

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018250
Van 28 maart 2024

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: **Winger Trademarks B.V.**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1465861**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 35:



De aanvraag is onder nummer 1465861 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juni 2022.

2. Op 19 augustus 2022 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 is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 augustus 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 juni 2023. Door verweerder is na uitwisseling van de argumenten een nieuwe gemachtigde aangesteld, hetgeen door het Bureau aan partijen is bevestigd.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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

8. Opposant is een Duitse onderneming die sinds 1995 bedrijven ondersteunt bij de planning en organisatie van IT-projecten tot en met de verantwoordelijkheid voor de reguliere bedrijfsvoering. De specialisten die werkzaam zijn bij opposant bieden ondersteuning met betrekking tot het visualiseren en weergeven van gegevens van deze bedrijven. Deze 'datavisualisatie' wordt aangepast aan de specifieke behoefte van de klant. Op die manier kunnen de klanten van opposant de gegevens inzetten om gedegen

bedrijfseconomische, strategische en bedrijfsorganisatorische beslissingen te nemen op alle vlakken die in een onderneming aan de orde komen, aldus opposant.

9. Volgens opposant houdt verweerder zich bezig met interim management en uitzenden en detacheren van professionals op het gebied van Data Architecture, Data Governance/Management, Data Engineering, Data Analytics, Data Science & Big Data engineering. Deze specialisten maken gegevens van bedrijven efficiënt en inzichtelijk en streven naar versterking van de organisatie, om op die manier de gegevens van bedrijven winstgevend in te zetten, aldus opposant.

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 wordelement.

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 de eerste twee letters en de laatste 5 letters volledig identiek. Het publiek zal 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 wordelement 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 ervoor 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 derhalve niet aan de orde is.

14. Volgens opposant zijn de bestreden diensten in klasse 35 identiek aan, dan wel overeenstemmend met alle waren en diensten van het ingeroepen merk. Opposant betoogt dat verweerder alleen dataspecialisten uitzendt, dan wel detachert. Het gaat derhalve om het koppelen van data-specialisten aan ondernemingen en vice versa. Daarnaast betoogt opposant dat zowel de diensten van opposant in klasse 35 en 42, als de diensten van verweerder duidelijk in eenzelfde behoefte voorzien, te weten het ondersteunen van ondernemingen op het gebied van data. Juist nu verweerder gespecialiseerd is in het uitzenden en detacheren van data-specialisten is het zeer aannemelijk dat, in de ogen van het relevante publiek, verweerder zelf wordt beschouwd als verlener van de diensten van een data-specialist, aldus opposant.

15. Opposant stelt verder dat de diensten 'managementadvies' en 'organisatieadvies' in klasse 35 van het ingeroepen merk ook de bestreden diensten omvatten. Daarnaast betoogt opposant dat de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk eveneens als doel hebben om de bedrijfsprocessen van klanten, zijnde ondernemingen, te verbeteren door middel van het in kaart brengen en analyseren van gegevens en het toepassen van de uitkomsten van gegevensanalyses. Met dergelijke IT-diensten wordt volgens opposant ook bedrijfsorganisatorisch advies verstrekt, aldus opposant.

16. Opposant merkt in dit kader op dat verweerder zijn diensten in de praktijk aanbiedt met de vermelding 'IT-consultancy'. Het publiek zal derhalve van mening zijn dat verweerder ook de diensten van een dataspecialist aanbiedt, aldus opposant. De diensten zijn derhalve concurrerend.

17. De waren en diensten kunnen ten slotte ook als complementair worden beschouwd. Met betrekking tot de waren in klasse 9 betoogt opposant dat hiervan gebruik gemaakt wordt om de diensten te kunnen verlenen. Daarnaast stelt opposant dat het bij het zoeken naar een dataspecialist noodzakelijk is dat bedrijven een detacheringsbureau gespecialiseerd op het gebied van data inschakelen.

18. 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.

19. 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.

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

21. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor alle waren en diensten van het ingeroepen merk. Opposant geeft aan dat de bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 35 en 42 van de ingeroepen merken. Volgens opposant blijkt uit de stukken dat er sprake is van normaal gebruik van het ingeroepen merk voor onder meer detacheringdiensten en zakelijke dienstverlening. De toelichting op de bewijzen van gebruik bevat eveneens argumenten met betrekking tot de overeenstemming tussen de waren en diensten van de onderhavige merken.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder licht toe dat DetaData actief is op het gebied van arbeidsbemiddeling en detachering van 'data professionals' en advisering hierover.

23. 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 levering, installatie, migratie en implementatie van software en hardware, alsmede de voorbereiding, planning en realisatie van IT projecten bij bedrijven.

24. Volgens verweerder is er geen sprake van detacheringdiensten, maar gaat het om het ter beschikking stellen van personeel van DextraData aan bestaande klanten. De uitlening van deze werknemers vindt plaats in het kader van bestaande IT projecten, hetgeen blijkt uit de meegestuurde offertes en facturen, aldus verweerder. Normaal gebruik van het ingeroepen merk is dus enkel aangetoond voor diensten op het gebied van verkoop, installatie, implementatie en onderhoud van hardware en software, alsmede IT consultancy en IT project management diensten gerelateerd aan voornoemde producten en technische support & advisering ten aanzien van voornoemde producten en diensten. Het betreft derhalve een deel van de diensten in klasse 42. De bewijzen van gebruik tonen volgens verweerder

niet aan dat het ingeroepen merk is gebruikt voor diverse diensten in klasse 35, noch de waren in klasse 9.

25. 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 HR activiteiten voor ondernemingen, zoals het zoeken van geschikte kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het in dienst nemen van personeel, met name ten aanzien van freelancers en zzp'ers gespecialiseerd op het gebied van data. Volgens verweerder maken ondernemingen gebruik van detacheringdiensten en interim management diensten bij een (acuut) tekort aan personeel of een tijdelijke vervanging van personeel, bijvoorbeeld in geval van ziekte of zwangerschap. 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.

26. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de diensten in klasse 35 en 42 overeenstemmend zijn omdat het eenzelfde (zeer breed) doel dient. Het loutere feit dat producten of diensten mogelijk eenzelfde doel beogen maakt de producten of diensten niet per definitie overeenstemmend, aldus verweerder.

27. 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.

28. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het gemeenschappelijke woardelement 'DATA' een beschrijvend karakter heeft en derhalve van ondergeschikt belang is. Om die reden zal de nadruk bij de beoordeling meer liggen op de woardelementen 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 stileringswijze. 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.

29. De letters van de tekens stemmen 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 aanduiding 'Data' direct zal herkennen bij beide tekens, maar ook het bestaande woord 'extra' in het oudere merk zal direct in het oog springen.

30. 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.

31. Begripsmatig stemmen de tekens alleen overeen ten aanzien van het beschrijvende element 'DATA'. Volgens verweerder zal het publiek de aanduiding Deta in het bestreden teken direct opvatten als verwijzing naar het woord detachering.

32. 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.

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

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

34. 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.

35. Het betwiste teken werd ingediend op 14 juni 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 14 juni 2017 tot 14 juni 2022. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

36. 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

37. 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

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).

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 T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

38. 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

39. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerkenmerk. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 18 van Uniemerkenverordening 2017/1001 dat bepaalt dat het Uniemerkenmerk normaal gebruikt moet zijn in de Unie. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerkenmerk geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk, hetgeen ook gevolgen heeft voor de territoriale omvang van de gebruiksverplichting. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerkenmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁷

40. 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

41. Opposant geeft aan dat de bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 35 en 42 (zie punt 21). Het Bureau zal derhalve enkel met betrekking tot deze waren en diensten beoordelen of de ingediende gebruiksbewijzen het normale gebruik aantonen:

- *Kl 9 Opgenomen content; Informatietechnische en audiovisuele apparaten; Computerhardware; Geregistreerde computerprogramma's; Computerprogramma's [te downloaden software]; Stuurprogramma's, opgenomen; Randapparatuur te gebruiken met computers; Gegevensverwerkende apparatuur; Toetsenborden voor computers; Computerprinters; Interfaces [informatica]; Laptops; Magneetbandeenheden [informatica]; Modems; Monitors; Computergeheugens; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in deze klasse.*
- *Kl 35 Zakelijke analyse, zakelijk onderzoek en zakelijke informatiediensten; Updaten en onderhouden van gegevens uit elektronische gegevensbestanden; Beheer van gegevensbestanden; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden]; Systematisering van gegevens in een centraal bestand; Gegevensverzameling in een centraal bestand; Bedrijfsadvisering en -consultancy; Consultancy op organisatorisch gebied; Bedrijfseconomische diensten in verband met organisatie, strategische planning en exploitatie van IT-infrastructuren; Bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering te weten advisering over het inzetten en uitbreiden van gegevensverwerkende apparatuur en software voor de bedrijfsorganisatie; Advisering bij het opzetten en uitbouwen van onlineverkoopkanalen; Advisering met betrekking tot het kiezen en toepassen van productieplanningssystemen;*

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

⁷ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55 (Onel/Omel) en BenGH 28 juni 2023, C-2022/6, punt 20 (Gillette/Fontaine).

Bedrijfseconomische advisering bij het selecteren en gebruiken van software voor de constructie van producten; Beheer van gegevensbestanden opgeslagen in databases (beheer van databases); commercieel-zakelijke informatievoorziening, ook via telecommunicatienetwerken en via Internet; zakelijk beheer van automatiseringsprojecten; Ontwikkeling van marketingconcepten en concepten voor het beheer van klantenrelaties; Verzamelen van gegevens en zakelijke informatie voor bedrijven; Verzamelen van bedrijfseconomische informatie; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten, voor zover begrepen in deze klasse.

- *KI 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 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 web servers; 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.

42. 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, gericht aan werknemers die als uitzendkracht bij derden worden ingezet;
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;
13. Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen met betrekking tot Duitsland gedateerd tussen 2017 en 2021;
14. Klantbeoordelingen over product CIO Cockpit.

43. Op grond van de ingediende gebruiksbewijzen kan worden geconcludeerd dat DextraData een dienstverlener is op het gebied van IT-infrastructuur en klanten adviseert en bijstaat met betrekking tot onder meer de keuze en implementatie van softwareoplossingen. 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 en 13), alsmede de berichtgeving in Duitse (computer) tijdschriften (nrs. 9 – 11). Echter niet elke specifieke dienst uit klasse 42 is te relateren aan het ingediende bewijs van gebruik. Op grond van de stukken is het Bureau van oordeel dat in ieder geval sprake is van normaal gebruik van *'IT diensten, te weten op het gebied van IT-infrastructuur en advisering en begeleiding met betrekking tot onder meer de keuze en implementatie van softwareoplossingen'*. Dit wordt bovendien door verweerder niet betwist (zie punt 23).

44. Opposant betoogt dat er ook diensten worden verleend op het gebied van bedrijfsadviesing en consultancy. In de offertes en facturen wordt inderdaad melding gemaakt van diensten zoals 'business consultancy', 'business impact analyses', 'data management', 'analyse van kosten optimalisatie', 'projectbeheer', 'managed services' en 'ondersteuning veranderingsmanagementproces'. Uit deze stukken volgt echter dat deze adviesdiensten onderdeel zijn van de processen die aan de orde komen bij keuze voor een specifieke IT oplossing. Het Bureau is van oordeel dat dit aantoont dat er sprake is van normaal gebruik voor een deel van de diensten in klasse 35, te weten *'Updaten en onderhouden van gegevens uit elektronische gegevensbestanden; Beheer van gegevensbestanden; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden]; Systematisering van gegevens in een centraal bestand;*

Gegevensverzameling in een centraal bestand; Bedrijfseconomische diensten in verband met organisatie, strategische planning en exploitatie van IT-infrastructuren; Bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering te weten advisering over het inzetten en uitbreiden van gegevensverwerkende apparatuur en software voor de bedrijfsorganisatie; Beheer van gegevensbestanden opgeslagen in databases (beheer van databases); zakelijk beheer van automatiseringsprojecten’.

45. De offertes, facturen en beoordelingen maken ook melding van een specifieke softwaretool, genaamd CIO Cockpit. Echter het is niet duidelijk of dit gaat om software die kan worden gedownload of op afstand wordt aangeboden, zodat niet kan worden vastgesteld of het hier gaat om ‘Computerprogramma’s [te downloaden software]’ in klasse 9. Voor de overige waren in klasse 9 is niet, dan wel onvoldoende duidelijk aangetoond dat opposant deze producten op de markt brengt.

46. Het ingeroepen merk is niet geregistreerd voor uitzend- en detachingsdiensten. Om die reden kan de documentatie waaruit volgt dat DextraData in het kader van een project ook personeel ter beschikking stelt aan klanten er niet toe leiden dat opposant het ingeroepen merk normaal gebruikt voor dergelijke diensten.

Conclusie

47. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen oudere merk aangetoond voor een deel van de diensten in klasse 42 en 35 zoals vermeld onder punten 43 en 44. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot deze waren en diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

48. 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.

49. 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.”*⁸

50. 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.⁹

51. 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

⁸ 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 Uniemerik.

⁹ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹⁰

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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.¹¹

53. 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.¹²

54. Bij deze vergelijking zullen de waren en diensten aan de kant van het ingeroepen merk worden beperkt tot het deel van de diensten in klasse 35 en 42 waarvan het normale gebruik is aangetoond (zie punten 43 en 44). De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Updaten en onderhouden van gegevens uit elektronische gegevensbestanden; Beheer van gegevensbestanden; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden]; Systematisering van gegevens in een centraal bestand; Gegevensverzameling in een centraal bestand; Bedrijfseconomische diensten in verband met organisatie, strategische planning en exploitatie van IT-infrastructuren; Bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering te weten advisering over het inzetten en uitbreiden van gegevensverwerkende apparatuur en software voor de bedrijfsorganisatie; Beheer van gegevensbestanden opgeslagen in databases (beheer van databases); zakelijk beheer van automatiseringsprojecten.	Kl 35 Interim-management diensten voor zzp'ers werkzaam op het gebied van data; uitzenden en detacheren van professionals werkzaam op het gebied van data.
Kl 42 IT diensten, te weten op het gebied van IT-infrastructuur en advisering en begeleiding met betrekking tot onder meer de keuze en implementatie van softwareoplossingen.	

55. De diensten '*Interim-management diensten voor zzp'ers werkzaam op het gebied van data; uitzenden en detacheren van professionals werkzaam op het gebied van data*' van het betwiste teken zijn specifiek gericht op bedrijven die hulp nodig hebben bij het plaatsen van personeel. Dergelijke interim, uitzend- en detacheringdiensten zijn gericht op arbeidsbemiddeling en zijn naar hun aard anders dan de diensten van het ingeroepen merk in klasse 35 en 42. In het onderhavige geval is echter in de betwiste aanvraag uitdrukkelijk gespecificeerd dat het gaat om professionals op het gebied van data. De diensten

¹⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

in klasse 35 en 42 van het ingeroepen merk richten zich grotendeel op het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens (data). De diensten hebben derhalve betrekking op hetzelfde onderwerp. Het relevante publiek kan ook overlappen, immers een bedrijf dat op zoek is naar een dataspecialist kan dit via een gespecialiseerd uitzendbureau doen, of een bedrijf gespecialiseerd in dataverwerking. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

56. De diensten van het bestreden teken stemmen in zekere mate overeen met de diensten van het ingeroepen merk.


Vergelijking van de tekens

57. 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.¹³

58. 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.¹⁴ De totaalindruk die door een samengesteld teken 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

59. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

60. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DextraData	

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen); Gerecht EU 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Visueel

61. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk en bestaat uit één woord van tien letters, DextraData. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van acht letters, DetaData, weergegeven in twee tinten blauw. Boven het woardelement bevindt zich een abstract figuur bestaande uit een zeshoek met een extra lijn aan de rechterbovenkant. Dit figuur kan als een gestileerde letter 'd' worden gezien. Daaromheen bevinden zich een blauwe en een grijze lijn.

62. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement.¹⁶ In het onderhavige geval zal het gebruik van het figuratieve element in het bestreden teken het publiek niet ontgaan, gezien de prominente plaatsing daarvan.¹⁷ Daarnaast ziet het publiek ook duidelijk het woardelement DetaData.

63. Het eerste deel van het ingeroepen merk, Dextra, bevat alle vier de letters van het eerste deel van het bestreden teken. De letters 'De' en de letter 'a' staan ook op dezelfde plek. Daarnaast bevat het ingeroepen merk ook de letters 'x' en 'r' die niet voorkomen in het bestreden teken. Het laatste deel, Data, is identiek.

64. In zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken gaat het om een combinatie van twee korte woorden die ieder met een hoofdletter D beginnen. Daarnaast is in beide tekens de letter D in het midden ook met een hoofdletter weergegeven, zodat het visueel duidelijk is dat het woardelement uit twee onderdelen bestaat.

65. Het is juist dat de letter 'x' een niet veel voorkomende letter is, alsmede dat het woord 'data' een beschrijvende betekenis heeft (zie punten 28 en 29). Echter de toevoeging van twee letters in het middelste deel van het ingeroepen merk is naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval onvoldoende om de visuele overeenstemming tussen de woardelementen ongedaan te maken. Dit komt met name omdat 8 van de 10 letters van het ingeroepen merk allemaal in dezelfde volgorde hernomen zijn in het bestreden teken. De toevoeging van de 'x' en de 'r' valt visueel in het totaalbeeld minder op, met name omdat beide tekens aan het begin en het einde hetzelfde zijn en een hoofdletter D in het midden hebben.

66. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmen.

Auditief

67. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁸

68. Zowel merk als teken bestaan uit vier lettergrepen: DEX-TRA-DA-TA en DE-TA-DA-TA. De aanwezigheid van de letter 'x' in het ingeroepen merk zorgt voor een auditief verschil. De uitspraak van

¹⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁷ Gerechtshof Den Haag 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

¹⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

de letter 'e' wordt hierdoor ook anders. In het ingeroepen merk betreft het een korte e en in het bestreden teken een lange e. De toevoeging van de letter 'r' in de tweede lettergreep van het ingeroepen merk is auditief minder opvallend en de uitspraak van de tweede lettergreep is derhalve sterk overeenstemmend. Het laatste deel, data, is identiek.

69. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatig

70. Verweerder stelt dat het woord 'Deta' door het publiek zal worden opgevat als verwijzing naar 'detachering' (zie punt 31). Het Bureau is van het oordeel dat een deel van het publiek, gezien het feit dat het bestreden teken is aangevraagd voor detacheringdiensten, deze verwijzing inderdaad zal herkennen. Echter de aanduiding 'Deta' is geen gangbare afkorting voor detachering, althans dit is niet door verweerder aangetoond. Het Bureau kan derhalve niet uitsluiten dat een deel van het publiek 'Deta' als fantasiewoord zal opvatten.

71. In zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken zal het publiek het woord 'data' herkennen en begrijpen dat het om 'gegevens' gaat.

72. De tekens hebben echter als geheel geen duidelijke en vaststaande betekenis voor (een deel van) het publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

73. De tekens zijn visueel overeenstemmend. Auditief is er sprake van een zeker mate van overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Globale beoordeling

74. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁹ In het onderhavige geval gaat het om specialistische diensten, waarmee aanzienlijke kosten gepaard gaan en die een aanmerkelijke impact op de bedrijfsvoering hebben. Het feit dat de relevante diensten gespecialiseerd zijn, dan wel worden aangeboden aan gespecialiseerde bedrijven, en niet op reguliere basis wordt afgenomen betekent dat het Bureau in het onderhavige geval uitgaat van een verhoogd aandachtsniveau.²⁰

75. 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

¹⁹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁰ Zie in dit kader GEU 13 oktober 2009, T-146/08, ECLI:EU:T:2009:398, punt 45 (Redrock) en BenGH (tweede kamer) 6 februari 2024, C-2022/19, punt 28 (Ariane Consulting).

onderscheidingskracht.²¹ Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijft gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

76. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²²

77. In het onderhavige geval zijn de diensten in zekere mate overeenstemmend. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

78. 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 diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

79. Opposant verwijst naar omstandigheden die zich in de praktijk zouden voordoen (zie punt 16). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²³

80. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (zie punt 21), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2018250 wordt toegewezen.

83. De Benelux aanvraag met nummer 1465861 wordt niet ingeschreven.

²¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²³ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

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

Den Haag, 28 maart 2024



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard