

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016126
van 23 augustus 2022

Opposant: **eurodata AG**
Grossblittersdorfer Strasse 257-259
D-66119 Saarbrücken
Duitsland

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1270523



Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1273026



Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 1271150



Ingeroepen merk 4: Internationale inschrijving 1286213



tegen

Verweerder: **Edlink B.V.**
Goudstraat 17
7554 NG Hengelo
Nederland

Gemachtigde: **Inaday**
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1409381**

EDLINK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 januari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk EDLINK voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 38 en 42. De aanvraag is onder nummer 1409381 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 januari 2020.

2. Op 18 juni 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie 1270523 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 1 september 2015, met de inschrijvingsdatum van 31 augustus 2016 voor de aanwijzing van de Europese Unie, voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 41, 42 en 45;
- Internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie 1273026 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 10 juli 2015, met de inschrijvingsdatum van 14 september 2016 voor de aanwijzing van de Europese Unie, voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 41, 42 en 45;
- Internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie 1271150 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 10 juli 2015, met de inschrijvingsdatum van 31 augustus 2016 voor de aanwijzing van de Europese Unie, voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 41, 42 en 45;
- Internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie 1286213 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 11 november 2015, met de inschrijvingsdatum van 4 februari 2019 voor de aanwijzing van de Europese Unie, voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 35, 38, 42 en 45;

Op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna "UR") is de oppositie tijdig ingesteld.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de oudere ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
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 24 juni 2020. 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 procedure is meermaals op verzoek van partijen opgeschort. Op 14 februari 2022 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten ingediend, waarvan opposant op 15 februari 2022 op de hoogte is gesteld. De administratieve fase is eveneens op die datum – 15 februari 2022 – afgerond.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. Ten aanzien van de waren merkt opposant daarbij op dat deze samenvallen voor wat betreft hun distributiekanaal, relevant publiek en producenten. Ten aanzien van de diensten in klasse 38 merkt opposant op dat dit algemene diensten voor de overdracht van en de toegang tot informatie zijn. De diensten in klasse 42 zijn algemene diensten om de goede werking en het onderhoud van computerprogramma's en -software te verzekeren. De diensten in klasse 38 kunnen daarnaast dezelfde aanbieder hebben en op dezelfde consumenten zijn gericht. Hetzelfde geldt voor de diensten in klasse 42.

10. Opposant meent dat de ingeroepen merken een merkenfamilie vormen. Om die reden wordt door opposant een beoordeling gemaakt tussen het betwiste teken en de merkenfamilie als geheel.

11. Opposant merkt op dat de letters van de oudere merken niet bijzonder zijn gestileerd. De betrokken merken vallen samen door de aanwezigheid van de letters "ED" aan het begin van de merken. Deze eerste twee letters gaan soms vergezeld van een kort gemeenschappelijk woord zoals "TIME, BIC of LINK", waardoor tekens van gelijke lengte worden gevormd. Om die reden tonen de betrokken tekens een gemiddelde tot hoge mate van visuele gelijkenis.

12. Fonetisch gezien vallen de betrokken tekens samen door de lettergreep "ED" die aan het begin van de tekens voorkomt. Het oudere merk "ED" is volledig opgenomen in het betwiste teken. Om die reden is sprake van gemiddelde auditieve overeenstemming.

13. Conceptueel gezien hebben de betrokken tekens geen betekenis, zodat zij op conceptueel niveau niet kunnen worden vergeleken. De tekens hebben een totaalindruk die gemiddeld overeenstemt.

14. Het teken "EDLINK" heeft een identieke woordstam als de merkenfamilie van opposant en omvat het volledige oudere merk. Met meer dan 5400 merken die het woord "LINK" bevatten en zijn ingeschreven in klasse 9 in de Benelux- en de EU-registers, is dit niet het meest onderscheidende element van de bestreden aanvraag. Het Benelux-Bureau dient in aanmerking te nemen dat dit element in de sector vrij gangbaar is en veel wordt gebruikt op het gebied van IT.

15. Verder bieden zowel opposant als verweerder softwareoplossingen voor KMO's aan op het gebied van de digitalisering van het beheer van ondernemingen en duiden de bewoordingen van de te vergelijken merken in identieke bewoordingen waren en diensten aan die betrekking hebben op computersoftware.

16. Gezien de identieke stam "ED" in combinatie met een gemeenschappelijk woord, zou het betwiste teken "EDLINK" gemakkelijk kunnen worden verward met de naam van een filiaal of van een reeks

producten/diensten die verband houden met het bedrijfsgebied van software- en IT-oplossingen van Eurodata AG.

17. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom afwijzing van de aanvraag van het betwiste teken voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, met veroordeling van de verweerder in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan de opmerking van opposant, dat er zeer veel merkregistraties bestaan die eindigen met het element LINK, correct is. Uit een korte screening uit TMView blijkt echter dat er tevens zeer veel merkregistraties met gelding in de Benelux bestaan die beginnen met het element ED en die zijn geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Het element "ED" op zichzelf wordt door vele aanbieders gebruikt en is ook in vele combinaties als merk geregistreerd door verschillende ondernemingen. Diverse van de gevonden registraties dateren van voor de ingeroepen merken, maar vele ook van daarna. In deze context geeft dit aan dat opposant niet de enige en niet de eerste is die het element ED gebruikt voor o.a. waren en diensten in de genoemde klassen zodat er geen sprake is van een uniek merk.

19. Verweerder merkt eveneens op dat er bij het betwiste teken geen "groter dan"- teken in een contrasterende rode kleur wordt gebruikt, voorafgaand aan de afkorting "ed". Dat "groter dan"- teken levert bij het merk van opposant een aanzienlijk deel van het onderscheidend vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de merken van opposant slechts als seriemark kunnen worden beschouwd voor zover het element "ed" voorafgegaan wordt door een rood "groter dan" -teken. Voor merken waarbij dit niet het geval is, zal het publiek niet menen dat deze afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen.

20. Het merk van verweerder, EDLINK, dat als één woord wordt geschreven zonder extra nadruk op het element ED en zonder dat dit door een wiskundig symbool wordt voorafgegaan, stemt niet dan wel slechts in geringe mate overeen met de merken van opposant.

21. De waren en diensten van verweerder zijn veel specifiek en daarmee niet identiek aan die van opposant en, voor specialisten op het gebied van IT en software, ook niet soortgelijk.

22. Het relevante publiek bestaat uit specialisten op IT-gebied die weten dat het ene softwareprogramma het andere niet is en dat IT-diensten zo verschillend zijn als de doelen waarvoor deze worden aangeboden. Het gaat niet om het begrip "software" op zich, maar waarvoor de software is geschreven en wordt gebruikt. Deze specialisten vormen dus in het algemeen een bijzonder goed geïnformeerd en oplettend publiek.

23. Nu het merk van verweerder niet overeenstemt en de waren en diensten niet identiek noch soortgelijk zijn, bestaat geen enkel risico op verwarring bij het relevante publiek. Om die reden verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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.”*¹

26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²


27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

28. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

29. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁵

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	EDLINK

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen), bestaande uit een rode pijl (zgn. 'chevron') gevolgd door het wordelement "ED". Bij samengestelde merken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.⁶ In het voorliggende geval zal het figuratieve element, een rode chevron, door het relevante publiek echter niet worden veronachtzaamd.⁷ Niet alleen is dit figuratieve element aan het begin van het ingeroepen merk geplaatst, en juist aan dat deel van tekens hecht de consument over het algemeen het meest belang,⁸ ook neemt het visueel bijna de helft van het ingeroepen merk in beslag. Gezien het voornoemde is het Bureau van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar het beeldelement - de rode chevron - uit zal gaan als naar het wordelement "ED".

32. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, te weten "EDLINK".

33. Merk en teken delen het element "ED". Het ingeroepen merk heeft evenwel een figuratief element dat geen tegenhanger kent in het betwiste teken, terwijl het element "LINK" van het betwiste teken geen tegenhanger kent in het ingeroepen merk.

34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken.⁹ Dat betekent dat de beoordeling op auditief vlak neerkomt op de vergelijking van de wordelementen "ED" tegenover "EDLINK", waarbij laatstgenoemde zal worden uitgesproken als "ED-LINK".

36. Het begin van de wordelementen van de betrokken tekens is auditief gezien identiek. Hoewel het element "LINK" geen tegenhanger heeft in het ingeroepen merk, kan dat verschil niet afdoen aan de overeenstemming die tussen de betrokken tekens bestaat gezien het feit dat het element "ED" identiek is, zeker gezien het feit dat dit element geplaatst is aan het begin van de wordelementen van de betrokken tekens en dat nu juist het deel van tekens is waaraan de consument over het algemeen het meest belang hecht.¹⁰

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

⁶ Zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916.

⁷ Zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012.

⁸ GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79.

⁹ Zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152.

¹⁰ GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79.

38. De betrokken merktekens hebben geen betekenis, ook al zou de consument er een naam in herkennen. Het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigenaam betekent immers niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft,¹¹ behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat.¹² Dit laatste is naar het oordeel van het Bureau in casu evenwel niet het geval.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat een vergelijking op begripsmatig vlak niet mogelijk is.

Conclusie

40. De tekens stemmen visueel in geringe mate overeen en zijn auditief gezien overeenstemmend. Begripsmatig is een vergelijking niet mogelijk.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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 waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹³

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁴

43. Opposant meent dat er bij een deel van de waren en diensten sprake is van identieke of soortgelijke waren en diensten. Nu opposant in zijn argumenten enkel naar de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 verwijst, gaat het Bureau ervanuit dat de opposant zich nog enkel op de waren en diensten van die betreffende klassen wenst te beroepen.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; software; calculating machines; data processing equipment.	Kl 9 Software; softwaretoepassingen; software voor het beheer van gegevens en bestanden, en databasesoftware; platforms voor collaboratief redigeren in real-time [RTCE] [software]. Deze waren alle betrekking hebbende op customer dataplatforms waarin machine learning en kunstmatige intelligentie de basis vormen voor een geautomatiseerde adaptive customer journey, door het verenigen van eerste, tweede en derde partij databronnen, analyse van klantdata op juistheid en betrouwbaarheid, waarna technieken als identity matching en data-cleansing zorgen voor één uniform klantprofiel.

¹¹ Zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009.

¹² HvJEU, Picasso, C- 361/04, 12 januari 2006 , ECLI:EU:C:2006:25 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010.

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁴ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>KI 9 Toestellen en instrumenten voor wetenschap, voor de zeevaart, voor het landmeten, voor de fotografie, voor de cinematografie, voor de optiek, voor het wegen, voor het meten, voor het signaleren, voor het verifiëren (controleren), voor het redden van mensenlevens of voor het onderwijs; toestellen en instrumenten voor het geleiden, voor het schakelen, voor het transformeren, voor het accumuleren, voor het regelen of voor het regelen van stroom; toestellen voor het opnemen, voor het overbrengen of voor het weergeven van geluid of van beelden; magnetische gegevensdragers, opneembare schijven; mechanismen voor toestellen die op munten werken; software; rekenmachines; gegevensverwerkende machines.</p>	
<p>CI 38 Telecommunications, especially providing access to a global computer network and data bases; providing access to internet portals; provision and rental of access time to data bases.</p> <p>KI 38 Telecommunicatie, in het bijzonder het verschaffen van toegang tot een wereldwijd computernetwerk en gegevensbanken; het verschaffen van toegang tot internetportalen; het verschaffen en verhuren van toegangstijd tot gegevensbanken.</p>	<p>KI 38 Verschaffen van toegang tot customer dataplatforms op internet waarin machine learning en kunstmatige intelligentie de basis vormen voor een geautomatiseerde adaptive customer journey, door het verenigen van eerste, tweede en derde partij databronnen, analyse van klantdata op juistheid en betrouwbaarheid, waarna technieken als identity matching en data-cleansing zorgen voor één uniform klantprofiel.</p>
<p>CI 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computer consultancy, also consultancy services in form of systems analysis.</p> <p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten op het gebied van onderzoek en ontwerpen; industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van computerapparatuur en -programmatuur; consultancy op computergebied, tevens consultancy in de vorm van systeemanalyse.</p>	<p>KI 42 Ontwikkeling, programmering en implementatie van software; hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software; de voornoemde diensten betrekking hebbende op customer dataplatforms waarin machine learning en kunstmatige intelligentie de basis vormen voor een geautomatiseerde adaptive customer journey, door het verenigen van eerste, tweede en derde partij databronnen, analyse van klantdata op juistheid en betrouwbaarheid, waarna technieken als identity matching en data-cleansing zorgen voor één uniform klantprofiel.</p>
<p><i>NB. De warenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

--	--

De waren in klasse 9

45. De waren in klasse 9 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn "software" en specifieke toepassingen van de waar "software". Daarmee zijn al deze waren identiek aan "software" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Dat de waren van het betwiste teken meer specifiek zijn gedefinieerd doet niet af aan de mate van soortgelijkheid.¹⁵

De diensten in klasse 38

46. De diensten in klasse 38 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd vallen onder de bredere term "telecommunicatie" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Al deze diensten zijn immers gericht op het verschaffen van toegang tot een (computer)netwerk en/of gegevensbanken. Ook hier geldt dat het feit dat de diensten van het betwiste merk meer specifiek zijn gedefinieerd niet afdoet aan de mate van soortgelijkheid, zoals besproken in punt 46 hierboven.

De diensten in klasse 42

47. De dienst "ontwikkeling, programmering en implementatie van software" waarvoor het betwiste merk is aangevraagd is soortgelijk aan de waar "software" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Hoewel waren en diensten naar hun aard niet soortgelijk zijn, kunnen de waar "software" en de genoemde diensten niet zonder elkaar bestaan; hun doel en distributiekanaal zijn hetzelfde.¹⁶

48. De diensten "hostingdiensten" waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn soortgelijk aan de diensten "telecommunicatie" waarvoor het ingeroepen merk in klasse 38 is ingeschreven. Deze diensten zijn alle gericht op het verschaffen van toegang tot een (computer)netwerk en/of gegevensbanken.

49. De diensten "ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software" zijn soortgelijk aan de waar "software" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. "Software" en de genoemde diensten kunnen niet zonder elkaar bestaan; hun doel en distributiekanaal zijn hetzelfde.¹⁷ Het feit dat de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd voor specifiek "betrekking hebbende op customer dataplatforms waarin machine learning en kunstmatige intelligentie de basis vormen voor een geautomatiseerde adaptive customer journey, door het verenigen van eerste, tweede en derde partij databronnen, analyse van klantdata op juistheid en betrouwbaarheid, waarna technieken als identity matching en data-cleansing zorgen voor één uniform klantprofiel" maakt voorgaande niet anders; het feit dat de diensten van het betwiste merk specifiek zijn gedefinieerd doet niet af aan de mate van soortgelijkheid, zoals besproken in de punten 46 en 47.

Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten

50. De waren en diensten zijn identiek en/of soortgelijk.

Globale beoordeling

51. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te

¹⁵ Zie in die lijn ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440.

¹⁶ Zie in diezelfde zin ook GEU 12 november 2008, T-242/07, Q2web, ECLI:EU:T:2008:488.

¹⁷ Zie in diezelfde zin ook GEU 12 november 2008, T-242/07, Q2web, ECLI:EU:T:2008:488.

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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁸ De waren in klasse 9 van het betwiste merk zijn over het algemeen gericht op professionals, die een hoger aandachtsniveau hebben dan de gemiddelde, niet professionele consument. De diensten in klassen 38 en 42 betreffen diensten die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een niet lage aanschafsprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke diensten een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan, nu dit waren betreft die het gebruik van internet mogelijk maken en daarnaast veelal zullen worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker ervan, die geen producten op zijn computer wil zetten die mogelijk schade toebrengen aan zijn computer op welke wijze dan ook. De diensten in klasse 42 zijn over het algemeen gericht op professionals en om die reden er sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Kort en goed geldt voor de waren en diensten een in ieder geval iets verhoogd aandachtsniveau.

52. 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.¹⁹ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijft.

53. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.²⁰

54. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren identiek dan wel soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

55. Zowel opposant als verweerder wijzen op het bestaan van merkregistraties voor de voor dit geschil relevante waren en diensten (opposant ten aanzien van het element "LINK" in het betwiste teken en verweerder ten aanzien van het teken "ED" in de ingeroepen merken). Volgens vaste rechtspraak is het echter enkel het gebruik op de markt van zulke merken dat relevant is en niet het aantal merkregistraties.²¹ En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien ten minste genoegzaam wordt aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van

¹⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²¹ Zie in het bijzonder de arresten van het GEU Toro de Piedra, T-358/09, 13 april 2011, EU:T:2011:174; GEU David Mayer, T-498/10, 8 maart 2013, EU:T:2013:117.

gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van verzoeker waarop de vordering is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.²² In casu werd dit bewijs echter niet geleverd.

56. Om redenen van proceseconomie neemt het Bureau het argument van opposant, dat de ingeroepen merken een "merkenfamilie" zou zijn (oftewel een seriemark), niet mee in de beoordeling. De vaststelling dat sprake is van een seriemark kan de uitkomst van onderhavige oppositie niet beïnvloeden, aangezien deze vaststelling niet zou leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie. Overigens is de eerste voorwaarde voor de vaststelling dat er sprake is van een seriemark dat bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn.²³ In casu heeft opposant het echter nagelaten dat bewijs te leveren zodat het argument hoe dan ook niet zou kunnen slagen.

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

58. Nu deze oppositie reeds slaagt op grond van het eerste ingeroepen merk zal niet meer worden toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar ten aanzien van de overige ingeroepen merken.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2016126 wordt toegewezen.

60. De Benelux aanvraag met nummer 1409381 wordt niet ingeschreven, voor geen van de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 23 augustus 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

²² Zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2007:333.

²³ Bevestigd door het HvJEU 13 september 2007, C-234/06, ECLI:EU:C:2007:514 (Bainbridge).