart- en elektronische chequetransacties; elektronische transactiediensten met behulp van creditcards; verwerking van elektronische betalingen verricht met vooraf betaalde kaarten.</i></p>	<p><i>KI 36 Financiële zaken; monetaire zaken; bankdiensten; thuisbankieren; verzekeringsdiensten; hypotheke; diensten van bank, credit, debet en elektronische betaalkaarten; beheer van investeringen; diensten op het gebied van financiële taxaties; financieringen; verschaffen van financiële informatie; financieel beheer; geldwisseldiensten, overschrijvingen en courtagediensten; geldwisseldiensten; internationale overschrijvingen; uitgeven van betaalkaarten; vermogensbeheer; kredietmakelaardij; clearing (verrekening); alle voornoemde diensten worden verstrekt via elektronische middelen en online; informatie, advisering en raadgeving met betrekking tot alle voornoemde diensten.</i></p>
<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs en matière de transmission de données; services d'analyses et de recherches industrielles en matière de transmission de données; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; développement de systèmes de transmission de données; conception et développement d'appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation de données; programmation de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation de données; conception et développement de logiciels et matériel informatique d'amplification et de transmission de signaux; conception et développement de logiciels et matériel informatique pour l'amplification et la transmission de signaux; conception et développement d'équipements, instruments et appareils de transmission de données sans fil; conception et développement de cartes électroniques et de produits électroniques; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; conception d'éclairages; conception de systèmes d'éclairage; conception d'éclairages d'espaces verts; analyse de systèmes informatiques; architecture d'intérieur; audits en matière d'énergie; conception de systèmes informatiques; conduite d'études de projets techniques; conseils en architecture; conseils en matière d'économie</p>	<p>CI 42 Design and development of computer hardware and software; provision of computer software application solutions; providing of software for online banking and payments via platforms; provision of computer software for organizing, conducting and managing financial and monetary affairs; cloud computing.</p> <p><i>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; verstrekking van softwareapplicatieoplossingen; verstrekking van software voor online bankieren en betalingen via platforms; verstrekking van computer software voor het organiseren, uitvoeren en beheren van financiële en monetaire zaken.</i></p>

d'énergie; conseils en technologie de l'information; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; élaboration [conception] de logiciels; duplication de programmes informatiques; établissement de plans pour la construction; expertises [travaux d'ingénieurs]; hébergement de serveurs; ingénierie; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches en matière de protection de l'environnement; recherches scientifiques; recherches techniques; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données; services de chiffrement de données; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils en technologies informatiques; services de conseils technologiques; services de laboratoires scientifiques; services externalisés en matière de technologies de l'information; stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet; télésurveillance de systèmes informatiques.

KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten en aanverwante onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van datatransmissie; industriële onderzoeks- en analysediensten op het gebied van datatransmissie; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; ontwikkeling van datatransmissiesystemen; ontwerpen en

ontwikkelen van apparatuur voor draadloze gegevensoverdracht; ontwerpen en ontwikkelen van software voor het lezen, verzenden en ordenen van gegevens; programmering van software voor het lezen, verzenden en ordenen van gegevens; programmering van software voor het lezen, verzenden en ordenen van gegevens; ontwerpen en ontwikkelen van software en hardware voor signaalversterking en –transmissie; ontwerpen en ontwikkelen van software en hardware voor signaalversterking en –overdracht; ontwerpen en ontwikkelen van apparatuur voor draadloze datatransmissie, instrumenten en apparatuur; ontwerpen en ontwikkelen van elektronische kaarten en producten; elektronisch monitoren van credit card activiteiten om fraude op te sporen via internet; verlichtingsontwerp; ontwerp van verlichtingssystemen; ontwerp van verlichting voor groene ruimtes; systeemanalyse; interieurontwerp; analyses [audits] op het gebied van energie; ontwerp van computersystemen; technische projectstudies; advisering op het gebied van architectuur; advisering op het gebied van energiebesparing; advisering met betrekking tot IT; adviesdiensten met betrekking tot informatietechnologie; advisering op het gebied van software; advisering inzake computerbeveiliging; conversie van data en computerprogramma 's anders dan fysieke conversie; conversie van data of documenten van een fysieke naar een elektronische drager; software-ontwikkeling; kopiëren van computerprogramma 's; bouwplanning; expertises [ingenieursdiensten]; hosting van servers; ingenieursdiensten; installatie van software; verhuur van computer software; ter beschikking stellen van software [SaaS]; onderhoud van software; Platform als een dienst [PaaS]; computerprogrammering; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; onderzoek op het gebied van milieubescherming; wetenschappelijk onderzoek; technisch onderzoek; herstellen van verloren gegane computergegevens; externe back-up van data; data coderingsdiensten; advisering op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van computer hardware; data veiligheidsconsultancy; internet veiligheidsconsultancy; advisering op het gebied van telecommunicatietechnologie; advisering op

<p><i>het gebied van computertechnologie; advisering op technologisch gebied; diensten van wetenschappelijke laboratoria; informatietechnologiediensten op basis van outsourcing; elektronische data-opslag; monitoren van computersystemen voor het opsporen van ongeautoriseerde toegang of gegevenslekken; monitoren van computersystemen voor het opsporen van storingen; elektronisch monitoren van persoonlijke identificatie-informatie om identiteitsdiefstal op te sporen via internet; controle op afstand van computersystemen.</i></p>	
<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>	<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de merkaanvraag is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>

Klasse 9

41. De waren *Hardware* van verweerder zijn gelijk aan de waren *computer hardware* van opposant. De waren *computerprogramma's en software* van verweerder zijn gelijk aan de waren *software [geregistreerde programma's; computerprogramma's [te downloaden software]]* van opposant.

42. De waren *applicatiesoftware voor mobiele apparaten, inclusief mobiele telefoons; software voor bankdiensten, financiële diensten, boekhouden, accountancy, beheer van (groeps)financiën, financiële diensten en/of monetaire zaken; software voor financiële en monetaire transacties; computer hardware voor het uitvoeren van financiële en monetaire transacties* van verweerder zijn gelijk aan de waren *computersoftware-applicaties; computer hardware; software [geregistreerde programma's; computerprogramma's [te downloaden software]]* van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren *computersoftware-applicaties, computer hardware, software en computerprogramma's* van opposant zijn algemeen geformuleerd en kunnen de specifieke software- en hardwareproducten van verweerder omvatten.

43. De waren *gecodeerde betaalpassen* van verweerder stemmen sterk overeen met de waren *gecodeerde elektronische chipkaarten* van opposant. De waren van verweerder zijn passen waarmee de houder betalingen kan verrichten na het invoeren van een bepaalde code. De waren van opposant hebben betrekking op kaarten/passen waarin een gecodeerde chip zit die elektronisch kan gelezen worden. Vandaag de dag worden in betaalpassen vaak gecodeerde chips verwerkt die de houder toelaten te betalen door het elektronisch uitlezen van de chip. Deze waren hebben dus eenzelfde aard en functie, kunnen geproduceerd en gedistribueerd worden door dezelfde bedrijven en kunnen gebruikt worden door dezelfde eindconsument. Zij zijn derhalve sterk overeenstemmend.

44. De waren *verkooppuntterminals* van verweerder zijn gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de waren *elektronische machines voor het lezen van creditcards; terminals voor de elektronische verwerking van creditcardbetalingen* van opposant. Verkooppuntterminals betreffen elektronische apparaten waarmee een klant in een winkel kan betalen. Een dergelijke terminal kan bijvoorbeeld ook een betaling met creditcard verwerken. De waren van opposant kunnen dus de waren van verweerder

omvatten zodat zij als gelijk kunnen worden beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). De waren van opposant betreffen in algemene zin terminals voor het verwerken van betalingen waaronder de specifieke terminals van verweerder kunnen vallen.

45. De waren *kasregisters* van verweerder stemmen overeen met de waren *elektronische machines voor het lezen van creditcards; terminals voor de elektronische verwerking van creditcardbetalingen* van opposant. Kasregisters zijn mechanische of elektronische apparaten in een winkel waarmee men artikelen kan afrekenen. Vaak zijn zij gekoppeld aan een terminal die de klant toelaat het aankoopbedrag te betalen. Beide waren kunnen dus door dezelfde onderneming geproduceerd en gedistribueerd worden en zij zullen ook vaak samen worden gebruikt zodat de consument kan denken dat ze van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Deze waren zijn dan ook overeenstemmend.

Klasse 36

46. De diensten *Financiële zaken; monetaire zaken* van verweerder komen expressis verbis voor in klasse 36 van opposant. Deze diensten zijn derhalve gelijk.

47. De diensten *bankdiensten; thuisbankieren; verzekeringsdiensten; hypotheken; diensten van bank, credit, debet en elektronische betaalkaarten; beheer van investeringen; diensten op het gebied van financiële taxaties; financieringen; verschaffen van financiële informatie; financieel beheer; geldwisseldiensten, overschrijvingen en courtagediensten; geldwisseldiensten; internationale overschrijvingen; uitgeven van betaalkaarten; vermogensbeheer; kredietmakelaardij; clearing (verrekening)* in klasse 36 van verweerder zijn gelijk aan de diensten *financiële zaken; monetaire zaken* van opposant. De door het oudere merk aangeduide diensten omvatten immers de in de merkaanvraag opgegeven diensten zodat zij als gelijk worden beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en Arthur et Félicie, beide reeds aangehaald). De diensten van verweerder betreffen namelijk allemaal specifieke financiële, dan wel monetaire diensten die kunnen vallen onder de algemene noemer van de diensten van opposant.

48. Wat betreft de toevoeging *alle voornoemde diensten worden verstrekt via elektronische middelen en online* stelt het Bureau vast dat deze geen effect heeft op de gelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het kanaal dat wordt gebruikt om de diensten aan te bieden en niet om de diensten zelf. De diensten *informatie, advisering en raadgeving met betrekking tot alle voornoemde diensten* kunnen alle worden verstrekt door dezelfde ondernemingen als deze die de diensten leveren waarop ze betrekking hebben, waardoor er dezelfde conclusie kan voor worden gehanteerd.

Klasse 42

49. De diensten *Ontwerpen en ontwikkelen van computers en software* van verweerder komen expressis verbis voor in klasse 42 van opposant. Deze diensten zijn dus gelijk.

50. De diensten *verstrekking van softwareapplicatieoplossingen; verstrekking van software voor online bankieren en betalingen via platforms; verstrekking van computer software voor het organiseren, uitvoeren en beheren van financiële en monetaire zaken* van verweerder stemmen overeen met de diensten *ter beschikking stellen van software [SaaS]* van opposant. Zowel de diensten van verweerder als deze van opposant zien op het verstrekken dan wel ter beschikking stellen van software. Deze diensten delen dus eenzelfde aard. Zij kunnen door dezelfde bedrijven worden aangeboden aan eenzelfde consument. De diensten stemmen dus overeen.

Conclusie

51. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk aan en deels (in sterke mate) overeenstemmend met de waren en diensten van opposant.

A.2. Globale beoordeling

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

53. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de financiële en monetaire diensten in klasse 36 wordt aangenomen dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau (zie daartoe onder meer GEU, CM Capital Markets, T-390/03, 11 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:170 en Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR), T-197/10, 9 september 2011, ECLI:EU:T:2011:455). Dit geldt voor zowel professionele gebruikers als de gemiddelde consument. Wat betreft de diensten ontwerpen en ontwikkelen van computers en software in klasse 42 geldt dat het gaat om specialistische diensten die voorzien 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 diensten sprake van een verhoogd aandachtsniveau. Voor de waren in klasse 9 en de resterende diensten in klasse 42 geldt dat deze zich kunnen richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient voor deze waren en diensten dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

55. 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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). Gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek is daarbij voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

56. 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 waren en diensten in kwestie.

57. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk aan en deels (in sterke mate) overeenstemmend met de waren en diensten van opposant. De merken stemmen begripsmatig en visueel overeen. Auditief stemmen de merken in zekere mate overeen. Ondanks het verhoogde

aandachtsniveau voor een deel van de diensten, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

58. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de merken (zie punten 19 en 20). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; HvJEU, 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:2008:443).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2014746 wordt toegewezen.

61. De Benelux aanvraag met nummer 1384258 wordt niet ingeschreven.

62. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 17 juni 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman