

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016934
van 21 juni 2022

Opposant: **Devoon B.V.**
Reeuwijkse Poort 305 b
2811 NV Reeuwijk
Nederland

Gemachtigde: **Noordzij Partners B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1406602**



Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1406604**



Ingeroepen merk 3: Benelux merk 1406606



Ingeroepen merk 4: Benelux merk 1406607

NEXTlegal, uw digitale hart

Ingeroepen merk 5: Benelux merk 1422859

NEXXIE

Tegen

Verweerder: Camarate Holding B.V.


Geert Scholtenslaan 10 1
687 CL Wognum
Nederland

Gemachtigde: ABCOR BV


Frambozenweg 111
2321 KA Leiden
Nederland


Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 1437385


I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 4 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag tot spoedregistratie verricht van het woord/beeldmerk  voor diensten in klasse 42. Deze aanvraag is onder nummer 1437385 in behandeling genomen en gepubliceerd en ingeschreven op dezelfde dag als waarop de aanvraag is verricht, te weten 4 maart 2021.

2. Op 4 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1406602 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 november 2019 en ingeschreven op 11 februari 2020 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 35 en 42;

- Benelux inschrijving 1406604 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 25 november 2019 en ingeschreven op 11 februari 2020 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 42;

- Benelux inschrijving 1406606 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 november 2019 en ingeschreven op 11 februari 2020 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 42;
- Benelux inschrijving 1406607 van het woordmerk NEXTlegal, uw digitale hart, ingediend op 25 november 2019 en ingeschreven op 11 februari 2020 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 42;
- Benelux inschrijving 1422859 van het woordmerk NEXXIE, ingediend op 12 augustus 2020 en ingeschreven op 24 november 2020 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 38 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het 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 5 mei 2021. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 1 november 2021.

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, 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 meent dat de ingeroepen merken een zeer sterk onderscheidend vermogen hebben.

10. De diensten van het betwiste merk zijn volgens opposant identiek, voor wat betreft de diensten in klasse 42, dan wel zeer overeenstemmend met de waren en diensten van opposant in de klassen 9, 35 en 38. Het relevante publiek voor de in het geding zijnde producten is identiek en de betrokken producten worden geleverd in dezelfde verkooppunten en hebben identieke distributiekkanalen. De producten dienen ook hetzelfde doel.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt opposant op dat de dominante elementen van de ingeroepen merken duidelijk NEXT/ NEXXIE zijn, nu die elementen de aandacht trekken door de plaatsing, grootte en grafische weergave ervan, alsmede het feit dat de consument het meest belang hecht aan het begin van een merk. De zeer beschrijvende elementen "legal, assyst, matters en legal, uw digitale hart" dienen bij de vergelijking van de merken buiten beschouwing te worden gelaten. Voorgaande betekent volgens opposant ook dat de betrokken merken visueel nagenoeg identiek zijn, terwijl NEXT en NEXXT auditief identiek zijn en NEXXIE en NEXXT sterk overeenstemmend. Conceptueel zijn de betrokken merken nagenoeg identiek.

12. Opposant merkt ook op dat, nu verweerder een vrijwel identiek merk voor in hoge mate gelijksoortige diensten claimt en tracht aan te haken bij de bekendheid van het merk van opposant, de kans op verwarring vanzelfsprekend aanmerkelijk groter is dan wanneer het om een minder onderscheidend merk zou gaan.

13. Nu de merken overeenstemmen en het nagenoeg identieke en soortgelijke waren betreft, moet de oppositie worden toegewezen en de verweerder veroordeeld in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder begint met een korte toelichting over zijn activiteiten. Verweerder exploiteert onder de naam NEXXT een onderneming die IT-diensten levert, te weten consultancy op het gebied van IT, detachering van IT-personeel bij klanten en algemene IT-advisering. Er wordt door de verweerder nadrukkelijk geen eigen software ontwikkeld of op de markt gebracht. Opposant, aldus verweerder, ontwikkelt en verkoopt onder de ingeroepen merken een "softwarepakket voor het notariaat, de advocatuur en voor juristen", zoals op te maken valt uit de waren en diensten bij de door hem ingeroepen merkregistraties, alsmede enige ondersteunende diensten hieromheen.

15. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is uitermate hoog. De diensten van beide partijen zijn gericht op een professioneel publiek, waarbij er doorgaans geen sprake is van een eenmalige koop,

maar er een langdurige zakelijke relatie wordt aangegaan tussen dienstverlener en cliënt. Een dergelijke professionele partij zal doorgaans een hoog aandachtsniveau hebben wanneer zij zich voorbereidt op een leverancier van IT-systemen en/of IT-diensten. Het gaat immers om systemen en diensten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Ook heeft het relevante publiek significante kennis over de markt waaruit de diensten worden betrokken. Verweerder verwijst ter ondersteuning van voorgaande argumenten naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie en naar een beslissing van het Bureau.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt verweerder allereerst op dat het element "NEXT" een voor het Benelux publiek begrijpelijke betekenis heeft, namelijk "being the first one after the present one or after the one just mentioned" (oftewel: "zijnde de eerste na de huidige of na de zojuist genoemde") of "volgend, aanstaand, komend". Daarmee is sprake van een beschrijvend teken voor IT-diensten. Het zal immers worden opgevat als aanduiding dat het om nieuwe, verbeterde of superieure dienstverlening gaat. In dit verband wijst verweerder ook op het feit dat het Bureau het merk NEXT LEVEL ELECTRONICS voor IT-diensten heeft geweigerd.

17. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt verweerder op dat tussen NEXXIE en NEXXT geen auditieve overeenstemming bestaat: De uitgangen -IE en -T vormen zeer verschillende klanken, die leiden tot een duidelijke verandering in het spreekritme. Ten aanzien van de vergelijking tussen de ingeroepen woord-/beeldmerken en het betwiste teken merkt verweerder op dat het maar de vraag is of naar het gestileerde woord NEXT zal worden verwezen, nu deze elementen op abstracte artistieke elementen lijken. Verweerder verwijst in dit verband naar rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie. Maar ook als de consument de ingeroepen merken NEXT LEGAL, NEXT ASSYST en NEXT MATTERS volledig uitspreekt, is het verschil in lengte en het aantal lettergrepen tussen deze merken en het bestreden merk NEXXT onmiddellijk merkbaar, aldus verweerder. Dit laatste geldt eveneens voor het ingeroepen merk NEXT, UW DIGITALE HART. De auditieve verschillen zijn aanzienlijk.

18. De visuele overeenstemming tussen NEXT en NEXXIE is volgens verweerder gering, met name doordat de consument het woord NEXXT door zijn gelijkheid met het woord NEXT aansluit bij het mentale lexicon van de gemiddelde Benelux consument. Het is derhalve een woord met een reeds bekend woordbeeld in het langetermijngeheugen van de lezer. Dat geldt niet voor het woord NEXXIE dat geen associatie met een bekend woord oproept en derhalve een nieuwe, vreemde en artificiële indruk opwekt. De visuele overeenstemming tussen de ingeroepen woord-/beeldmerken en het betwiste merk is niet bestaand. De visuele elementen van de ingeroepen merken zullen worden beschouwd als een combinatie van abstracte designelementen die enerzijds onderscheidend is en anderzijds geen equivalent heeft in het betwiste merk. Dit in tegenstelling tot de woorden LEGAL, ASSYST en MATTERS, die wel zullen worden beschouwd als verbale elementen en die ook als zodanig zullen bijdragen aan de totaalindrukken van de ingeroepen logo's van de opposant.

19. Het woord NEXXT heeft op zich geen betekenis. Voor zover de consument het woordelement NEXT herkent in de door opposant ingeroepen merken, heeft het de betekenis van "volgend, aanstaand, komend". Dit is een onmiddellijk begrijpbare betekenis die het betwiste merk ontbeert. Derhalve bestaat er een begripsmatig verschil tussen de te vergelijken merken.

20. De te vergelijken merken stemmen auditief en visueel niet of slechts beperkt overeen. Voor zover er al visuele en auditieve overeenkomsten zijn, kunnen deze echter door begripsmatige verschillen worden geneutraliseerd. Daarvoor is voldoende dat ten minste het oudere merk of het teken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Als geheel genomen moet aldus worden geconcludeerd dat de merken slechts in dusdanig geringe mate overeenstemmen dat goed geïnformeerde en oplettende professionele consumenten niet zullen menen dat

identieke of soortgelijke producten en diensten onder de te vergelijken merken worden aangeboden door dezelfde aanbieder of door verwante ondernemingen.

21. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten merkt verweerder op dat de omstandigheid dat sprake is van identieke of soortgelijke waren en diensten niet met zich meebrengt dat in casu van het bestaan van een gevaar voor verwarring kan worden gesproken. Uitgaande van een afnemer met een zeer hoog aandachtsniveau, zijn de overeenkomsten tussen de te vergelijken merken onvoldoende om de consument te laten menen dat de aangeboden waren en diensten van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie als geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."*

25. 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


26. 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 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).

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

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau de vergelijking in eerste instantie beperken tot het ingeroepen woordmerk "NEXTlegal, uw digitale hart".

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NEXTlegal, uw digitale hart	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit vier woorden en 23 letters. Het betwiste merk is een woord/beeldmerk. 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 (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). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen basaal, te weten een standaard lettertype, met enige gebruik van grijsschakeringen in de beide letters "X". Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als opmaak en niet als de meest onderscheidende elementen van het betwiste merk. Dat betekent dat de beoordeling op visueel vlak met name neerkomt op de vergelijking van de wordelementen NEXTlegal, uw digitale hart tegenover NEXXT.

32. De consument hecht over het algemeen het meest belang aan het begin van merken (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), iets dat in geval van het ingeroepen merk in het bijzonder opgaat omdat het eerste element, "NEXT", is weergegeven in hoofdletters, waardoor de nadruk nog meer op dit element ligt. Daarmee is het begin van de merken sterk overeenstemmend, het gaat om het element NEXT tegenover NEXXT. De enkele toevoeging van een additionele letter "X" in het betwiste merk heeft visueel niet een dusdanige impact dat daarmee de visuele overeenstemming van deze delen wordt opgeheven. Ze bestaan uit dezelfde letters, geplaatst op dezelfde positie. Het element "legal, uw digitale hart" heeft geen tegenhanger in het betwiste merk en heeft visueel impact omdat het merk daardoor veel langer is dan het betwiste merk. Die impact is echter beperkt nu dit element de aard van de diensten beschrijft waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, die zijn immers gericht op juridische dienstverlening, althans kunnen dit zijn. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

33. Nu het begin van de betrokken merken sterk overeenstemt met het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie 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). Dat betekent dat de beoordeling op auditief vlak neerkomt op de vergelijking van de woordelementen NEXTlegal, uw digitale hart tegenover NEXXT.

35. Het begin van de woordelementen van de merken, het deel van merken waaraan de consument over het algemeen het meest belang hecht (GEU, MUNDICOR, reeds geciteerd), is auditief identiek. De additionele letter "X" in het betwiste merk zal niet worden uitgesproken. De elementen "NEXT" en "NEXXT" zullen door het relevante publiek beide worden uitgesproken als "nekst". Het element "legal, uw digitale hart" heeft geen tegenhanger in het betwiste merk. Het element "uw digitale hart" zal door het relevante publiek echter vermoedelijk niet worden uitgesproken. Dit zal worden opgevat als (aanprijzende) "pay off" en over het algemeen zal een merk dat bestaat uit verschillende elementen worden verkort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370), in casu "nekst legal". Zoals hierboven reeds aangegeven beschrijft het element "legal" de aard van de waren en diensten van het ingeroepen merk en het publiek zal om die reden minder waarde toekennen aan dit element.

36. Gezien het feit dat het begin van de betrokken merken identiek is en de verschillen beperkt zijn, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen merk zal door het publiek in de Benelux worden gezien als een samenvoeging van de hem bekende woorden "next" ("volgende"), "legal" (juridisch) en "uw digitale hart". Gezien de combinatie van deze elementen en de wijze waarop ze zijn gecombineerd, is het Bureau van oordeel dat "next" niet als (beschrijvende) kwaliteit of hoedanigheid van "legal" zal worden opgevat, maar dat het Benelux publiek zal menen dat het gaat om digitale producten voor juridische dienstverlening onder de naam "NEXT". Het Engelstalige woord "NEXT" zal door het Benelux publiek worden herkend als het Engelse woord voor "volgende" en in combinatie met de overige beschrijvende elementen een betekenis worden toegedicht die verband houdt met "volgende" en "juridisch".

38. Aan het betwiste merk zal de betekenis van "NEXT" worden toegedicht, nu het visueel sterk lijkt op het Engelse woord "NEXT" en ook het klinkt als "NEXT". Om voorgaande redenen is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek aan het betwiste merk de betekenis van "volgende" zal toekennen.

39. Gezien het feit dat het ingeroepen merk (groten)deels de betekenis van "volgende" krijgt toegedicht en het betwiste merk wordt opgevat als "volgende" zijn de betrokken merken begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

40. De betrokken merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

43. Verweerder gaat niet in op de vergelijking van de waren en diensten en merkt enkel op dat "identieke of overeenstemmende waren en diensten niet voldoende zijn om tot de conclusie van het bestaan van verwarringsgevaar te komen". Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten identiek en/of soortgelijk zijn, nu de stelling van opposant dat sprake is van identieke en soortgelijke diensten niet – of althans onvoldoende – is betwist.

44. Voor de volledigheid worden de te vergelijken waren en diensten hieronder weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 9 Softwarepakket voor het notariaat, de advocatuur en voor juristen; Software en hardware; Softwareplatforms; Software, downloadbaar via internet; apparaten voor de verwerking van gegevens; Software voor communicatie; Software voor elektronische uitgave; Hardware en software voor databasebeheer; Computerhardware en -software voor beschermde toegang op afstand tot computers en communicatienetwerken; Computer software voor databasebeheer; Software en telecommunicatieapparatuur voor verbinding met databases, wereldwijde computernetwerken en internet; Software voor het opzoeken van gegevens; Software voor het zoeken en ophalen van informatie over een computernetwerk; te downloaden software voor bewaking en analyse op afstand; Downloadbare computersoftware-applicaties.	
KL 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van de in klasse 9 genoemde waren.	
KL 42 Ontwerpen, programmeren en ontwikkelen van de in klasse 9 genoemde waren;	KL 42 IT-diensten; Ontwerpdiensten; Testen, authenticatie en kwaliteitscontrole; IT consultancy-

<p>Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Ontwikkeling van software-applicaties; software-ontwikkeling voor derden; hosting van een platform op internet; programmering voor elektronische dataverwerking; diensten van informatici; ICT-diensten; diensten van IT-specialisten; advisering inzake gebruik van software, computernetwerk-apparatuur en van computer-apparatuur; advisering en informatie op ICT- gebied verband houdende met gebruik en toepassing van internet; computerprogramma's; webhosting; assistentie en advisering op ICT- gebied in het kader van projectmanagement op het gebied van hosting; voornoemde diensten tevens in het kader van de plaatsing van websites op internet; automatiseringsadviezen; ontwerpen en ontwikkelen van computers, hardware en software; ontwikkeling van software ter bescherming van de privacy; verhuur van dataverwerkingsapparatuur; ontwerpen, actualiseren, aanpassen en installeren van computerprogramma's, alsmede advisering hierover; verhuur van software en hardware pakketten; updating van software; advisering met betrekking tot voornoemde diensten; ontwerpen en onderhouden van software t.b.v. een digitaal archief; het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van software voor datacommunicatienetwerken; beveiliging van gegevens en gegevensverkeer; advisering inzake voornoemde diensten; testen van informatietechnologieën; testen van computerinstallaties; testen van software; bescherming tegen computervirussen; computer software ondersteuningsdiensten; analytische diensten met betrekking tot computers en software; Controle op afstand van computersystemen en software; Technische ondersteuning met betrekking tot software; Diensten op het gebied van ondersteuning en onderhoud van software; Ontwikkeling van software, programmering en implementatie; Advisering op het gebied van software; Onderhoud en reparatie van software; Verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; Verstrekken van internetzoekmachines met specifieke zoekopties; Verstrekking van niet-downloadbare onlinesoftware voor beheer van databases en onlineplatforms voor financiële advisering; Architectuur en ingenieursdiensten; Verschaffing van online softwareapplicaties en -tools voor tijdelijk gebruik; Datamining; Beheer van servers; Geheugenbanken van computersystemen (Updating van -); Platform als een dienst (PaaS); Cloud computing; Advisering op het gebied van computertechnologie.</p>	<p>, advies- en informatiediensten; IT-beveiliging, -bescherming en -bewaking; Ontwikkeling, programmering en implementatie van software; Advisering en voorlichting met betrekking tot computers en computerrandapparatuur; IT-projectmanagement; IT-servicemanagement [ITSM]; Informatietechnologiediensten op basis van outsourcing; Integratie van computersystemen en computernetwerken; Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software; Platform als een dienst (PaaS); Advisering en voorlichting in verband met informatietechnologie; Advisering en consultancy met betrekking tot de aanschaf van computerapparatuur; Advisering en consultancy met betrekking tot netwerk beheer; Advisering en consultancy met betrekking tot netwerk en cloudmigraties.</p>
--	--

Globale beoordeling

45. 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.

46. 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). De betrokken waren en diensten zijn gericht op het professionele publiek, dat een hoog aandachtsniveau heeft.

47. 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). Hoewel het begrip 'next', zoals verweerder ook stelt, inderdaad een betekenis heeft en deze betekenis door het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal worden begrepen (zie alinea 35), is het Bureau van oordeel dat deze aanduiding in het onderhavige ingeroepen merk en in relatie tot de betreffende waren en diensten hoogstens een verwijzend karakter heeft, maar daarmee vooralsnog niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd. Het ingeroepen merk beschrijft derhalve geen kenmerk van de betrokken waren en diensten, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

48. 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). De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatige overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek en/of soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs bij een verhoogd aandachtsniveau, 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. Conclusie

49. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen Benelux inschrijving 1406607 en het betwiste merk, zodat het niet meer toekomt aan een beoordeling op grond van de andere ingeroepen merken. Een beoordeling op grond van die merken kan niet leiden tot een ruimere toewijzing.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2016934 wordt toegewezen.

51. Benelux spoedregistratie 1437385 wordt doorgehaald voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven.

52. 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, 21 juni 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Monique Vrolijk