

BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013596
van 23 oktober 2019

Opposant: **myToys.de GmbH**
Potsdamer Straße 192
10783 Berlijn
Duitsland

Gemachtigde: **HOYNG ROKH MONEGIER LLP**
Nerviërsiaan 9-31
1040 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerik 12538609**

KombiShopping

Ingeroepen recht 2: **Uniemerik 13044301**

KombiShopping♥

tegen

Verweerder: **BVBA Service Point Turnhout**
Bijkhoevelaan 3
2110 Wijnegem
België

Gemachtigde: **Vandelanotte Accountancy**
President Kennedypark 1a
8500 Kortrijk
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1360109**



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

1. Op 31 augustus 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk **COMBISHOP** voor diensten in de klassen 35, 36 en 39. De aanvraag is onder nummer 1360109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 september 2017.

2. Op 9 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerken 12538609 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

KombiShopping

ingediend op 23 januari 2014 en ingeschreven op 12 december 2014 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39 en 41;

- Uniemerken 13044301 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

KombiShopping♥

ingediend op 26 juni 2014 en ingeschreven op 31 oktober 2014 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de diensten in de klassen 35, 36 en 39 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 mei 2018.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat de diensten van verweerder identiek, in zeer sterke mate overeenstemmend, dan wel overeenstemmend zijn met de diensten van opposant.

10. Het bestreden teken bestaat uit een samenvoeging van quasi identieke woordelementen als in de ingeroepen rechten. 'COMBI' verschilt van 'KOMBI' door de beginletter C in plaats van K en SHOP is quasi identiek aan SHOPPING. De woorden COMBI en SHOP in het bestreden teken zijn ook samengevoegd tot één woord zoals in de ingeroepen merken. De beeldelementen dragen verder bij tot de totaalindruk van visuele overeenstemming omwille van de overname van de kleurcontrasten donkergrijs-lichtgrijs uit het eerste ingeroepen recht en de blauwe kleur uit het tweede ingeroepen recht. De tekens zijn bijgevolg visueel sterk overeenstemmend volgens opposant.

11. Opposant licht toe dat het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen die identiek worden uitgesproken als in de ingeroepen merken. Zowel in de merken als in het teken ligt de klemtoon op de eerste lettergreep. De tekens zijn auditief sterk overeenstemmend.

12. Begripsmatig zijn geen van beide tekens bestaande woorden. De bestanddelen waaruit beide tekens bestaan, delen daarentegen wel een gemeenschappelijk concept. Zij verwijzen respectievelijk naar het concept 'combinatie' en naar het concept van een 'winkel' of de handeling 'winkelen'. Opposant meent dan ook dat de tekens sterk overeenstemmen.

13. Wat betreft de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, stelt opposant dat verweerder mogelijk zou kunnen argumenteren dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat de ingeroepen merken een gering onderscheidend vermogen zouden hebben. Opposant wijst er echter op dat het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna afgekort als 'EUIPO') de ingeroepen merken in ieder geval voldoende onderscheidend vond om ze in te schrijven, zodat ze geen inherent onderscheidend vermogen kan worden ontzegd. Hij herinnert er hier verder aan dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken één van de in aanmerking te nemen factoren is, maar dat dit op zich geenszins doorslaggevend is. De beoordeling van het verwarringsgevaar impliceert ook een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren. Juist omwille van deze interdependentie van de verschillende factoren kan, ondanks een niet zo hoog inherent onderscheidend vermogen van de eerdere merken, toch verwarringsgevaar worden weerhouden. Opposant verwijst hier naar een paar beslissingen van het Bureau in die zin en meent dat het Bureau in deze zaak ook op een gelijkaardige wijze dient te beslissen.

14. Het relevante publiek, namelijk het normaal geïnformeerd, redelijk omzichtig en oplettend publiek, zou in deze kunnen veronderstellen dat de diensten van verweerder

afkomstig zijn van dezelfde onderneming als die van opposant of een met opposant economisch verbonden onderneming. Er bestaat dan ook verwarringsgevaar.

15. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau om de oppositie te aanvaarden en om de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

16. Wat de vergelijking van de diensten betreft, erkent verweerder dat een deel van de diensten in klasse 35 van verweerder inderdaad als soortgelijk kunnen worden beschouwd. Echter volgende diensten van verweerder zijn niet soortgelijk aan deze van de ingeroepen merken: *Verspreiding van reclame voor derden; Weergave van reclame voor derden; Verhuur van verkoopstands; Advisering met betrekking tot beheer van commerciële zaken; Demonstratie van producten; Ondersteuning op het gebied van product commercialisering; Organiseren en houden van productpresentaties; Organiseren en houden van promotionele evenementen*. Binnen klasse 36 is geen sprake van identieke of soortgelijke diensten, aldus verweerder. Ook bepaalde diensten in klasse 39 kunnen mogelijk als gelijksoortig beschouwd worden. Echter de dienst *Verhuur van opslagruimte* is niet identiek, noch soortgelijk.

17. Volgens verweerder zijn er duidelijke visuele verschillen tussen de tekens. De ingeroepen merken kennen een andere schrijfwijze, zijn langer en gebruiken specifieke lettertypes in combinatie met specifieke kleurschakeringen. Het bestreden teken bevat een groot figuratief element dat meteen de aandacht trekt. De opmaak en vormgeving van de tekens is dan ook duidelijk verschillend.

18. De auditieve gelijkenis tussen de tekens ligt enkel in het eerste deel van het wordelement. Verweerder oordeelt dat de ingeroepen merken verschillen nu de klemtoon op het laatste element 'ping' ligt. De tekens zijn bijgevolg verschillend.

19. Verweerder meent dat men een begripsmatige invulling kan geven aan de wordelementen van de tekens, namelijk een samentrekking en verwijzing naar 'het combineren van shoppen of winkelen'. Zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken zijn sterk beschrijvend en kunnen in dezelfde zin begrepen worden. Gezien het eerder zwak onderscheidend karakter van de woordbestanddelen zullen de figuratieve elementen als dominant opgevat worden. De opmaak en vormgeving zijn duidelijk verschillend volgens verweerder.

20. Verweerder licht toe dat de tekens zich richten op het ruime publiek en dus de gemiddelde alledaagse consument met een normaal aandachtsniveau. Gezien het beschrijvende karakter van de tekens zal deze consument een duidelijk verschil zien tussen de ingeroepen merken en het bestreden teken. Bovendien richten de ingeroepen merken zich op een Duitstalig publiek, gezien de schrijfwijze van het woord 'Kombi' met een K, terwijl het bestreden teken eerder op een Nederlands- of Franstalig publiek gericht is. Het publiek zal meteen het verschil in schrijfwijze opmerken.

21. Verder stelt verweerder dat opposant de ingeroepen merken gebruikt op zijn website als overkoepelend teken voor vier verschillende webshops die enkel in het Duits toegankelijk

zijn. Hieruit blijkt de beschrijvende context waarin de merken worden aangewend, namelijk het combineren van webshops. Dit gebruik verschilt van de activiteiten van verweerder, met name vastgoed.

22. Op grond van het voorgaande besluit verweerder dat de overeenkomsten tussen de tekens niet opwegen tegen de verschillen zodoende dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te concluderen. Hij verwijst nog naar een aantal beslissingen van het Bureau in naar zijn mening gelijkaardige zaken. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, over te gaan tot inschrijving van het bestreden teken, alsook opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006)..

Vergelijking van de diensten

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

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

28. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Reclame, Marketing, Beschikbaar stellen van commerciële informatie op internet, Bemiddeling bij en afrekening van handelstransacties voor derden, Ook in het kader van webhandel, Gegevensverzameling in een centraal bestand. (Uniemerk 12538609)</p> <p>KI 35 Reclame, marketing, het beschikbaar stellen van commerciële informatie op internet, bemiddeling bij en afrekening van handelstransacties voor derden, ook in het kader van e-commerce, bemiddeling bij contracten voor derden, over de aan- en verkoop van goederen middels onlineshopping in computernetwerken en/of andere verkoopkanalen, samenstelling van gegevens in computerdatabases, presentatie van goederen in communicatiemedia voor de detailhandel, organisatie van verkooppromotie- en reclameactiviteiten voor klantenbinding, bijeenbrenging van waren alsmede groot- en detailhandelsdiensten, met name verzendhandelsdiensten (ook online), op het gebied van: parfumerieën, cosmetica en drogisterijproducten, cosmetische middelen, tuinbenodigdheden, bijouterieën, uurwerken, fotografische toestellen en apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en beeld, brillen, computers en elektronische producten, software, muziekinstrumenten, papier- en schrijfwaren, materiaal voor kunstenaars, kantoorbenodigdheden, leermiddelen en onderwijsmateriaal, koffers, tassen, rugzakken, meubelen, houders en gebruiksvoorwerpen voor de huishouding en de keuken, elektrisch en niet-elektrisch huishoudelijk en keukengerei, weefsels en textielproducten,</p>	<p>KI 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Verkooppromotie en reclame; Reclame, marketing en promotionele diensten; Verspreiding van reclame voor derden; Weergave van reclame voor derden; Reclame voor de goederen en diensten van onlineverkopers via een doorzoekbare onlinegids; Verschaffen van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Promotie van goederen en diensten voor rekening van derden via reclame op internetsites; Verhuur van verkoopstands; Regelen van commerciële transacties, voor anderen, via online winkels; Administratieve verwerking van bestelorders; Advisering met betrekking tot beheer van commerciële zaken; Demonstratie van producten; Onderhandeling en afsluiting van commerciële transacties voor derden; Ondersteuning op het gebied van productcommercialisering; Organiseren en houden van productpresentaties; Organiseren en houden van promotionele evenementen; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden.</p>

beddengoed en dekens, kleding, schoeisel, hoofddeksels, kleding- en schoenartikelen alsmede accessoires, speelgoederen, sporttoestellen en -artikelen, levensmiddelen, planten en verse producten alsmede diervoeding. (Uniemerk 13044301)	
Kl 36 Diensten in verband met financiële en monetaire zaken alsmede verzekeringen. (Uniemerk 13044301 en Uniemerk 12538609)	Kl 36 Verhuur van ruimte in winkelcentra.
Kl 39 Boeking en organisatie van reizen, verpakking en opslag van goederen, levering van postordergoederen, logistieke diensten en transportdiensten, bevoorrading van verbruikers door middel van levering van stroom, verwarmingswarmte, gas of water. (Uniemerk 13044301 en Uniemerk 12538609)	Kl 39 Verzending van goederen; Verpakking en opslag van goederen; Opslag van goederen; Transport en levering van goederen; Verhuur van opslagruimte.

Klasse 35

29. Voor de diensten *Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Verkoop promotie en reclame; Reclame, marketing en promotionele diensten; Reclame voor de goederen en diensten van onlineverkopers via een doorzoekbare onlinegids; Verschaffen van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Promotie van goederen en diensten voor rekening van derden via reclame op internetsites; Regelen van commerciële transacties, voor anderen, via online winkels; Administratieve verwerking van bestelorders; Onderhandeling en afsluiting van commerciële transacties voor derden; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden* van verweerder geldt dat hij enkel algemeen gesteld heeft dat een aantal diensten inderdaad als soortgelijk zouden kunnen worden beschouwd. Nu de soortgelijkheid van deze diensten met deze van opposant niet verder is betwist door verweerder is de soortgelijkheid van deze diensten daarmee *in confesso*. Het Bureau zal dan ook niet verder ingaan op de vergelijking van deze diensten.

30. De diensten *Verhuur van verkoopstands; Demonstratie van producten; Ondersteuning op het gebied van productcommercialisering; Organiseren en houden van productpresentaties; Organiseren en houden van promotionele evenementen* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *organisatie van verkoop promotie- en reclameactiviteiten voor klantenbinding* van opposant. De activiteiten van zowel verweerder als opposant zien op het verrichten van handelingen bedoeld om de aankoop van producten bij de klant aan te moedigen en het koopgedrag op korte termijn te beïnvloeden. Deze diensten delen dus een zelfde functie, aard en bestemming. Zijn kunnen verder ook worden verleend door dezelfde ondernemingen en richten zich tot dezelfde klanten.

31. De diensten *Verspreiding van reclame voor derden; Weergave van reclame voor derden* van verweerder zijn identiek aan de dienst *Reclame* van opposant. Wanneer de door het oudere

merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De dienst van opposant betreft reclame in algemene zin. Daaronder vallen ook meer specifieke diensten zoals de verspreiding van reclame en de weergave van reclame voor derden.

32. De dienst *Advisering met betrekking tot beheer van commerciële zaken* van verweerder is soortgelijk aan de dienst *Marketing* van opposant. De diensten van verweerder en opposant zijn er beide op gericht om de bedrijfsvoering van een onderneming te bevorderen. Onderdeel van advisering omtrent het bevorderen van commerciële zaken betreft ook specifiek het bevorderen van de verkoop van de producten of diensten van een bedrijf en dus het beter inrichten van de marketingactiviteiten. Deze diensten delen dus eenzelfde functie en kunnen worden verstrekt door dezelfde ondernemingen.

Klasse 36

33. De dienst *Verhuur van ruimte in winkelcentra* van verweerder is niet soortgelijk aan enige dienst van opposant. Deze verschilt qua aard, bestemming en functie van de diensten van opposant. Verder wordt deze ook niet verstrekt door dezelfde ondernemingen, noch aan eenzelfde publiek.

Klasse 39

34. Voor de diensten *Verzending van goederen; Verpakking en opslag van goederen; Opslag van goederen; Transport en levering van goederen* van verweerder stelt hij enkel dat een aantal diensten als soortgelijk zouden kunnen worden beschouwd. De soortgelijkheid van deze diensten aan deze van opposant wordt verder niet betwist door verweerder. Bijgevolg wordt de soortgelijkheid ervan verondersteld *in confesso* te zijn en het Bureau zal hier dan ook niet verder ingaan op de vergelijking ervan.

35. De dienst *Verhuur van opslagruimte* van verweerder is soortgelijk aan de diensten *verpakking en opslag van goederen* van opposant. Deze diensten hebben hetzelfde doel, namelijk de opslag van goederen en kunnen door dezelfde ondernemingen worden geleverd. Bedrijven die opslagruimte verhuren kunnen daarnaast ook zelf opslag van goederen verzorgen. Deze diensten viseren ook hetzelfde publiek.

Conclusie

36. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan deze van opposant.

Vergelijking van de tekens




37. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

38. 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.

39. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	

Visuele vergelijking

41. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Ze bestaan beide uit één woord van dertien letters 'KombiShopping' waarbij 'Shopping' telkens geschreven is in een vet lettertype. Het eerste ingeroepen recht is weergegeven in grijs tinten. Het tweede ingeroepen recht is weergegeven in blauw tinten. Bovendien is aan het einde van het tweede ingeroepen recht nog een blauw hartje toegevoegd. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van negen letters: COMBISHOP. Boven dit woord zijn drie in elkaar verweven vierkanten weergegeven van verschillende grootte in verschillende kleuren blauw.

42. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu is het Bureau van oordeel, wat betreft het tweede ingeroepen merk, dat het woord KombiShopping een grotere impact zal hebben op het publiek dan het beeld. Het figuratieve aspect is weliswaar niet te verwaarlozen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:EU:T:2005:289), maar zal eerder als decoratief opgevat worden nu het louter bestaat in het gebruik van een banaal lettertype, twee tinten blauw en de toevoeging van een blauw hartje aan het einde van het woord. Ook in het eerste ingeroepen recht zal de aandacht van de consument voornamelijk uitgaan naar het woordelement eerder dan naar het beeldelement. Immers, een grafische voorstelling die enkel bestaat uit een banaal lettertype in twee tinten grijs waarbij het element Shopping weergegeven is in vet zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197). De aandacht van de consument zal dus in de ingeroepen merken uitgaan naar het dominante woordelement KombiShopping. In het bestreden teken zal de aandacht van het publiek naast het woord ook uitgaan naar het beeldelement van de verweven vierkanten gezien zijn positie vooraan en zijn grootte.

43. De tekens stemmen overeen in zoverre acht letters uit de ingeroepen rechten op identiek dezelfde plaats hernomen worden in het bestreden teken, OMBISHOP. In beide tekens worden de woorden visueel in twee delen opgesplitst door het gebruik van een vet lettertype voor bepaalde letters. De tekens verschillen door hun eerste letter, respectievelijk een K in de ingeroepen merken en een C in het bestreden teken, door de toevoeging van de letters PING aan het eind van de ingeroepen rechten, alsook door het gebruik van verschillende figuratieve elementen.

44. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

45. 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 in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

46. Het ingeroepen recht zal uitgesproken worden als KOM-BI-SHOP-PING en het bestreden teken als COM-BI-SHOP. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De drie eerste lettergrepen van de merken en het teken zijn identiek, nu de letters K en C hetzelfde uitgesproken worden. De tekens verschillen door de toevoeging van een vierde lettergreep PING in de ingeroepen merken.

47. Auditief stemmen de tekens overeen.

Begripsmatige vergelijking

48. Het relevante publiek kan in de ingeroepen rechten twee elementen ontleden, met name 'Kombi', als het Duitse woord voor 'combi' wat een afkorting is voor 'combinatie' en 'Shopping' wat verwijst naar de activiteit van 'winkelen' of 'shoppen'.

49. Ook het bestreden teken kan het publiek ontleden in de elementen 'combi' en 'shop' (dat 'winkel' betekent).

50. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). De elementen 'Shopping', dan wel 'shop' kunnen gezien worden als een aanduiding van de aard van de aangeboden diensten, met name diensten bestemd voor of ter ondersteuning van het winkelen/een winkel.

51. In zoverre het betrokken publiek in beide tekens een verwijzing kan zien naar de concepten van een 'combinatie' en 'winkelen' stemmen zij begripsmatig overeen.

Conclusie

52. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief en begripsmatig stemmen zij overeen.

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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu richten de diensten die identiek, dan wel soortgelijk werden bevonden zich op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek 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 C-342/97, reeds geciteerd).

56. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

57. Hoewel het relevante publiek de betekenis van het woordelement 'Shopping' in de ingeroepen rechten kan begrijpen als een verwijzing naar de aard van deze diensten, namelijk diensten ter ondersteuning van het winkelen (zie punt 50), heeft het element 'Kombi' geen precieze betekenis in relatie tot de betrokken diensten. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten kan als iets lager dan normaal worden beschouwd. Het Bureau zal hier geen rekening houden met de opmerking van verweerder dat de ingeroepen rechten beschrijvend zijn (zie punt 19). Naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:T:2004:79), moet *mutatis mutandis* een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemerkt waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd. Daarenboven kan niet uit de rechtspraak van het Europese Hof worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2008:339). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102). Het Bureau benadrukt hier nog dat de merken en het teken overeenstemmen en dat een deel van de diensten identiek dan wel soortgelijk is.

58. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

59. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen, auditief en begripsmatig stemmen ze overeen. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punten 20 en 21). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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 (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2010:152; O2

Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

61. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar in zijn mening gelijkaardige oppositiebeslissingen van het Bureau die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 22), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

62. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2013596 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Benelux aanvraag met nummer 1360109 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Alle diensten.
- Klasse 39: Alle diensten.

65. Benelux aanvraag met nummer 1360109 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 36: Alle diensten.

66. 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, 23 oktober 2019

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze



Behandelaar: Erica Hartinger