

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015363
van 13 april 2021

Opposant: **Evva Sicherheitstechnologie GmbH**
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
Oostenrijk

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
PO-box 645
5600 AP Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Unimerk 505834**
EVVA

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 582079** 1395212
EVVA

tegen

Verweerder: **EVA Solutions B.V.**
Zilverschoon 18
6922 GV Duiven
Nederland

Gemachtigde: **EMLaw B.V.**
Postbus 63
6860 AB Oosterbeek
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1395212**
EVA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk EVA voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1395212 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 mei 2019.
2. Op 15 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerkt 505834 van het woordmerk EVVA, ingediend op 2 april 1997 en ingeschreven op 3 februari 1999 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 20 en 42;
 - Internationale inschrijving 582079 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk EVVA, ingediend op 24 februari 1992 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 20 en 42.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen 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 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
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 16 juli 2019. 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. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 8 juli 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat de merken slechts in een letter verschillen, namelijk de dubbele letter V in het ingeroepen merk tegenover de enkele letter V in het betwiste merk. Dit verschil acht hij echter dermate klein dat het door het relevante publiek op het eerste gezicht hoogstwaarschijnlijk over het hoofd zal worden gezien. Hij meent daarom dat de merken visueel en auditief nagenoeg identiek zijn.
10. EVA is een meisjesnaam en opposant licht toe dat de herkomst ervan in het Hebreeuws is te vinden als "de leven gevende". Het ingeroepen merk heeft geen concrete betekenis maar kan volgens

opposant wel worden gezien als een afgeleide van het betwiste merk. Opposant wijst er nog op dat het feit dat Eva kan worden opgevat als een meisjesnaam niet betekent dat de identieke lettercombinatie zoals door hem geregistreerd, mag worden overgenomen. Hij concludeert dat de merken begripsmatig overeenstemmen.

11. Opposant meent dat hardware en software voor de aanmelding en afmelding van personen, het registreren van de aanwezigheid en afwezigheid van personen en/of bezoekers van beurzen, evenementen, gebouwen en terreinen zeker in juridisch opzicht overeenstemmen met elektrische en elektronische sloten, sluitinrichtingen en inrichtingen voor toegangscontrole. Het doel van deze producten is immers toegangscontrole tot diverse plaatsen en allerlei soorten gebouwen, kortom beveiliging in de ruimste zin van personen, gebouwen en eigendommen. Opposant acht deze producten daarenboven concurrerend.

12. De technische advisering over planning, fabricage en montage van sluitinrichting en sloten hangt volgens opposant nauw samen met het beheer, de verstrekking en de verwerking van gegevens en andere informatie over de aan- of afwezigheid van personen en vooral het beheer en de beveiliging van gegevens en informatie daaromtrent. Ook hier is het doel het controleren van toegang en het beveiligen van personen en gegevens. Opposant acht deze diensten daarom overeenstemmend.

13. Opposant concludeert dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste aanvraag te weigeren en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

16. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen komt volgens verweerder uitsluitend bewijs naar voren van gebruik van de merken als handelsnaam, bovendien uitsluitend door EVVA BVBA, respectievelijk EVVA Nederland B.V. en EVVA Sicherheitstechnik GmbH, geen van alle zijnde de opposant. Verweerder stelt vast dat de stukken betrekking hebben op een zeer groot aantal verschillende producten en diensten, die weliswaar uitgebreid zijn omschreven, maar in geen enkele omschrijving komen de ingeroepen merken als product- of dienstmerk voor. Alle producten en diensten worden met andere benamingen aangeduid, zoals 4KS, AIRKEY, EPS, FPS, HYBRIDE, ICS en XESAR. Volgens verweerder komt uit het bewijsmateriaal dus duidelijk de keuze naar voren om de aanduiding EVVA uitsluitend als handelsnaam te gebruiken en alle verhandelde producten en diensten met andere benamingen aan te duiden.

17. Verweerder meent dat de merken visueel en auditief verschillen door de enkele, respectievelijk dubbele letter V. Ook begripsmatig zijn zij verschillend, aangezien de ingeroepen merken geen betekenis hebben en het betwiste merk wel.

18. Volgens verweerder hebben de betrokken waren en diensten een zeer uiteenlopend karakter en zijn ze helemaal niet concurrerend. Bovendien worden ze niet in het verkeer gebracht door of via dezelfde aanbieders.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en af te wijzen, met veroordeling van de opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

20. 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 te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

21. De ingeroepen merken zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

22. Het betwiste merk werd ingediend op 7 mei 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 mei 2014 tot 7 mei 2019.

23. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, 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; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

25. 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 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).

26. 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

27. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merken:

- 1) Facturen België;
- 2) Facturen Luxemburg;
- 3) Facturen Nederland;
- 4) Prijslijst België 2015-2019;
- 5) Prijslijst Luxemburg & Duitsland 2014 - 2019;
- 6) Samenwerkingsverband met Luxemburgse bedrijven;
- 7) Marketing materiaal België;

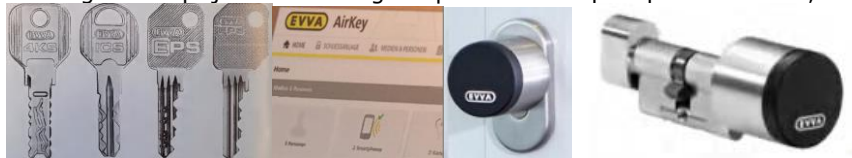
- 8) Product catalogus Nederland 2016-2017;
- 9) Product catalogus Nederland en België;
- 10) Internet websites;
- 11) Print van websites door middel van de waybackmachine;
- 12) Prints overzicht Google resultaten "EVVA";
- 13) Overzicht merkinschrijvingen EVVA in de EU en internationaal.

28. In totaal worden een 160-tal facturen aangeleverd voor de jaren 2014-2019 (1, 2 en 3), dat is dus de relevante periode, voor sleutels, elektronische sloten, toegangssystemen, sluitingssystemen en software voor de toegangssystemen. Volgens opposant is op de facturen het merk EVVA goed te zien,



hetgeen enige nuanciering vergt. Rechts bovenaan alle facturen prijkt het merk als volgt: . Het Bureau is van oordeel dat dit gebruik kan worden gekwalificeerd als een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt. Het merk is in een wat zwaardere letter weergegeven in een eenvoudige geometrische figuur, een ovaal, waaronder een pay-off om kort en bondig aan te geven waar het merk voor staat. Echter, verweerder is kennelijk van mening dat dit gebruik niet kan worden aangemerkt als gebruik als merk, maar wel als handelsnaam (zie punt 16). Het Bureau wijst er echter op dat een logo geen handelsnaam kan zijn en bovendien worden de respectieve handelsnamen elders op de facturen vermeld, zoals verweerder overigens ook opmerkt: EVVA BVBA, EVVA Nederland BV en EVVA Sicherheitstechnik GmbH.

29. Het is waar dat in de productomschrijvingen op de facturen de ingeroepen merken niet worden vermeld, maar andere namen, zoals verweerder aangeeft (zie punt 16). Uit de prijslijsten (onder 4 en 5 hierboven) en de productcatalogi (8 en 9) wordt echter duidelijk dat onder die benamingen diverse types van sloten, sleutels en toegangssystemen worden gespecificeerd (sommige daarvan zijn apart als merk geregistreerd). Echter, in vele gevallen prijken ook de ingeroepen merken op de producten zelf, zoals blijkt



uit deze voorbeelden:

30. Opposant illustreert het samenwerkingsverband met Luxemburgse bedrijven (6). Twee met name genoemde bedrijven zijn gespecialiseerd in toegangscontrolesystemen van diverse gebouwen. Voor de realisatie van de juiste systemen nemen zij producten af bij opposant en laten ze zich door hem adviseren over de passende sluitsystemen.

31. Het marketing materiaal (7) toont het volgende: Training en advisering in de producten van opposant, elektronische sluitsystemen in 2015, diverse nieuwe beveiligingsproducten op de Secure beurs in Brussel 2015, viering van 100 jarig bestaan van opposant, advertentie banner en voorbeelden producten uit 2019, foto van een stand van opposant op de Secure beurs in Brussel 2015.

32. De prints van de internet websites (10 en 11) tonen de aanwezigheid van opposant op de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Daarnaast bevatten de websites artikelen over diverse producten van opposant die online zijn verschenen in 2016 respectievelijk 2017 in de Nederlandse tijdschriften Raam en Deur en Profiel. De screenprints met de waybackmachine (11) geven informatie over de Nederlandse, Oostenrijkse en Duitse website van opposant uit 2018. Verder geven de screenshots overzichten van diverse handelaren van producten van opposant in Frankrijk, Polen, Italië, Duitsland en Oostenrijk.

33. De zoekresultaten op internet (12) bevestigen dat opposant een belangrijke speler is in de markt van de sloten en van beveiliging.

34. Door middel van TMview, een tool voor het wereldwijd zoeken naar merken, toont opposant een 26-tal merkinschrijvingen van zijn ingeroepen merken, al dan niet in combinatie met andere elementen (13). Hij realiseert zich dat dit overzicht geen concreet bewijs van gebruik levert, maar volgens hem biedt het ondersteunende informatie over het actief gebruik van de merken.

35. Verweerder stelt vast dat uit de bewijzen van gebruik niet het gebruik door opposant zelf blijkt (zie punt 16). In dit verband zij evenwel opgemerkt dat op grond van artikel 2.23bis, lid 6 BVIE het gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder wordt beschouwd. Wanneer opposant gebruik van zijn merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik blijkt hieruit impliciet diens toestemming (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225).

Conclusie

36. Uit de door opposant ingediende stukken in hun onderlinge samenhang blijkt dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal gebruikt zijn voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, zowel in de Benelux als in de Europese Unie.

A.2 Verwarringsgevaar

37. 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.

38. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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."*

39. 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 merken

40. 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).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

42. De ingeroepen merken zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EVVA	EVA

43. De merken verschillen slechts in de dubbele versus enkele letter V in het midden. Dit belet niet dat zij visueel in sterke mate overeenstemmen, aangezien alle letters van het betwiste merk op exact dezelfde positie voorkomen in het ingeroepen merk. Auditief brengt de verdubbeling van de letter V met zich mee dat de E in het ingeroepen merk kort wordt uitgesproken, terwijl ze in het betwiste merk klinkt als een lange EE. Dit neemt niet weg dat de constituerende klanken E V en A in beide merken aanwezig zijn en ze dus ook auditief overeenstemmen.

44. Begripsmatig heeft het ingeroepen merk geen vaste betekenis, behalve dat het volgens de toelichting van opposant de afkorting is van de oorspronkelijke naam *Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt*, maar daar zal het in aanmerking komend publiek geen weet van hebben. *Eva* is een vrouwelijke voornaam, maar hieruit volgt nog niet dat het betwiste merk een vaststaande betekenis heeft. Immers, een voornaam heeft geen semantische inhoud. Slechts wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft is een begripsmatige vergelijking zinvol (zie *GEU*, *Luciano Sandrone*, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452 en *HvJEU*, *Picasso*, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

45. In casu zal wellicht een deel van het in aanmerking komend publiek de naam *Eva* opvatten als een conceptueel symbool, namelijk de allereerste vrouw volgens het boek *Genesis* in de Hebreeuwse Bijbel. Echter een ander deel van het publiek zal er slechts een gewone voornaam in herkennen. Hoe dit ook zij, het Bureau is van oordeel dat een mogelijk conceptueel verschil in het voorliggende geval niet opweegt tegen de (sterke) visuele en auditieve overeenstemming. Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende (zie in die zin *GEU*, *Hai/Shark*, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

Conclusie

46. De merken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

47. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en 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).

48. Bij de 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 vermeld in de aanvraag.

49. De waren en diensten van beide ingeroepen merken zijn dezelfde, zodat zij gezamenlijk kunnen worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 6 Slotenmakerswaren van metaal, sloten, beslag voor vensters en deuren, sluitcilinders, magnetische sloten, sleutels en onbewerkte stukken ijzer voor sleutels, sluitinrichtingen; alle voornoemde goederen van metaal.	
Klasse 9 Elektrische en elektronische sloten, sluitinrichtingen en inrichtingen voor de toegangscontrole.	Klasse 9 Databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor aanmelding en afmelding van personen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van personen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van aanwezigheid en afwezigheid van personen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van personen in gebouwen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van personen op beurzen, evenementen en terreinen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor aanmelding en afmelding van bezoekers; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van bezoek en bezoekers; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van aanwezigheid en afwezigheid van bezoekers; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor registratie van bezoekers van beurzen, evenementen, gebouwen en

	<p>terreinen; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen in gebouwen; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen op beurzen, evenementen en terreinen; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van bezoekers; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van bezoekers in gebouwen; databanken en bestanden van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van bezoekers op beurzen, evenementen en terreinen; databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor verzameling, registratie, opslag, beheer, verstrekking en (andere) verwerking van gegevens en andere informatie.</p>
<p>Klasse 20 Sloten, sluitcilinders, delen van sloten, sleutels, beslag voor deuren en vensters, alle voornoemde goederen van plastic.</p>	
	<p>Klasse 35 Zakelijke advisering, zakelijke analyse, zakelijk beheer, zakelijke informatiediensten, zakelijk management en andere zakelijke diensten met betrekking tot en/of op het gebied van verzameling, registratie, opslag, beheer, verstrekking en (andere) verwerking van gegevens van en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen.</p>
<p>Klasse 42 Technische advisering voor de planning, fabricage en montage van sluitinrichtingen, sloten en sleutels.</p>	<p>Klasse 42 Beheer, onderhoud, ontwerp, ontwikkeling, productie en vernieuwing van databanken, hardware, software en softwareapplicaties voor verzameling, registratie, opslag, beheer, verstrekking en (andere) verwerking van gegevens van en andere</p>

	informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen; beheer, beveiliging en onderhoud van (bestanden van) gegevens en andere informatie over aanmelding, aanwezigheid, afmelding en afwezigheid van personen.
--	---

Klasse 9

50. De waren van het betwiste merk in deze klasse zijn naar hun aard verschillend van deze van het ingeroepen merk. Het gaat om databanken, hardware, software en softwareapplicaties enerzijds en fysieke sloten anderzijds, hetzij van metaal of van kunststof, hetzij elektrisch. Naar hun doel en bestemming zijn deze waren echter wel in zekere mate overeenstemmend. Immers, alle hardware en software van het betwiste merk zijn erop gericht de aanwezigheid en afwezigheid van personen te controleren, te registreren, te documenteren, toe te staan, te verhinderen of wat dies meer zij. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een badge, die softwarematig de vereiste codes genereert om de toegangsinstelling in werking te stellen. Precies hetzelfde doel hebben de sloten van het ingeroepen merk: toegangscontrole voor gebouwen, woningen en evenementen.

Klasse 35

51. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de diensten van het betwiste merk in deze klasse. Al deze diensten hebben betrekking op de waren vermeld in klasse 9 van het merk. Deze diensten zijn in essentie gericht op het faciliteren van toegangscontrole voor gebouwen, woningen en evenementen en kunnen dus ook raakvlakken hebben met de waren van het ingeroepen merk. Bovendien is weliswaar aangegeven dat de diensten plaatsvinden in de zakelijke sfeer, maar het onderscheid met de technische adviesdiensten van het ingeroepen merk in klasse 42 zal niet steeds te maken zijn. Daarom acht het Bureau deze waren en diensten eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Klasse 42

52. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de diensten van het betwiste merk in deze klasse. Al deze diensten hebben betrekking op de waren vermeld in klasse 9 van het merk en kunnen dus ook raakvlakken hebben met de waren van het ingeroepen merk. Daarnaast zijn deze diensten overeenstemmend met de technische adviesdiensten van het ingeroepen merk in klasse 42. Bovendien zijn ook deze diensten gericht op het faciliteren van toegangscontrole voor gebouwen, woningen en evenementen. Daarom acht het Bureau deze waren en diensten eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

53. De waren en diensten van het betwiste merk stemmen in zekere mate overeen met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

A.3 Globale beoordeling

54. 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.

55. 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). In casu betreft het waren die bestemd zijn voor zowel het gewone als voor het terzake professionele publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft.

57. 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).

58. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn in zekere mate overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

59. 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 12). 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

60. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2015363 wordt toegewezen.

62. Benelux aanvraag 1395212 wordt niet ingeschreven.

63. 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, 13 april 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman