

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017248
van 25 november 2022

- Opposant:** **DextraData GmbH**
Girardetstr. 4
45131 Essen
Duitsland
- Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
Nederland
- Ingeroepen merk :** **Uniemerkt inschrijving 13058656**

DextraData

tegen
- Verweerder:** **DetaData B.V.**
Prinsengracht 769
1017 JZ Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **BAP IP bv - Brantsandpatents**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1442184**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 mei 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1442184 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2021. Gedurende de procedure heeft verweerder de diensten van het bestreden teken beperkt tot klasse 35.

2. Op 13 augustus 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 13058656 van het woordmerk DextraData, ingediend op 7 juli 2014 en ingeschreven op 31 maart 2015 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 37, 38 en 42.

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

4. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk. Bij het indienen van zijn argumenten geeft opposant aan dat de oppositie enkel is gebaseerd op een deel van de diensten in klasse 35 en alle diensten in klasse 42. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken.

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 17 augustus 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 juni 2022.

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 is een Duitse onderneming die sinds 1995 bedrijven ondersteunt op het gebied van digitalisering, data-analyse, database-management en IT-diensten in het algemeen. Opposant geeft aan dat verweerder zich richt op het detacheren van dataprofessionals aan bedrijven.

10. Volgens opposant is het beeldelement in het bestreden teken vrij simpel en niet heel onderscheidend. Het publiek zal derhalve de meeste aandacht besteden aan het woordelement in het bestreden teken.

11. Opposant stelt dat de vergelijking van de merken in feite neerkomt op DextraData versus DetaData. Hierbij valt op dat het aangevraagde merk volledig en in juiste volgorde terugkomt in het ingeroepen merk. Enkel de letters 'x' en 'r' in het ingeroepen merk vormen een verschil. Verder bestaan beide merken uit één woord met twee hoofdletters, te weten de overeenstemmende hoofdletter 'D' aan het begin van het woord en een tweede hoofdletter 'D' in het midden. Daarnaast zijn zowel de eerste twee letters van beide merken als de laatste 5 letters volledig identiek en zal het publiek in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel en het laatste deel van een teken, aldus opposant. Bovendien hebben beide merken in het midden een overeenstemmende letter 't'. Opposant betoogt derhalve dat merk en teken visueel in hoge mate overeenstemmen.

12. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat het woordelement in beide tekens bestaat uit vier lettergrepen, te weten "De-ta-Da-ta" versus "Dex-tra-Da-Ta", en in beide gevallen valt de klemtoon in het begin van de merken. Hoewel de uitspraak aan het begin van de merken iets verschilt, stemmen de merken verder auditief in hoge mate overeen. Het eind "a-Da-ta" is zelfs identiek. Daarnaast heeft de letter 't' in beide merken een harde klank, die eveneens identiek is. Bovendien zorgt de harde klank van de letter 't' in het ingeroepen merk er voor dat de letter 'r' die daarop volgt in grote mate wegvalt. Volgens opposant zijn merk en teken derhalve auditief overeenstemmend.

13. Opposant betoogt dat de consument bij de elementen 'Deta' versus 'Dextra' geen concrete betekenis zal waarnemen en een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

14. Opposant vergelijkt de diensten van het bestreden teken met een deel van de diensten in klasse 35 en alle diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk. Alle bestreden diensten vallen namelijk onder de ruimere term '*business consultancy and advisory services*' van het ingeroepen merk in klasse 35. Volgens opposant hebben de consultancydiensten in klasse 35 van het bestreden teken in de praktijk specifiek betrekking op detachering van personeel dat is gespecialiseerd in uiteenlopende IT diensten. Om die reden zijn deze diensten ook identiek aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk.

15. Opposant stelt dat de diensten specifiek zijn gericht op het normale publiek, zijnde bedrijven die IT diensten niet als corebusiness hebben en daartoe professionals inhuren. Er moet in dat geval dan ook worden uitgegaan van het laagste niveau van aandacht van het relevante publiek.

16. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk betoogt opposant dat de toevoeging van het element 'Dextra' maakt dat het ingeroepen merk in zijn geheel in hoge mate onderscheidend is.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau verweerder te verwijzen in de kosten.

18. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor klasse 35 en 42 van het ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder licht toe dat DetaData actief is op het gebied van arbeidsbemiddeling en advisering hierover.

20. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat een deel van de documenten buiten beoordeling moeten worden gelaten, omdat deze stukken niet zijn voorzien van een vertaling, dan wel onvoldoende begrijpelijk zijn of het aangetoonde gebruik dan wel datum van het bewijs niet binnen de relevante periode valt. De overige stukken laten volgens verweerder zien dat er in zekere mate gebruik is geweest van de naam DextraData, echter niet voor alle relevante diensten. Verweerder stelt dat het gebruiksbewijs enkel laat zien dat opposant actief is op het gebied van planning en realisatie van IT projecten bij bedrijven en dat derhalve is aangetoond dat het ingeroepen merk voor een deel van de diensten in klasse 42 normaal is gebruikt. De diverse bewijsstukken tonen echter niet aan dat het ingeroepen merk is gebruikt voor bijvoorbeeld 'business consultancy' of 'organization consultancy' zoals vermeld in klasse 35, aldus verweerder.

21. Vervolgens stelt verweerder dat bij de vergelijking van de diensten alleen de diensten in acht moeten worden genomen waarvoor normaal gebruik is aangetoond. De betreffende diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk en de diensten van het bestreden teken zijn volgens verweerder onder meer gezien hun aard, doel en prijsniveau totaal verschillend. De diensten van verweerder hebben betrekking op ondersteunende activiteiten en advies voor ondernemingen, met name ten aanzien van het werven of in dienst nemen van personeel. De diensten van opposant daarentegen spelen duidelijk in op een andere behoefte binnen een bedrijf en zijn gericht op IT (infrastructuur) vraagstukken, aldus verweerder. De diensten zijn derhalve niet overeenstemmend.

22. Verweerder betoogt dat het relevante publiek voor het grootste deel van de diensten wordt gevormd door een professioneel publiek met specifieke vakkennis en deskundigheid. Er is sprake van een verhoogd aandachtsniveau, ook in het licht van het belang en de kosten van het inschakelen van de betreffende dienstverlening.

23. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het gemeenschappelijke woorelement 'DATA' in zekere mate een beschrijvend karakter heeft en in feite van ondergeschikt belang is. Om die reden zal de nadruk bij de beoordeling meer liggen op de prefix Dextra- en Deta. Het figuratieve element van het bestreden teken vormt volgens verweerder ook een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de tekens gezien de grootte, plaatsing en originele stilering. Dit element is ook onderscheidend voor de betrokken diensten, aangezien het gaat om een gestileerde letter d in de opvallende kleurcombinatie blauw en grijs, aldus verweerder.

24. De tekens stemmen qua letters in zekere mate overeen, maar er zijn ook duidelijke visuele verschillen als gevolg van de niet gebruikelijke en opvallende letters 'X' en 'R' in het ingeroepen merk, alsmede de aanwezigheid van een onderscheidend figuratief element in het bestreden teken. Volgens verweerder zorgt de opvallende lettercombinatie 'XTR' in het ingeroepen merk ook in belangrijke mate voor een visueel verschil. Volgens vaste rechtspraak is het publiek tevens geneigd om tekens op te splitsen

in woorden die voor hen bekend zijn. Verweerder stelt dat het publiek de suffix 'Data' direct zal herkennen bij beide tekens, maar ook het woord 'extra' in het oudere merk zal direct in het oog springen.

25. Ook bestaat er volgens verweerder een duidelijk en belangrijk auditief verschil tussen "Dex-Tra" (DEKS-TRAA) en "De-Ta" (DEE-TAA). De klemtoon ligt aan het begin van de tekens, en het publiek zal meer moeite moeten doen om "Dextra" uit te kunnen spreken, aldus verweerder.

26. Verweerder stelt dat er begripsmatig geen concrete vergelijking kan worden gemaakt, behalve dat beide tekens het verwijzende element 'DATA' bevatten.

27. Volgens verweerder zorgen voornoemde verschillen ervoor dat merk en teken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen. Verder zijn de diensten niet overeenstemmend en is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau. Op grond hiervan concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

29. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

30. Het betwiste teken werd ingediend op 5 mei 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 5 mei 2016 tot 5 mei 2021. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Volgens rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.³

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

33. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

34. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt.⁷ Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.⁸

35. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant heeft de oppositie gebaseerd op de volgende diensten in klasse 35 en 42 (zie alinea 4):

Klasse 35 Bedrijfsadviesing en -consultancy; Consultancy op organisatorisch gebied; Adviesing en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten, voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 42 IT-diensten, te weten ontwikkeling, programmering en implementatie van software; Ontwikkeling van computer hardware; Hostingdiensten; Software as a Service [SaaS] en verhuur van software; Verhuur van computer hardware en faciliteiten; IT-advies, -inlichtingen- en -informatiediensten; IT-veiligheids-, -beschermings- en -hersteldiensten; Duplicatie en conversie van gegevens; Codering van gegevens; Computeranalyse en -diagnostiek; Onderzoek en ontwikkeling alsmede implementatie van computers en computersystemen; Computerprojectmanagementdiensten; Verzameling van gegevens; Digitale watermerken; Computerdiensten; Technologische diensten met betrekking tot computers; Computernetwerkdiensten; Updating van geheugenbanken van computersystemen; Diensten met betrekking tot datamigratie; Actualisering van websites voor derden; Bewaking van computersystemen middels toegang op afstand; Ontwerpen en ontwikkelen

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁸ HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

van computers en van software; Diensten op het gebied van informatietechnologie; Diensten van een application service provider; Vervaardiging van databases en bedrijfseconomische software; Ontwikkeling en aanmaak van gegevensverwerkende programma's; Beschikbaarstelling van gegevensverwerkende apparatuur en computerprogramma's voor gebruik met name ook voor de communicatie; Exploitatie van gegevensverwerkende apparatuur en van software voor derden; Updating van computersoftware; Consultancy op het gebied van de informatietechnologie (IT); Advisering op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van computer hardware; Advisering met betrekking tot het ontwerpen van websites; Informatie met betrekking tot IT en programmering via websites; Ter beschikking stellen van zoekmachines voor het internet; Cloud computing; Computerprogrammering en advisering; Systeemanalyse; Computersoftwareontwikkeling; Ontwerp van computersystemen; Bescherming tegen computervirussen; Elektronische data-opslag; Voorbereiding van gegevensverwerkingsprogramma's; Externe back-up van data; Controle op afstand van computersystemen; Ontwerpen en onderhouden van websites [voor derden]; Het onderbrengen van sites op Internet; Installatie van software; Conversie van data en computerprogramma's [anders dan fysieke conversie]; Conversie van data of documenten van een fysieke naar een elektronische drager; Kopiëren van computerprogramma's; Hosting van servers; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Verhuur van computers en software; Verhuur van computers; Verhuur van webservers; Onderhoud van software; Herstellen van verloren gegane computergegevens; Technische advisering in verband met de automatisering van processen in de IT-infrastructuur, waaronder diensten van een helpdesk; ontwerpen, construeren, aanpassen, actualiseren en implementeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud aan computerprogramma's en netwerken; technisch netwerkbeheer en technisch beheer van websites, zoals verkeersmeting, optimalisering, kwaliteitsbewaking, opsporen en opheffen van storingen; ontwerpen, aanpassen, onderhouden en beveiligen van websites; verhuur en onderhoud van geheugen te gebruiken als websites door derden (hosting); systeemintegratie en engineering; Technische diensten in verband met computernetwerken, waaronder het tot stand brengen van verbindingen tussen geautomatiseerde systemen (aansluiting); het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en reproduceren van data, beeld en geluid; Productontwikkeling; Grafische ontwerpdiensten met betrekking tot het Internet; Voorzien van computerfaciliteiten; Verhuur van computer software; Uitleen en verhuur van gegevensverwerkingsinstallaties en -apparaten, software en hardware; Verzamelen van informatie in verband met software, hardware en websites; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten, voor zover begrepen in deze klasse.

37. Het Bureau zal derhalve beoordelen of de ingediende gebruiksbewijzen het normale gebruik van bovengenoemde diensten aantoont.

38. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Engelstalig presentatiedocument met onder andere informatie over de dienstverlening van DextraData, omzet en personeelsgroei tussen 2012 en 2019, etc.;
2. Brochure genaamd 'Key Topics 2016 V.1.1.' bestemd voor cliënten van DextraData. Hierin wordt schematisch de dienstverlening uiteengezet, voor een groot deel in het Duits;
3. Twee Duitstalige brieven (inclusief een Nederlandse vertaling), d.d. 7 juni 2018 en 17 augustus 2018, met betrekking tot het ter beschikking stellen van werknemers aan derden;
4. Kopie van de verlenging van de op 20 februari 2013 afgegeven toestemming van de 'Bundesagentur für Arbeit' voor het verhuren van werknemers, d.d. 16 december 2021, inclusief Nederlandse vertaling;
5. Offerte d.d. 18 juni 2018, factuur d.d. 21 maart 2018, factuur d.d. 28 februari 2020 met betrekking tot Luxemburg;
6. Offertes d.d. 21 maart 2018, factuur d.d. 26 september 2018 met betrekking tot Nederland;
7. Offerte d.d. 28 juli 2021, factuur d.d. 10 november 2021 met betrekking tot België;

8. Diverse facturen in de periode van 2018 – 2021 met betrekking tot Duitsland;
9. Berichtgeving over DextraData in het Duitse tijdschrift 'Computerwoche', d.d. 1 september 2014;
10. Advertentie in het Duitse tijdschrift 'Business im Revier' van 2016;
11. Ranglijst van beste IT bedrijven in 2018 in het Duitse tijdschrift 'Computerwoche' van juli 2018 waarbij DextraData op de 26^e plaats staat;
12. Persbericht d.d. 13 september 2018 (inclusief Nederlandse vertaling), betrekking hebbende op het winnen van de ISG Innovatieprijs op de Dell/EMC Tech Summit in Madrid.

39. Verweerder betwist niet dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt voor de volgende diensten in klasse 42 (zie alinea 20):

IT-diensten, te weten implementatie van software; IT-advies en -informatiediensten; IT-veiligheids-, -beschermings- en -hersteldiensten; Computerprojectmanagementdiensten; Diensten met betrekking tot datamigratie; Bewaking van computersystemen middels toegang op afstand; Diensten op het gebied van informatietechnologie; Beschikbaarstelling van gegevensverwerkende apparatuur en computerprogramma's voor gebruik met name ook voor de communicatie; Exploitatie van gegevensverwerkende apparatuur en van software voor derden; Updating van computersoftware; Consultancy op het gebied van de informatietechnologie (IT); Installatie van software; Onderhoud van software; Technische advisering in verband met de automatisering van processen in de IT-infrastructuur, waaronder diensten van een helpdesk; Actualiseren en implementeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud aan computerprogramma's en netwerken; Technisch netwerkbeheer; Systeemintegratie; Technische diensten in verband met computernetwerken, waaronder het tot stand brengen van verbindingen tussen geautomatiseerde systemen (aansluiting); het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en reproducen van data, beeld en geluid; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten, voor zover begrepen in deze klasse.

40. Het Bureau is het met verweerder eens dat de ingediende gebruiksbewijzen laten zien dat DextraData zuiver diensten verleent op het gebied van IT-infrastructuur en klanten adviseert en bijstaat met betrekking tot onder meer de keuze en implementatie van softwareoplossingen.

41. De bedrijfsinformatie (nrs. 1 en 2) geeft aan welke diensten er worden verstrekt en hierbij worden enkel IT-gerelateerde consultancy- en implementatiediensten vermeld. Dit wordt bevestigd door de omschrijvingen in de offertes en facturen (nrs. 5 -8), alsmede de berichtgeving in Duitse (computer) tijdschriften (nrs. 9 – 11). De documenten maken geen melding van diensten die betrekking hebben op advisering over bedrijfsvoering zoals bedoeld in klasse 35.

42. Voor zover opposant verwijst naar documentatie waaruit volgt dat DextraData in het kader van een project ook personeel ter beschikking stelt aan klanten is het Bureau van oordeel dat dit niet betekent dat opposant ook diensten inzake het plaatsen van personeel aanbiedt, los van het feit dat het ingeroepen merk niet is geregistreerd voor dergelijke diensten.

Conclusie

43. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk aangetoond voor een deel van de diensten in klasse 42 zoals vermeld onder alinea 39. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot deze diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

44. 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.

45. 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.”*⁹

46. 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.¹⁰

47. 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.¹¹

Vergelijking van de waren en diensten

48. 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.¹²

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

50. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 35 Consultancy inzake personeel; Consultancy inzake arbeidsbemiddeling; Consultancy inzake het plaatsen van personeel; Consultancy met betrekking tot personeelswerving; Consultancy- en adviseringsdiensten met betrekking tot

⁹ 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 Uniemerken.

¹⁰ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	personeelsmanagement; Consultancy- en adviseringsdiensten met betrekking tot het plaatsen van personeel.
<p>KI 42 IT-diensten, te weten implementatie van software; IT-advies en -informatiediensten; IT-veiligheids-, -beschermings- en -hersteldiensten; Computerprojectmanagementdiensten; Diensten met betrekking tot datamigratie; Bewaking van computersystemen middels toegang op afstand; Diensten op het gebied van informatietechnologie; Beschikbaarstelling van gegevensverwerkende apparatuur en computerprogramma's voor gebruik met name ook voor de communicatie; Exploitatie van gegevensverwerkende apparatuur en van software voor derden; Updating van computersoftware; Consultancy op het gebied van de informatietechnologie (IT); Installatie van software; Onderhoud van software; Technische advisering in verband met de automatisering van processen in de IT-infrastructuur, waaronder diensten van een helpdesk; Actualiseren en implementeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud aan computerprogramma's en netwerken; Technisch netwerkbeheer; Systeemintegratie; Technische diensten in verband met computernetwerken, waaronder het tot stand brengen van verbindingen tussen geautomatiseerde systemen (aansluiting); het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en reproduceren van data, beeld en geluid; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten, voor zover begrepen in deze klasse.</p>	

51. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken betreffen "*Consultancy inzake personeel; Consultancy inzake arbeidsbemiddeling; Consultancy inzake het plaatsen van personeel; Consultancy met betrekking tot personeelswerving; Consultancy- en adviseringsdiensten met betrekking tot personeelsmanagement; Consultancy- en adviseringsdiensten met betrekking tot het plaatsen van personeel*". Deze diensten zijn specifiek gericht op arbeidsbemiddeling en personeelszaken en daarmee is de aard en bestemming anders dan die van de diensten in klasse 42 van opposant. Deze diensten hebben immers betrekking op een breed scala aan IT gerelateerde werkzaamheden, waaronder het ontwikkelen en implementeren van software, alsmede consultancydiensten op het gebied van IT. De diensten van verweerder zijn echter gericht op bedrijven die hulp nodig hebben bij het plaatsen van personeel en het publiek zal niet menen dat de herkomst hetzelfde is als van de aanbieders van diensten in de IT sector. Daarnaast zijn de diensten noch concurrerend, noch complementair.

52. Zoals opposant heeft betoogd (zie alinea 14) kunnen de bestreden diensten betrekking hebben op het plaatsen van personeel dat gespecialiseerd is in IT. Echter dit maakt de diensten nog niet

overeenstemmend. Het betreft in klasse 42 zeer specifieke diensten, die een ander doel dienen dan de bestreden diensten op het gebied van personeel. Het enkele feit dat het personeel dat door verweerder uitgezonden wordt gespecialiseerd kan zijn op het gebied van IT maakt de aard van de diensten zelf niet overeenstemmend.

Conclusie

53. De diensten van het bestreden teken stemmen niet overeen met de diensten van het ingeroepen merk. Daarmee staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de merken. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet overeenstemmen, ook niet als de merken zouden overeenstemmen.¹⁴

B. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2017248 wordt afgewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1442184 wordt ingeschreven.

57. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 november 2022



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

¹⁴ Gerecht EU 22 januari 2009, T-316/07, punt 42 ECLI:EU:T:2009:14 (easyHotel) en Gerecht EU 13 april 2010, T-103/06, punt 27, ECLI:EU:T:2010:137 (Yokana).