

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018271
Van 27 oktober 2023

Opposant: **Novartis AG**
4002 Basel
Zwitserland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemerkt 018677421**

CONFIIYA

tegen

Verweerder: **Hermes PartCo B.V.**
Binnenweg 1 A
1261 EK Blaricum
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1466593**

CONFIDO

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

1. Op 28 juni 2022 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk CONFIDO voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1466593 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2022.
2. Op 30 augustus 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:
 - Uniemerkt 018677421 van het woordmerk CONFIYA ingediend op 24 maart 2022 en geregistreerd op 13 juli 2022 voor waren en diensten in de klassen 9 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
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 31 augustus 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 6 maart 2023.

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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het vergelijken van de betrokken tekens en stelt dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen. De tekens bestaan beide uit zeven letters waarvan vijf letters identiek zijn. Het eerste deel van een woordmerk trekt de meeste aandacht van de consument. De laatste twee letters verschillen, maar betreffen in beide tekens een medeklinker gevolgd door een klinker.
9. Wat de auditieve vergelijking betreft, stelt opposant dat de overeenstemming eveneens zeer groot is. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. De eerste twee lettergrepen zijn identiek. De laatste lettergreep in beide tekens verschilt maar eindigt in beide gevallen met een klinker, wat de fonetische overeenstemming verder vergroot.

10. Conceptueel is de overeenstemming tussen de tekens eveneens zeer groot. Volgens opposant verwijzen beide tekens naar het begrip "vertrouwen". Het woord "vertrouwen" is in het Latijn "confido" en in het Spaans "confiar".

11. Opposant merkt op dat mocht het Bureau niet overtuigd zijn van de conceptuele overeenstemming, de vastgestelde visuele of auditieve overeenstemming al voldoende is om tot de conclusie te komen dat de tekens overeenstemmen. Er is geen sprake van factoren die de overeenstemming kunnen neutraliseren.

12. Opposant stelt dat een deel van de waren van de betwiste aanvraag behoort tot de warengroep software en daarmee identiek is aan de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Een ander deel van de waren uit klasse 9 van de betwiste aanvraag, waaronder '*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*' behoort tot de warengroep hardware en gegevensdragers, volgens opposant. Deze waren gebruiken software of kunnen een drager van software zijn. De waren stemmen derhalve in hoge mate overeen met waren uit het ingeroepen merk. Wat betreft het deel van de waren uit de betwiste aanvraag betrekking hebbende op kaarten en passen stelt opposant dat deze in mindere mate overeenstemmen met de waren uit klasse 9 van het ingeroepen merk. Bovendien zijn zij complementair, in die zin dat software nodig is om kaarten te lezen.

13. Opposant stelt dat de diensten uit klasse 38 van de betwiste aanvraag overeenstemmen met waren uit klasse 9 en diensten uit klasse 44 van het ingeroepen merk nu telecommunicatiediensten en softwaremarkten duidelijk met elkaar verweven zijn geraakt door de snelle ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie. Onder de '*websites en applicaties*', uit klasse 38 van de betwiste aanvraag, waar toegang tot wordt verleend kunnen ook vallen '*software*', '*applicaties*' en '*medische informatie*' uit klasse 9 en 44 van het ingeroepen merk. Er bestaat een zeker verband tussen de waren en diensten.

14. De diensten in klasse 42 van de betwiste aanvraag stemmen overeen met waren uit klasse 9 van het ingeroepen merk. Volgens opposant is het evident dat consumenten verwachten dat de aanbieder van software (klasse 9) ook softwarediensten (klasse 42) aanbiedt.

15. Het ingeroepen merk CONFIIYA heeft volgens opposant voor geen van de betrokken waren of diensten een relevante betekenis. Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk als zeer groot te worden beschouwd.

16. Het relevante publiek voor de waren en diensten waarop het ingeroepen merk betrekking heeft, betreft zowel de medische beroepsbeoefenaar als de eindgebruiker zonder specifieke medische kennis. Uitgegaan moet worden van de perceptie van het publiek met de geringste oplettendheid. Het aandachtsniveau in het onderhavige geschil is laag tot normaal. Zelfs een normaal aandachtniveau leidt tot een vaststelling van verwarringsgevaar, aldus opposant.

17. Rekening moet worden gehouden met verschillende factoren en hun onderlinge samenhang. Nu de overeenstemming tussen de tekens, de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk groot zijn en het aandachtsniveau van het relevante publiek normaal tot laag is, is volgens opposant gevaar voor verwarring in hoge mate aanwezig.

18. Mochten bepaalde waren en diensten in mindere mate overeenstemmen dat wordt dit gecompenseerd door de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens.

19. Een onvolmaakt herinneringsbeeld vergroot de kans op verwarring. Daarnaast kan de consument geloven, nu beide tekens CONFII- bevatten en een verschillende uitgang hebben, dat het betwiste teken een variant is op het ingeroepen merk afkomstig van dezelfde aanbieder.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar, met inbegrip van associatiegevaar en vordert derhalve dat de betwiste merkaanvraag in haar geheel wordt geweigerd en dat opposant een kostenvergoeding wordt toegekend op basis van het maximumtarief.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder betwist dat er sprake zou zijn van verwarringwekkende overeenstemming tussen de tekens en is van mening dat de oppositie moet worden afgewezen.

22. Door de toevoeging '*al het voornoemde voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen*' aan klasse 9 van het ingeroepen merk is het zonneklaar dat deze waren enkel worden toegepast in de medische sector. De diensten in klasse 44 van het ingeroepen merk bevestigen dit ook, aldus verweerder. Uit de waren- en dienstenomschrijvingen in de betwiste aanvraag blijkt duidelijk dat deze waren en diensten worden aangeboden door een IT-specialist. Verweerder concludeert dat de waren en diensten voldoende van elkaar verschillen.

23. De uitgangen van beide tekens, te weten -DO en -YA, creëren een geheel ander visueel beeld waardoor de consument de merken van elkaar zal kunnen onderscheiden.

24. Het ingeroepen merk CONFIIYA zal als CON-FIYA worden uitgesproken vanwege de dubbele "i"-klank. Dit levert een korter merk op waardoor de merken auditief niet overeenstemmen.

25. Dat "confido" het Latijnse woord is voor vertrouwen is slechts een aanname van opposant, volgens verweerder.

26. De stelling van opposant dat het ingeroepen merk CONFIIYA beschikt over een sterk onderscheidend karakter wordt niet onderbouwd. Het ingeroepen merk beschikt daarom over een normaal onderscheidend vermogen volgens verweerder.

27. Gelet op het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens en het gebrek aan overeenstemming tussen de waren en diensten, is verweerder van oordeel dat het publiek niet kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming.

28. Aangezien alle waren in klasse 9 bestemd zijn voor gebruik op geneeskundig gebied en voor medische toestellen, zoals in de warenomschrijving staat vermeld, kan niet anders geoordeeld worden dan dat het relevante publiek de medische beroepsbeoefenaar is en deze een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau heeft.

29. De totaalindrukken van de tekens stemmen niet of in elk geval onvoldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden, aldus verweerder. Aangezien de waren en diensten niet overeenstemmend kunnen worden geacht, is er geen kans op verwarring.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot betaling van de kostenveroordeling aan deponent op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE juncto 1.28 lid 3 UR.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.¹

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

34. 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.³

Vergelijking van de tekens

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

36. 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.⁵ 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

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

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

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

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

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

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

37. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| CONFIYA | CONFIDO |

Visuele vergelijking

39. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken bestaande uit één woord dat zeven letters telt. De eerste vijf letters van de betrokken tekens zijn identiek.

40. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.⁷ De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden, zoals ook opgemerkt door opposant (zie punt 8).⁸

41. De twee letters verschil aan het einde van de tekens trekken minder de aandacht dan de vijf identieke beginletters. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie punt 23) creëren de twee letters verschil aan het einde van de tekens niet een geheel ander visueel beeld.

42. Nu de betrokken tekens voor het grootste deel identiek zijn, te weten vijf van de zeven letters en het identieke deel het eerste deel betreft, stemmen de tekens visueel in sterke mate overeen naar het oordeel van het Bureau.

Auditieve vergelijking

43. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.⁹ De eerste twee lettergrepen van de tekens, te weten CON-FI, worden identiek uitgesproken.

44. Tussen twee klinkers wordt de letter 'Y' uitgesproken als een 'J', zoals dit bijvoorbeeld ook het geval is in de Nederlandse woorden *royaal*, *moyenne* en *royement* en in de Franse woorden *citoyen*, *voyant* en *dénoyateur*. Het Bureau kan de stelling van verweerder, dat het ingeroepen merk vanwege de dubbele "i"-klank wordt uitgesproken als CON-FIYA (zie punt 24), dan ook niet bijtreden.

⁶ 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).

⁷ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

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

45. Gelet op voorgaande overwegingen is het Bureau van mening dat de tekens auditief in sterke mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

46. Opposant wijst er op dat "confido" het Latijnse woord en "confiar" het Spaanse woord is voor "vertrouwen" en dat daarmee beide betrokken tekens CONFIIYA en CONFIDO naar het begrip "vertrouwen" verwijzen (zie punt 10).

47. Het Bureau is van oordeel dat het relevante Benelux publiek niet zodanig vertrouwd is met het Spaans om de betekenis van "confiar" te kennen, laat staan dat zij in het ingeroepen merk CONFIIYA een verwijzing naar "confiar" zal herkennen.

48. Gezien de waren- en dienstenomschrijving van het betwiste teken CONFIDO is er geen sprake van een in aanmerking komend publiek met kennis van het Latijn, zoals dit bijvoorbeeld het geval kan zijn bij medisch geschoolden. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het relevante Benelux publiek niet bekend zal zijn met de betekenis van het Latijnse woord "confido".

49. Gelet op bovenstaande acht het Bureau voornoemde betekenissen dan ook niet bekend bij het in aanmerking komend publiek zodat merk en teken geen kenbare betekenis hebben. Het Bureau is derhalve van oordeel dat in onderhavig geval een begripsmatige vergelijking als zodanig niet aan de orde is

Conclusie

50. De tekens stemmen visueel en auditief in grote mate overeen. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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.¹⁰

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.¹¹

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
| KI 9: Downloadbare chatbotsoftware voor het simuleren van gesprekken; Downloadbare mobiele applicaties voor het opvragen en weergeven van gezondheidsinformatie; Downloadbare mobiele applicaties met onderwijs | KI 9: Software; computers; computerrandapparatuur; data- en telecommunicatieapparatuur; geregistreerde computerprogramma's; computer hardware; softwarepakketten; informatieverwerkende |

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|---|--|
| <p>en informatie, met betrekking tot de volgende gebieden: Gezondheid, Gezondheidszorg en Medicijnen; Apps voor gebruik met medische toestellen; Chatbotsoftware om gebruikers in staat te stellen natuurlijke taal te gebruiken voor geven van opdrachten aan een analytisch systeem door middel van een website of mobiel apparaat voor het verwerken en simuleren van gesprekken op het gebied van gezondheidszorg en farmaceutische producten; Softwareapplicaties (apps), online aangeboden of als downloadbare applicaties; Software en/of softwaretoepassingen (applicaties) voor medische en/of chirurgische toepassingen; Systemen voor gegevensverzameling voor medisch gebruik; Al het voornoemde voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen.</p> | <p>inrichtingen en apparaten; computerterminals; magnetische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; software voor webapplicaties; computerservers en computerservers die onderling met elkaar in verband staan; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; apps; telecommunicatie-randapparatuur; oplaadbare kaarten en telefoonkaarten; software-applicaties voor mobiele telefoons; elektronische apparaten voor het opslaan en reproduceren van data, alsmede apparaten voor het opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; computerhardware en software; delen en onderdelen voor voornoemde producten; software voor het verwerken van elektronische betalingen van en naar derden; identificatiesoftware; geregistreerde computerprogramma's met betrekking tot het uitwisselen, in stand houden en/of opslaan van informatie met betrekking tot waardetransacties, persoonsinformatie en het beschermen van persoonsgegevens, alsmede op het gebied van financiële transacties, elektronische betalingen en incasso- opdrachten; magnetische gegevensdragers; kaarten, chipkaarten en creditcards, voorzien van een magneetstrip; gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerrandapparatuur; kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (zogenaamde "smart cards"); apparaten voor het lezen en voor het schrijven van gecodeerde informatie op kaarten; betaalpassen voor zover niet begrepen in andere klassen; apparatuur voor het verwerken van gegevens; elektronische publicaties.</p> |
| | <p>KI 38: Het verschaffen van toegang tot een online platform met onder andere websites en applicaties.</p> |
| | <p>KI 42: Automatiseringsdiensten; advisering op het gebied van automatisering; implementatie en integratie van software; ontwerpen, ontwikkelen, aanpassen en schrijven van software, softwareproducten, softwaresystemen; diensten van IT-specialisten; computerprogramming;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>webhosting; ontwerpen van websites; advisering inzake de keuze van computerhardware en -software; systeemanalyse; updating en onderhoud van software; diensten van ICTspecialisten; adviezen door automatiseringsdeskundigen, softwareprogrammeurs en IT- specialisten; technische adviezen op het gebied van computers, software en computersystemen; automatiseringsadviezen in het kader van het opstellen van een beveiligingsbeleid voor het beveiligen van netwerken; het online ter beschikking stellen van bedrijfssoftware; beveiliging van gegevensbestanden Elektronische authenticatie van personen alsmede advisering hieromtrent.</p> |
| <p>KI 44: Het leveren van gezondheidsinformatie; Het verschaffen van informatie over gezondheidszorg; Verschaffing van informatie over gezondheid en medische informatie, allemaal gepersonifieerd; Het verstrekken van medische informatie op het gebied van gezondheidszorg; Verstrekking van medische informatie via internetpagina's, elektronische hulpmiddelen en databases.</p> | |

Klasse 9

54. Het mindere in een ingeroepen merk geldt als identiek aan het meerdere in het betwiste teken, oftewel wanneer de ruimer geformuleerde waren en diensten van verweerder de meer specifiek geformuleerde waren en diensten van opposant kunnen omvatten, worden deze als identiek beschouwd.¹² Zo valt specifieke software zoals *'software voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen'* van het ingeroepen merk onder de ruimere omschrijving *'software', 'geregistreerde computerprogramma's', 'softwarepakketten', 'software voor webapplicaties', 'apps', 'software-applicaties voor mobiele telefoons', 'computersoftware' en 'delen en onderdelen voor voornoemde producten'* van het betwiste teken. Deze waren worden dus identiek geacht.

55. De waren *'computers', 'data- en telecommunicatieapparatuur', 'informatieverwerkende inrichtingen en apparaten', 'delen en onderdelen voor voornoemde producten', 'gegevensverwerkende apparatuur' en 'apparatuur voor het verwerken van gegevens'* van het betwiste teken stemmen overeen met de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Deze waren zijn immers onderling noodzakelijk en dus complementair: zonder computers functioneert software niet en omgekeerd.

56. De verschillende hardware van het betwiste teken, te weten *'computerrandapparatuur', 'computer hardware', 'computerterminals', 'computerservers en computerservers die onderling met elkaar in verband*

¹² Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

staan', 'telecommunicatie-randapparatuur', 'delen en onderdelen voor voornoemde producten' en 'computers en computerrandapparatuur' stemmen overeen met de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Hardware en software worden immers in onderlinge samenhang met elkaar gebruikt.

57. Hoewel software niet (meer) per definitie op dragers vastgelegd wordt (zoals downloadbare software), is dit voor het publiek wel een bekende fysieke verschijningsvorm van de waar. Het valt dan ook allerminst uit te sluiten dat het publiek aan de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk en *'magnetische en elektronische gegevensdragers', 'apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data', 'elektronische apparaten voor het opslaan en reproduceren van data, alsmede apparaten voor het opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid of beeld', 'delen en onderdelen voor voornoemde producten' en 'magnetische gegevensdragers'* van het betwiste teken eenzelfde herkomst zal toedichten. Ook deze waren worden daarom overeenstemmend geacht.

58. Wat betreft de waren *'software voor het verwerken van elektronische betalingen van en naar derden', 'identificatiesoftware', 'geregistreerde computerprogramma's met betrekking tot het uitwisselen, in stand houden en/of opslaan van informatie met betrekking tot waardetransacties, persoonsinformatie en het beschermen van persoonsgegevens, alsmede op het gebied van financiële transacties, elektronische betalingen en incasso- opdrachten'* van het betwiste teken en *'software voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen'* van het ingeroepen merk is het Bureau van oordeel dat hoewel software een set van instructies betreft waarmee een computer een taak kan uitvoeren, dit niet betekent dat het specifieke doel van de ene soort software hetzelfde is als de andere. Zeer specifieke software kan verschillen van een ander soort software, zoals in casu het geval. De waren uit het ingeroepen merk zijn duidelijk gericht op ziekenhuizen en medische instellingen. De waren uit het betwiste teken zijn duidelijk gericht op financieel dienstverleners. De waren hebben een ander doel en zijn gericht op een ander publiek. Ook concurreren zij niet. Deze waren stemmen niet overeen.

59. Volgens opposant behoren onder andere *'apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld'* uit klasse 9 van het betwiste teken tot de productgroepen "hardware" of "gegevensdragers" en gebruiken zij software om te werken of kunnen zij drager van software zijn (zie punt 12). Dat de betrokken waren software gebruiken of software bevatten, volstaat niet om deze waren overeenstemmend te achten, gelet op hun verschillende aard, bestemming, gebruikswijze en distributiekanaal. Deze waren stemmen niet overeen.

60. De term *'elektronische publicaties'* omvat verschillende soorten publicaties die in digitale vorm worden aangeboden. Deze waren zijn te ver verwijderd van de waren *'software voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen'*. De waren zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend. Er bestaat evenmin een noodzakelijk verband tussen beide en ze zijn niet concurrerend. De waren stemmen niet overeen.

61. De waren *'oplaadbare kaarten en telefoonkaarten', 'delen en onderdelen voor voornoemde producten', 'kaarten', 'chipkaarten en creditcards, voorzien van een magneetstrip', 'kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (zogenaamde "smart cards")', 'apparaten voor het lezen en voor het schrijven van gecodeerde informatie op kaarten' en 'betaalpassen voor zover niet begrepen in andere klassen'* van het betwiste teken stemmen niet overeen met de waren *'software voor gebruik op het gebied van geneeskunde en medische toestellen'* van het ingeroepen merk, aangezien ze op geen van de relevante criteria overeenkomen. De waren in kwestie zijn verschillend van aard, doel en gebruikswijze. Ze vallen gewoonlijk niet samen wat betreft producenten, distributiekanaal en relevant publiek. Bovendien zijn ze niet complementair of concurrerend. Ook deze waren stemmen niet overeen.

Klasse 38

62. De dienst 'het verschaffen van toegang tot een online platform met onder andere websites en applicaties' van het betwiste teken stemt overeen met de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Het doel van deze dienst is immers hetzelfde, namelijk het ter beschikking stellen van software en het verschaffen van toegangstijd tot een online platform met software-applicaties is noodzakelijk om deze software te kunnen downloaden dan wel online te gebruiken. De diensten stemmen dan ook overeen.

Klasse 42

63. Opposant vergelijkt de diensten in klasse 42 van het betwiste teken met de waren in klasse 9 van het ingeroepen merk. In het algemeen zijn diensten en waren 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.

64. In deze context dient eraan 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.¹³

65. De diensten van verweerder in klasse 42, kortweg automatiseringsdiensten en software-gerelateerde-diensten stemmen, vanwege hun complementariteit, overeen met de software genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Bij het leveren van deze diensten zullen veelal bijkomende waren worden aangeboden en geleverd of gebruikt, teneinde een en ander naar behoren te laten functioneren. De betrokken waren en diensten stemmen overeen.

Conclusie

66. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

67. Voor wat betreft de niet overeenstemmende waren (zie punten 58, 59, 60 en 61) kan de oppositie al niet slagen omdat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien de waren of diensten niet overeenstemmen. Voor wat betreft de identieke en overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 (zie punten 54, 55, 56, 57, 62 en 65) wordt hierna overgegaan tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Globale beoordeling

68. 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

¹³ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

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.¹⁴ De waren en diensten in kwestie zijn bestemd voor zowel het algemene publiek als het professionele publiek, aldus opposant (zie punt 16). Dit wordt door verweerder niet betwist. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.¹⁵ In dit geval dient daarom te worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau van het algemene publiek.

69. 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.¹⁶ Volgens opposant heeft het ingeroepen merk voor geen van de betrokken waren of diensten een relevante betekenis en dient bijgevolg het onderscheidend vermogen als zeer groot te worden beschouwd. (zie punt 15). In casu gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu dit geen kenmerk van de betrokken waren of diensten omschrijft en opposant geen bewijs heeft aangeleverd dat aantoonde dat het ingeroepen merk van huis uit of wegens zijn bekendheid op de markt een verhoogd onderscheidend vermogen heeft, zoals ook opgemerkt door verweerder (zie punt 26).

70. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens visueel en auditief in sterke mate overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de identiek of overeenstemmend geachte waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Conclusie

71. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er voor wat betreft een deel van de betwiste waren en diensten gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2018271 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Benelux aanvraag met nummer 1466593 wordt niet ingeschreven voor:

- Klasse 9: *"Software; computers; computerrandapparatuur; data- en telecommunicatieapparatuur; geregistreerde computerprogramma's; computer hardware; softwarepakketten; informatieverwerkende inrichtingen en apparaten; computerterminals; magnetische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; software voor webapplicaties; computerservers en computerservers die onderling met elkaar in verband staan; apps; telecommunicatie-randapparatuur; software-applicaties voor mobiele telefoons; elektronische apparaten voor het opslaan en reproduceren van data, alsmede apparaten voor het opnemen, overbrengen en het weergeven*

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ BenGH (tweede kamer) 18 April 2023, C-21/19, punt 26 (ZM ZoMooi).

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

van geluid of beeld; computerhardware en software; delen en onderdelen voor voornoemde producten; magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerrandapparatuur; apparatuur voor het verwerken van gegevens."

- Klasse 38 (alle diensten)
- Klasse 42 (alle diensten)

74. Benelux aanvraag met nummer 1466593 wordt wel ingeschreven voor:

- Klasse 9: *"Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; oplaadbare kaarten en telefoonkaarten; delen en onderdelen voor voornoemde producten; software voor het verwerken van elektronische betalingen van en naar derden; identificatiesoftware; geregistreerde computerprogramma's met betrekking tot het uitwisselen, in stand houden en/of opslaan van informatie met betrekking tot waardetransacties, persoonsinformatie en het beschermen van persoonsgegevens, alsmede op het gebied van financiële transacties, elektronische betalingen en incasso- opdrachten; kaarten, chipkaarten en creditcards, voorzien van een magneetstrip; kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (zogenaamde "smart cards"); apparaten voor het lezen en voor het schrijven van gecodeerde informatie op kaarten; betaalpassen voor zover niet begrepen in andere klassen; elektronische publicaties."*

75. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 27 oktober 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams