


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017169**  
**van 30 augustus 2022**

- Opposant:** **Soffico GmbH**  
Bürgermeister-Wegele-Straße 12  
86167 Augsburg  
Duitsland
- Gemachtigde:** **Rittershaus Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB**  
Maximiliansplatz 10  
80333 München  
Duitsland
- Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 1441096**  
  
Orchestra  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Orchest Software BV**  
Westplein 12  
3016 BM Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Vondelmark**  
Kattenlaan 12 b  
1054 KA Amsterdam  
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1440722**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 16 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  **Orchest** voor waren in de klasse 9. Deze aanvraag is onder nummer 1440722 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 mei 2021.
2. Op 13 juli 2021 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:
  - Internationale inschrijving 1441096 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk Orchestra, ingediend op 1 september 2018 (met inroeping van de prioriteit van de Duitse basisinschrijving van 23 mei 2018) en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
5. 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 14 juli 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 uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 28 december 2021.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

8. Opposant stelt dat het betwiste teken niet moet worden ingeschreven omdat er sprake is van een teken dat overeenstemt met het ingeroepen merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met het vergelijken van de waren en diensten en stelt dat de waren in de betwiste merkaanvraag nauw verbonden zijn met de diensten in klasse 35 en 42 van het ingeroepen merk. De waren in klasse 9 van het betwiste teken en het ingeroepen merk zijn volgens opposant identiek omdat de specifieke software in het ingeroepen merk kan vallen onder de brede term 'software' in de betwiste merkaanvraag. In een dergelijk geval worden de waren als identiek beschouwd.

10. Voorts stelt opposant dat de tekens op visueel vlak samenvallen voor wat betreft het woardelement ORCHEST-. Het enige verschil met betrekking tot de woardelementen is dat het ingeroepen merk eindigt op -RA en dat het betwiste teken dit element niet bevat. Dit verschil is volgens opposant onvoldoende om de totaalindruk van de tekens te doen verschillen.

11. Met betrekking tot het figuratieve element in het betwiste teken stelt opposant dat deze zuiver beschrijvend zou zijn en geen onderscheidend vermogen zou hebben. In het geval van een gecombineerd woord-/beeldmerk is het woardelement bovendien het meer onderscheidende bestanddeel, volgens opposant.

12. Bij de auditieve vergelijking geeft opposant aan dat in het geval van een complex teken de reproductie correspondeert met de verbale elementen, ongeacht de figuratieve elementen. Het betwiste teken bevat geen figuratieve elementen die van invloed kunnen zijn op de uitspraak.

13. Opposant concludeert dat de betrokken waren identiek zijn en dat de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmen. Het ingeroepen merk heeft volgens opposant een normaal onderscheidend vermogen. Volgens opposant is er sprake van verwarringsgevaar en dient de aanvraag tot merkregistratie van het betwiste teken geweigerd te worden.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek.

15. Volgens verweerder is het beeldelement niet zuiver beschrijvend en mist het geen onderscheidend vermogen. Het beeldelement is dominerend en bij vergelijking van de tekens zal het relevante publiek rekening houden met het beeldelement. De tekens verschillen voldoende om verwarring te voorkomen.

16. De uitspraak van de verschillende suffix-elementen leidt tot een duidelijk verschil, aldus verweerder. Het verschil in uitspraak zal bijdragen aan het onderscheid tussen de tekens.

17. Verweerder stelt dat de tekens niet alleen visueel en auditief verschillen, maar ook op begripsmatig vlak verschillen. ORCHESTRA is het Engelse woord voor orkest, terwijl ORCHEST geen betekenis heeft.

18. Verweerder heeft bijlage 1 toegevoegd met de titel 'description ORCHEST' (omschrijving ORCHEST). Hierin wordt omschreven voor welke waren en diensten het betwiste teken in de praktijk wordt gebruikt.

19. Met betrekking tot de vergelijking van waren en diensten merkt verweerder op dat de specifieke warenomschrijving van het betwiste teken zorgt voor onderscheid met meer algemeen gedefinieerde omschrijvingen.

20. In het geval van diensten als "*administratieve gegevensverwerking, ontwikkeling, programmering en implementatie van software*" en "*ontwerp, creatie en programmering van websites*" zijn deze meestal gericht op specialisten en handelaars die doorgaans een hoge mate van oplettendheid hebben, volgens verweerder. Het relevante publiek betreft professionals die goed geïnformeerd zijn, bovengemiddeld oplettend zijn en specifieke kennis bezitten waardoor zij in staat zijn de merken te onderscheiden.

21. Verweerder wijst het Bureau er op dat er verschillende opposities liepen tegen het ingeroepen merk, toen deze zich in de aanvraagfase bevond. En dat deze opposities zijn ingetrokken. Verweerder citeert de merkregistraties op basis waarvan destijds oppositie werd ingesteld. Volgens verweerder zijn de merken in de eerdere opposities en de huidige oppositie minstens zo gelijkend.

22. Volgens verweerder zijn de waren en diensten deels soortgelijk. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig verschillend of stemmen slechts in geringe mate overeen. Volgens verweerder zal er dan ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar en dient de oppositie te worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

#### **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: [...] 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."*<sup>1</sup>

25. 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.<sup>2</sup>

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: ("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.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de tekens**

27. 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.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> 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.

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


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

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

28. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.<sup>6</sup>

29. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Orchestra	

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk bestaande uit negen letters. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, bevattende een beeldelement bestaande uit twee vierkanten met afgeronde hoeken die elkaar deels overlappen en een wordelement in een standaard lettertype bestaande uit zeven letters. De betrokken wordelementen hebben de eerste zeven letters gemeen.

32. Het Bureau is het met opposant eens dat in het geval van samengestelde merken (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft 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.<sup>7</sup> In het voorliggende geval zal het beeldelement niet te veronachtzamen zijn<sup>8</sup>, echter is het Bureau van oordeel dat het betwiste teken uit vrij eenvoudige geometrische vormen bestaat en een standaard stiling van letters welke niet de aandacht zal afleiden van het wordelement dat het grootste deel van het geheel beslaat. Het Bureau deelt niet de mening van opposant dat het beeldelement zuiver beschrijvend zou zijn (zie punt 11).

33. In het wordelement van het betwiste teken zijn de eerste zeven letters van het ingeroepen merk hernomen. Het ingeroepen merk bevat nog de additionele letters -RA, maar dit enige verschilpunt tussen de wordelementen is onvoldoende om de tekens een verschillende totaalindruk te bezorgen. In dit

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

<sup>7</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>8</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4MOVE).

verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden.<sup>9</sup>

34. In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat de merken visueel sterk overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.<sup>10</sup>

36. Ook op auditief vlak zijn de merken nagenoeg identiek. Het enige verschil betreft het element -RA in het ingeroepen merk, dat zorgt voor een extra lettergreep ten opzichte van het betwiste teken. Aangezien dit additionele element helemaal aan het einde van het woord staat, zal het minder opvallend worden uitgesproken dan de overige letters. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.<sup>11</sup> Het Bureau acht het auditieve verschil te gering om de sterke mate van overeenstemming teniet te doen.

37. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.<sup>12</sup>

39. Het ingeroepen merk ORCHESTRA zal door het relevante publiek worden herkend als het Engelse woord voor 'orkest'. Niet uitgesloten kan worden dat het publiek in het wordelement ORCHEST uit het betwiste teken een alternatieve schrijfwijze zal zien van 'orkest'. Echter, strikt genomen heeft ORCHEST geen betekenis, zodat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

#### *Conclusie*

40. De merken stemmen visueel en auditief in sterke mate overeen. Op begripsmatig vlak is er geen sprake van overeenstemming.

#### ***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.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>10</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>11</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>12</sup> Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

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

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.<sup>14</sup>

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>KI 9 Computer programs; data processing programs; software.</p> <p>Vertaling: KI 9 Computerprogramma's; gegevensverwerkende programma's; software.</p>	<p>KI 9 Computersoftware voor het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen en beheren van websites, programma's en softwaretoepassingen, met name software voor de praktijk van datawetenschappen; software waarmee datawetenschappers applicaties kunnen ontwerpen en ontwikkelen die data verwerken.</p>
<p>KI 35 Administrative data processing; updating and maintaining business information in computer databases; computer-aided search [information retrieval] of business information; data collection [office work] in computer databases; recording of business information; creating business statistics; creating statistics; creating statistical analyzes and reports; preparation of operational statistics; creation of business statistics; collecting data; collecting business information; gathering business information related to company status; systematization of data in computer databases; document management, namely the cataloging of documents for third parties; assembling and systematizing data in databases; compilation of business statistics; compilation of statistical data relating to medical research; compilation of statistical information; compilation of data for third parties; compilation of commercial information; compilation of statistical business data.</p> <p>Vertaling: KI 35 Administratieve data verwerking; bijwerken en bijhouden van bedrijfsinformatie in computerdatabases; computerondersteund zoeken [informatie ophalen] van bedrijfsinformatie; data verzameling [kantoorwerk] in computerdatabases; vastleggen van bedrijfsinformatie; creëren van bedrijfsstatistieken; creëren van statistieken; creëren van statistische analyses en rapporten; opstellen van bedrijfsstatistieken; verzamelen</p>	

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

<p>van data; verzamelen van bedrijfsinformatie; verzamelen van bedrijfsinformatie met betrekking tot de bedrijfsstatus; systematiseren van data in computerdatabases; documentenbeheer, namelijk het catalogiseren van documenten voor derden; assembleren en systematiseren van data in databases; compilatie van bedrijfsstatistieken; compilatie van statistische data met betrekking tot medisch onderzoek; compilatie van statistische informatie; compilatie van data voor derden; compilatie van commerciële informatie; compilatie van statistische bedrijfsdata.</p>	
<p>KI 42 Updating of memory banks [software] of computer systems; updating of websites for third parties; technical analysis of large amounts of data with respect to the relationships between the data, providing search engines for obtaining targeted data via communications networks; computer analysis; consultancy and information services on computer peripherals; provision of information on the design and development of computer software, computer systems and computer networks online; provision of search engines; computer project management in the field of electronic data processing [computerized]; computer-based technical data analysis; computer systems analysis; computer system development; data migration services; data duplication and conversion services, data coding services; design services; design services for computer software; computer network services; development and testing of calculation methods, algorithms and software; development of computer networks; development of systems for data storage; development of systems for data processing; development of systems for data transmission; development, programming and implementation of software; design and development of data display systems; design and development of data entry systems; design and development of data processing systems; design and development of software for electronic databases; design and development of systems for data storage; design and development of systems for the input, output, processing, display and storage of data; design, creation and programming of websites; creation of computer programs for data processing; troubleshooting</p>	



computer hardware and software problems; remote monitoring of computer systems; hosting services, software as a service [SaaS] and software rental; integration of computer systems and computer networks; IT consultancy, information and information services; configuration of computer networks; programming of computers and development of programs for commercial analyzes and reports; customization of computer hardware and computer software; testing, authentication and quality control.

Vertaling:

KI 42 Bijwerken van geheugenbanken [software] van computersystemen; bijwerken van websites voor derden; technische analyse van grote hoeveelheden gegevens met betrekking tot de relaties tussen de gegevens, verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gerichte gegevens via communicatienetwerken; computeraanalyse; advies- en informatiediensten op het gebied van computerrandapparatuur; online verschaffen van informatie over het ontwerp en de ontwikkeling van computersoftware, computersystemen en computernetwerken; verschaffen van zoekmachines; computerprojectbeheer op het gebied van elektronische gegevensverwerking [geautomatiseerd]; technische gegevensanalyse met behulp van computers; analyse van computersystemen; ontwikkeling van computersystemen; datamigratiediensten; dupliceren en converteren van gegevens, coderen van gegevens; ontwerpdiensten; ontwerpdiensten voor computersoftware; computernetwerkdiensten; ontwikkeling en testen van berekeningsmethoden, algoritmen en software; ontwikkeling van computernetwerken; ontwikkeling van systemen voor gegevensopslag; ontwikkeling van systemen voor gegevensverwerking ontwikkeling van systemen voor gegevensoverdracht; ontwikkeling, programmering en implementatie van software; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor gegevensweergave; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor gegevensinvoer; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor gegevensverwerking; ontwerp en ontwikkeling

<p>van software voor elektronische gegevensbanken; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor gegevensopslag; ontwerp en ontwikkeling van systemen voor de invoer, uitvoer, verwerking, weergave en opslag van gegevens; ontwerpen, maken en programmeren van websites; creëren van computerprogramma's voor gegevensverwerking; oplossen van problemen met computerhardware en -software; bewaking op afstand van computersystemen; hostingdiensten, software as a service [SaaS] en verhuur van software; integratie van computersystemen en computernetwerken; IT-consultancy-, informatie- en voorlichtingsdiensten; configuratie van computernetwerken; programmering van computers en ontwikkeling van programma's voor commerciële analyses en rapporten; aanpassing van computerhardware en computersoftware; testen, authenticatie en kwaliteitscontrole.</p>	
<p><i>NB. De warenlijst van het ingeroepen merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

*De waren in klasse 9*

44. De waren 'computersoftware voor het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen en beheren van websites, programma's en softwaretoepassingen, met name software voor de praktijk van datawetenschappen; software waarmee datawetenschappers applicaties kunnen ontwerpen en ontwikkelen die data verwerken' van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere warenomschrijving 'software' van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan.<sup>15</sup>

45. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

<sup>15</sup> Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

47. De waren *'computersoftware voor het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen en beheren van websites, programma's en softwaretoepassingen, met name software voor de praktijk van datawetenschappen; software waarmee datawetenschappers applicaties kunnen ontwerpen en ontwikkelen die data verwerken'* van het betwiste teken zijn complementair met diensten als *'Administratieve data verwerking; Bijwerken en bijhouden van bedrijfsinformatie in computerdatabase; Data verzameling [kantoorwerk] in computerdatabases; Verzamelen van data; Systematiseren van data in computerdatabases; Assembleren en systematiseren van data in databases; Compilatie van statistische data met betrekking tot medisch onderzoek; Compilatie van data voor derden; Compilatie van statistische bedrijfsdata'* uit klasse 35 van het ingeroepen merk.

48. Het Bureau is van oordeel dat in voorliggend geval evident is dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen waren als *'software voor datawetenschappen en dataverwerking'* en diensten omtrent het *'verzamelen, verwerken en systematiseren van data'* en wel in die mate dat eindgebruikers kunnen verwachten dat deze van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn.

#### Conclusie

49. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel in zekere mate overeenstemmend.

#### B. Globale beoordeling

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

51. 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.<sup>16</sup> De waren in klasse 9 van het betwiste teken – te weten *'programma's en softwaretoepassingen, met name software voor de praktijk van datawetenschappen; software waarmee datawetenschappers applicaties kunnen ontwerpen en ontwikkelen die data verwerken'* zijn over het algemeen gericht op professionals, die een hoger aandachtsniveau hebben dan de gemiddelde niet-professionele consument. De waren in klasse 9 van het betwiste teken – te weten *'computersoftware voor het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen en beheren van websites'* betreffen waren die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een hogere aanschafprijs hebben waardoor ook met betrekking tot deze waren sprake zal zijn van een hoger aandachtsniveau.

52. 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.<sup>17</sup>

53. 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.<sup>18</sup> Opposant stelt dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen heeft (zie punt 13). Dit wordt niet weerlegd door verweerder. Uitgegaan moet worden van een hooguit

<sup>16</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Het ingeroepen merk geniet geen ruimere beschermingsomvang.

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

### **C. Overige factoren**

55. Verweerder heeft een document overlegd waarin omschreven wordt hoe het betwiste teken in de praktijk wordt gebruikt (zie punt 18). Met het feitelijke gebruik van het betrokken teken kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden (zie punt 42).

56. Volgens verweerder zorgt de specifieke warenomschrijving voor onderscheid van zijn merk met andere merken met meer algemeen gedefinieerde omschrijvingen (zie punt 19). Volgens vaste rechtspraak kunnen waren echter als identiek worden beschouwd wanneer de waren waarvoor het betwiste teken is ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop het ingeroepen merk betrekking heeft.<sup>19</sup> Dit is in casu het geval nu het ingeroepen merk is geregistreerd voor de meer algemene omschrijving software en het betwiste teken is aangevraagd voor meer specifieke software.

57. Verweerder wijst het Bureau er op dat er in het verleden verschillende opposities liepen tegen het ingeroepen merk en dat de merkregistraties op basis waarvan oppositie werd ingesteld minstens zo gelijkend zijn als het merk ORCHESTRA en het teken ORCHEST (zie punt 21). Het feit dat zich eerdere opposities voordeden doet niet terzake. Het Bureau dient iedere oppositieprocedure op zijn eigen merites te beoordelen. Bovendien begrijpt het Bureau uit de reactie van verweerder dat alle opposities zijn ingetrokken. Nu verwarringsgevaar niet is vastgesteld, kan niet gezegd worden dat betrokken merken en tekens even gelijkend zijn.

### **D. Conclusie**

58. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

---

<sup>19</sup> Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2017169 wordt toegewezen.
60. Benelux aanvraag met nummer 1440722 wordt niet ingeschreven.
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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 augustus 2022



Yvonne Noorlander  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier