



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011558**  
**van 26 januari 2018**

**Opposant:** **LXBC, Société à Responsabilité Limitée**  
2, rue du Cimetière  
8001 Strassen  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **INLEX IP EXPERTISE**  
5 rue Feydeau  
75002 Paris  
Frankrijk

**Ingeroepen recht 1:**



(Benelux inschrijving 941808)

**Ingeroepen recht 2:**



(Uniemerk 12247111)

*tegen*

**Verweerder:** **Starbi BVBA**  
Dendeldonk 15  
9230 Wetteren  
België

**Gemachtigde:** **De Clercq & Partners**  
Edgard Gevaertdreef 10 a  
9830 Sint-Martens-Latem  
België


**Betwiste merk:**




(Benelux depot 1320451)


## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 november 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1320451 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2015.

2. Op 5 januari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 941808 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 26 juli 2013 en ingeschreven op 30 juli 2013 voor diensten in de klassen 35 en 39;

- Uniemerken 12247111 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 23 oktober 2013 en ingeschreven op 19 maart 2014 voor diensten in de klassen 35 en 39.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 7 januari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 9 januari 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt vast dat een deel van de diensten waartegen de oppositie is gericht identiek is aan de diensten van de ingeroepen rechten en de overige diensten zijn volgens hem soortgelijk.

10. Volgens opposant is het element WINK het meest onderscheidende en dominante deel van de ingeroepen rechten. Het element DRIVE IN MARKET daarentegen is zeer klein weergegeven en beschrijvend voor de diensten in kwestie, zodat het door de consument niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat.

11. Dit dominante element wordt integraal hernomen in het betwiste teken. Opposant meent dat de loutere toevoeging van de letters LN in het betwiste teken onvoldoende is om de overeenstemmende totaalindruk weg te nemen. Hij concludeert dan ook dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen.

12. Het Engelse woord *wink* staat voor knipoog(je) en opposant meent dat dit zo door de meerderheid van de Beneluxconsumenten zal worden begrepen. Derhalve stemmen de tekens ook op conceptueel vlak overeen.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de diensten waartegen de oppositie is gericht.

**B. Reactie verweerder**

14. Verweerder meent dat er voldoende verschillen zijn aan te wijzen tussen de tekens om deze als niet overeenstemmend te kwalificeren. De opvallende kleuren zijn verschillend, de opmaak van de letter W komt niet terug in het betwiste teken en omgekeerd is in dat teken de letter K gestileerd weergegeven als afbeelding van een wandelend personage met winkeltas.

15. Auditief valt het eerste woord van de ingeroepen rechten op het eerste gezicht weliswaar samen met de eerste lettergreep van het betwiste teken, maar dit kan niet worden gezegd van de andere elementen. Bovendien zal het betwiste teken worden gezien en uitgesproken als “winkelen”, waarbij de letters “e” als gevolg van de zogenaamde glottisslag worden ingeslikt. Verweerder acht de tekens auditief derhalve niet overeenstemmend.

16. Conceptueel kan *wink* inderdaad staan voor “knipoog”, maar verweerder ziet ook wat in de Engelse zegswijzen *in a wink* of *in the wink of an eye*. De specifieke voorstelling van de letter W (duidelijk analoog aan het @-teken) verwijst volgens verweerder bovendien naar een online context. In combinatie met de geheel beschrijvende woordelementen DRIVE IN MARKET, suggereren de merken dan ook dat de desbetreffende diensten (met name die van een “drive in market”) snel en efficiënt (*in a wink*) worden geleverd (mogelijk online).

17. Het betwiste teken zal daarentegen door het relevante publiek overduidelijk worden gezien als een fout gespelde versie van het Nederlandse woord “winkelen”. De specifieke voorstelling van de letter K (een wandelend personage met winkeltas) versterkt deze interpretatie nog. In dit verband wijst verweerder op een poging zijnerzijds tot registratie van het woordmerk WINKLN, die echter strandde op een definitieve weigering zijdens het Bureau wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

18. In tegenstelling tot hetgeen opposant aanvoert, verwijzen de tekens volgens verweerder dus naar totaal verschillende concepten, zodat zij begripsmatig als niet overeenstemmend dienen te worden beschouwd.

19. Volgens verweerder is slechts een deel van de diensten waartegen de oppositie is gericht identiek of soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten en hij weet zich hierin gesteund door diverse beslissingen van EUIPO.

20. Het doelpubliek is volgens verweerder in casu de gewone particuliere consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

21. Verweerder concludeert dat van enig gevaar voor verwarring geen sprake kan zijn en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie als ongegrond af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

23. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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



25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende

bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld (hieronder zal er in het enkelvoud naar worden verwezen). De te vergelijken tekens zijn aldus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Begripsmatige vergelijking

29. *Wink* is Engels voor “knipperbeweging (met de ogen), ooggeknipper, (i.h.b.) knipoog(je)” of de daarmee corresponderende werkwoorden (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Verweerder wijst ook op de Engelse uitdrukkingen *in a wink* en *in the wink of an eye*, waardoor het woord in samenhang met het onderschrift volgens hem suggestief is voor in een oogwenk te leveren diensten (zie punt 16). Het Bureau wijst er evenwel op dat aan deze interpretatie een heel denkproces voorafgaat, dat de gemiddelde consument niet steeds zal doorlopen bij het waarnemen van een merk. Bovendien is de doorsnee consument vertrouwd met het begrip *wink emoticon* (👁️ en talloze varianten daarop), zodat minstens een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek het woord zal begrijpen in de betekenis van “knipoog(je)”.

30. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het onderschrift DRIVE IN MARKET van het ingeroepen recht, vrij te vertalen als drive-in markt/handel/verkoop. Op begripsmatig vlak moet dus het element WINK worden aangemerkt als het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht.

31. Dit dominante bestanddeel wordt integraal hernomen in het betwiste teken. Verweerder betwist dit, aangezien volgens hem dit teken moet worden gelezen als “winkelen”, te meer nu de gestileerde letter K een wandelend personage voorstelt met een winkeltas (zie punt 17). Zo opgevat zijn de tekens op begripsmatig vlak verschillend, aldus nog verweerder, die in dat verband verwijst naar een weigering van het teken WINKLN voor dezelfde diensten.

32. Echter, het Bureau merkt op dat deze benaderingswijze veel meer voor de hand ligt bij de loutere lettercombinatie WINKLN dan bij het onderhavige gecombineerde woord-/beeldmerk. Het is immers een bekend fenomeen dat bij de oppervlakkige waarneming van een woord ontbrekende letters worden ingevuld, terwijl anderzijds haplotalie een vaak voorkomende schrijffout is. Maar bij de oppervlakkige aanschouwing van het voorliggende teken kan de “winkeltas” allicht voor een punt worden gehouden en de letters “ln” voor een topleveldomein. Een onbestaande extensie weliswaar (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Toplevelveldomein>), maar daar zal de doorsnee consument geen weet van hebben en in ieder geval zal de structuur van een woord, gevolgd door een punt en twee letters hem vertrouwd voorkomen van andere domeinnamen. In dat geval behoudt het woord WINK een zelfstandige en onderscheidende positie in het teken en is het begripsmatig identiek aan het corresponderende element in het ingeroepen recht.

33. Begripsmatig zijn merk en teken voor een deel van het in aanmerking komend publiek niet overeenstemmend en voor een deel sterk overeenstemmend. In dit verband zij er nog op gewezen dat het verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds volstaat (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

#### *Visuele vergelijking*

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat bovenaan het woord "wink" in lichtgroene letters en rechts daaronder de tekst DRIVE IN MARKET, in veel kleinere, donkergroene letters, gevolgd door een groen bolletje. De letter "w" van het woord "wink" heeft een krul naar links toe die gelijkenis vertoont met het @-teken.

35. Het betwiste teken bevat eveneens het woord "Wink", gevolgd door een klein wit vlakje en daarachter de letters "In". Alle letters zijn in het wit weergegeven in een liggende rode rechthoek. De onderste poten van de letter "k" zijn licht gebogen en volgens verweerder is zij in feite de gestileerde weergave van een wandelend personage met een winkeltasje (het witte vlakje; zie punt 14).

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Bij het ingeroepen recht bestaan de figuratieve elementen slechts uit de krul van de eerste letter en twee tinten van eenzelfde kleur. Bij het betwiste teken zijn de wordelementen geplaatst in een rode basale geometrische figuur (een rechthoek) en is de letter K gestileerd zoals hierboven omschreven. Dit laatste figuratieve element is zeker niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar dit neemt niet weg dat het wordelement centraal staat en duidelijk herkenbaar is, zij het dat de laatste twee letters ook zouden kunnen worden gelezen als "In" (met hoofdletter "I").

37. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het element "wink" is bovenaan geplaatst in het ingeroepen recht en vooraan in het betwiste teken. Bovendien zijn de overige wordelementen van het ingeroepen recht geheel onderaan geplaatst en in veel kleinere letters, zodat het zelfs moeite kost om de tekst te lezen. Daarom is het eerste woord ook visueel veruit het dominante element in dit merk.

38. Dit dominante element wordt integraal hernomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende positie, doordat het van de overige letters is gescheiden door een figuratief elementje.

39. Merk en teken zijn in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

41. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het Bureau is van oordeel dat het tweede deel van het ingeroepen recht zelfs in het geheel niet zal worden betrokken bij de uitspraak, althans niet om het merk aan te duiden. Het is immers heel klein en op een ondergeschikt positie weergegeven, zodat het zal worden opgevat als een toelichtend onderschrift (zie naar analogie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Bovendien zal de consument een merk dat bestaat uit meerdere elementen vaak verkorten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

42. Het eerste element van het betwiste teken is identiek aan het dominante woordelement van het ingeroepen recht. Ongeacht hoe men de twee laatste letters van het teken uitspreekt ([el-en] of [i-en]), heffen deze de overeenstemmende totaalindruk niet op. Zelfs indien men zou opteren voor de door verweerder gesuggereerde uitspraak ("winkelen") blijft de eerste lettergreep identiek.

43. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

44. Begripsmatig zijn de tekens voor een deel van het publiek sterk overeenstemmend en voor een deel verschillend, terwijl zij visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend zijn.

### **Vergelijking van de diensten**

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

47. De dienstenlijsten van de ingeroepen rechten zijn identiek. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 35 Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen (uitgezonderd het transport daarvan) om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen, en detailhandel en groothandel, verkoop per postorder, detailhandel en groothandel via internet of via elektronische media voor bestelling op afstand met betrekking tot de volgende producten, te weten bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, bleekwater, vlekkenmiddelen, wasverzachters, kleurstoffen voor de was, verfverwijderende middelen, amarilpapier, roestverwijderende middelen, afbijtmiddelen, ketelsteenverwijderende middelen voor huishoudelijk gebruik, detergentia, niet voor gebruik tijdens fabricageprocessen of voor geneeskundig gebruik, ontstoppingspreparaten voor afvoerpijpen, parketwas, wrijfwas, ruitenwisservloeistoffen, zepen, parfums, eau de toilette, deodorantia voor persoonlijk gebruik (parfumerieën), cosmetische middelen, haarverzorgingsproducten, haarverf, shampoos, tandpasta, mondverzorgingsproducten, niet voor medisch gebruik, ontharingsmiddelen, make-up en afschminkproducten, producten voor het scheren,	Klasse 35 Beheer van een detailhandelsonderneming voor derden; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkopen via het internet; E-commerce (Diensten op het gebied van - ), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden; Ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; Het bijeenbrengen, ten behoeve van derden, van diverse goederen (uitgezonderd transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.

<p>scheerzepen, producten voor de toiletverzorging, nagellak en nagellakverwijderaars, cosmetische preparaten voor vermageringsdoeleinden, cosmetische preparaten voor het baden, voor het bruinen van de huid, preparaten voor het polijsten en reinigen van tandprothesen, wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik, watten voor cosmetisch gebruik, doekjes geïmpregneerd met cosmetische lotions, zonnebrandmiddelen (cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid), shampoos voor huisdieren, wierook, reukhout, potpourri [geurmiddelen], vlees, vis, gevogelte en wild, vleesbeleg, geconserveerde, gedroogde, bevroren en gekookte vruchten, champignons en groenten, vruchtenpulp en -salades, groentesalades, vlees-, vis-, groente- en vruchtenconserven, jams, marmelades, compote, eetbare geleien, pollenpreparaten voor voedingsdoeleinden, algenextracten voor voedingsdoeleinden, sojabonen, geconserveerd, voor voedingsdoeleinden, proteïne voor menselijke consumptie, soepen, eieren, melk, boter, room, yoghurt, kaas en andere melkproducten, eetbare oliën en vetten, chips (aardappelschijfjes), koffie, thee, cacao, chocolade, chocoladeproducten, dranken op basis van koffie, thee, cacao, chocolade, kruidenaftreksels (niet voor geneeskundig gebruik), suiker, natuurlijke zoetstoffen, rijst, tapioca, sago, deegwaren, griesmeel, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, suikergoed, consumptie-ijs, honing, aromaten (uitgezonderd etherische oliën), gist, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, slasausen, ketchup, mayonaise, kruidenrijen, specerijen, tuinkruiden (geconserveerd), koelijs, sandwiches, pizza's, land-, tuin- en bosbouwproducten (niet bewerkt noch verwerkt), zaden, natuurlijk gras, verse vruchten en groenten, champignons [vers], tuinkruiden [vers], levende schaaldieren, zaaizaden, bomen, heesters, levende planten en bloemen, kerstbomen, voedingsmiddelen en dranken voor dieren, bodemstrooisel voor dierenverblijven, aas voor de visvangst (levend), levende dieren, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</p>	
--	--

48. De dienst *het bijeenbrengen, ten behoeve van derden, van diverse goederen (uitgezonderd transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen (uitgezonderd het transport daarvan) om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen* van het ingeroepen recht. Verweerder bevestigt dit expliciet zodat dit in confesso is.

49. De diensten *E-commerce (Diensten op het gebied van -), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden, ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Dit wordt expliciet beaamd door verweerder, zodat deze soortgelijkheid in confesso is.

50. De dienst *beheer van een detailhandelsonderneming voor derden* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen (uitgezonderd het transport daarvan) om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen*



van het ingeroepen recht. Het beheer van een onderneming is immers zeer ruim en daaronder kunnen ook de diensten van het ingeroepen recht worden gerekend, die erop zijn gericht de detailhandelsonderneming een afzet te doen vinden voor haar producten. Daarnaast zijn deze diensten soortgelijk aan de diensten *detailhandel, verkoop per postorder, detailhandel via internet of via elektronische media voor bestelling op afstand* van het ingeroepen recht. Immers, uit de aard der zaak vormt de detailhandel een belangrijk aspect van het beheer van een detailhandelsonderneming.

51. De dienst *zakelijke administratie voor het verwerken van verkopen via het internet* van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten *het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen (uitgezonderd het transport daarvan) om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen, en detailhandel en groothandel, verkoop per postorder, detailhandel en groothandel via internet* van het ingeroepen recht. Deze zakelijke administratie is immers onlosmakelijk verbonden met de diensten van zowel het betwiste teken als het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

52. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

## **A.2 Globale beoordeling**

53. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

57. Merk en teken zijn begripsmatig voor een deel van het publiek overeenstemmend, visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een deel van de diensten waartegen de oppositie is gericht, is identiek en een deel soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

**B. Conclusie**

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2011558 wordt toegewezen.

60. Het Benelux depot met nummer 1320451 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Beheer van een detailhandelonderneming voor derden; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkopen via het internet; E-commerce (Diensten op het gebied van - ), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden; Ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; Het bijeenbrengen, ten behoeve van derden, van diverse goederen (uitgezonderd transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen.

61. Het Benelux depot met nummer 1320451 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen is gericht:

Klasse 35 Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; Commercieel beheer van zaken voor een handels- en dienstenbedrijf; Zakelijke ondersteuning van industriële en handelsondernemingen; Advisering inzake het commercieel beheren van zaken via internet; Advisering met betrekking tot de afwikkeling van handelstransacties; Regelen van commerciële transacties, voor anderen, via online winkels; Administratieve diensten voor het aannemen van verkooporders; Reclame, marketing en promotionele diensten; Advertentie-bemiddeling; Reclame voor anderen op het internet; Verspreiding van reclame voor derden via internet; Diensten op het gebied van handelspromotie; Promoten van goederen en diensten van anderen op het internet; Reclame voor het promoten van e-commerce; Promotie van goederen en diensten van derden via een wereldwijd computernetwerk; Verkoop promotie [voor derden]; Advisering met betrekking tot verkoop promotie; Modeldiensten voor publiciteit of verkoop promotie; Consultancy op het gebied van verkoop promotie; Promoten van de verkoop van goederen en diensten van derden middels de verspreiding van drukwerken en promotionele wedstrijden; Commerciële handel en handelsinformatie voor consumenten; Handelsinformatie via websites; Verspreiden van handelsinformatie; Verzamelen van handelsinformatie; Handelsinformatie (Verzamelen van -); Handelsinlichtingen, via internet; Verschaffen van informatie met betrekking tot handel; Verschaffen van informatie over handelsbedrijven en commerciële informatie via het wereldwijde computernetwerk; Verzameling en verschaffing van handels- en zakelijke prijzen en statistische informatie; Verstrekken van handelsinformatie; Presentatie van bedrijven op het internet en andere media; Verstrekken van een online bestand met commerciële informatie op internet; Zakelijke bemiddeling; Bemiddeling bij handels- en commerciële contacten; Bemiddeling bij en afwikkeling van commerciële transacties voor derden; Bemiddeling bij handelszaken voor derden; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van goederen en diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van goederen en diensten via computernetwerken, in bijzonderheid via het Internet; Verwerven van handelsstatistieken voor derden; Geautomatiseerd verzamelen van verkooppuntgegevens voor detailhandelaren; Geautomatiseerde gegevens met betrekking tot handel (Verstrekken van -).

Klasse 38 Alle diensten.

Klasse 42 Alle diensten.

62. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 januari 2018

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Loes Burger