

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013619

van 9 april 2019

Opposant: **WPP Luxembourg Gamma Sarl**

Boulevard de la Pétrusse 124
2330 Luxembourg
Luxemburg

Gemachtigde: **V.O.**

Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerk 12593406**

MEDIACOM

tegen

Verweerder: **Mediacom Services BV**

Prinsengracht 241 E8
1015 DT Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **/**

Betwiste merk: **Benelux depot 1362560**

Mediacom Services

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk 'Mediacom Services' voor diensten in de klassen 35, 36, 39 en 42. Het depot is onder nummer 1362560 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2017.
2. Op 16 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 12593406 van het woordmerk MEDIACOM ingediend op 12 februari 2014 en ingeschreven op 17 november 2014 voor diensten in de klassen 35 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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 17 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 26 maart 2018.

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 het ingeroepen recht volledig hernomen is aan het begin van het betwiste teken. Hij meent dan ook dat de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmen.
10. Begripsmatig heeft het element MEDIACOM geen vaststaande betekenis in één van de talen van de Benelux. Dit element is volgens opposant verder ook niet beschrijvend in relatie tot de betrokken diensten waarvoor het merk, dan wel het teken ingeschreven is. Het element 'services' uit het bestreden

teken betekent 'diensten/dienstverlening'. Dit element is beschrijvend daar het hier het aanbieden van diensten betreft. Opposant besluit dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

11. Wat de vergelijking van de diensten betreft, is opposant van oordeel dat de diensten van verweerder soortgelijk, minstens complementair zijn aan de diensten van opposant.

12. Opposant licht toe dat MEDIACOM een onderscheidend merk is. De toevoeging van het element 'services' in het bestreden teken is daarentegen volledig beschrijvend. Daarnaast is er geen sprake van een verhoogd aandachtsniveau. Zowel de diensten van opposant als deze van verweerder zijn bedoeld voor een breed publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

13. Door de identiteit van het merk en het teken en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de diensten, is het gevaar voor verwarring tussen de tekens reëel. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder stelt in hooforde dat zowel uit de classificatie van het bestreden teken als uit alle overige factoren blijkt dat er geen sprake is van soortgelijke diensten. Hij treedt de stelling van opposant, dat een geringe mate van soortgelijkheid van de diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, niet bij. Want hiervoor zou sprake moeten zijn van een grote onderscheidingskracht, en meer bepaald een grote bekendheid van het ingeroepen recht, hetgeen volgens verweerder niet het geval is. Hij meent daarom dat er hier geen enkel reëel verwarringsgevaar bestaat, noch direct, noch indirect.

15. Wat het relevante publiek betreft, licht verweerder toe dat hij diensten levert aan een zeer kleine niche-markt, namelijk de entertainment community. Hij legt uit dat bij het besluiten over mogelijke samenwerking de 'gemiddelde consument' een zeer hoog aandachtsniveau zal hebben. Opposant daarentegen levert volgens zijn website communicatie- en advertentiediensten. Dit is ook een zeer specifieke markt, maar met een volstrekt ander doelpubliek. Ook hier kan een bijzonder hoog aandachtsniveau verwacht worden, aldus verweerder. De gemiddelde consument van opposant zal de diensten van verweerder dan ook niet kennen of er niet mee in aanraking komen en vice versa. Van verwarringsgevaar kan dus geen sprake zijn nu het relevante publiek van beide ondernemingen volstrekt verschillend is.

16. In ondergeschikte orde stelt verweerder nog dat de visuele en auditieve overeenstemming tussen het merk en het eerste woord van het bestreden teken niet betwist wordt.

17. Wat de begripsmatige vergelijking van de tekens betreft, betwist verweerder dat het betrokken merk geen vaststaande betekenis heeft in de Benelux dan wel geen beschrijvende betekenis heeft voor de betrokken diensten. Mediacom is een samentrekking van de componenten 'media' en 'com(municatie/munication)'. Uit de beschrijving op de website van opposant volgt dat media en communicatie bij uitstek zijn werkzaamheden betreffen, het gaat namelijk om een mediabureau. Het ingeroepen recht is volgens verweerder sterk beschrijvend voor de aangeboden diensten.

18. Op grond van het voorgaande besluit verweerder dat er geen sprake is van dezelfde of soortgelijke diensten en dat er geen verwarring is bij het publiek. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

20. 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."

21. 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, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

22. 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).

23. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht 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.

24. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Diensten inzake de aankoop van mediaruimte; Mediaonderzoek en -raadgeving; Planning, kopen en onderhandelen inzake	KI 35 Zakelijke consultancy; management consultancy; consultatie op zakelijk gebied; professionele consultatie op zakelijk gebied;

<p>reclame- en mediaruimte en -tijd; Reclame, marketing en promotionele diensten; Het verlenen van commerciële diensten en het beheer van commerciële zaken; Advisering en raadgeving op het gebied van reclame en zaken en verschaffing van onlinereclame aan derden via een wereldwijd computerinformatienetwerk; Diensten op het gebied van reclamemaken; Productie van reclamemateriaal en reclameboodschappen; Public relationsdiensten; Marktonderzoeken en marktanalyses; Diensten op het gebied van onderzoek en informatie met betrekking tot zaken, reclame en marketing; Statistische analyse en compilatie; Opiniepeilingen; Zakelijke administratie; Het verstrekken van informatie met betrekking tot het voornoemde; Onlineverschaffing van de voornoemde diensten vanuit een computerdatabase of vanaf een wereldwijd computernetwerk; Verzameling van advertenties voor gebruik als webpagina's op een wereldwijd computernetwerk; En verschaffing van mediadiensten op het gebied van een-op-eenreclame en -marketing, te weten planning en aankoop van mediatijd en -ruimte voor direct marketing; Digitale en onlinereclame; Het plaatsen van reclame in de media; Organisatie van promotiecampagnes en bijbehorende advisering; Gegevensverwerking; Analyse en onderzoek van informatie die is verzameld over de meningen en het gedrag van consumenten in het kader van markt- en reclameonderzoek.</p>	<p>diensten op het gebied van zakelijke consultancy.</p>
	<p>KI 36 (Elektronische) overboeking van gelden voor reisagenten.</p>
	<p>KI 39 Reisdiensten; reisinformatie; reisreservering; transportreserveringen; reservering van reistickets; verstrekken van reistickets; uitgifte van reistickets; reisagentschappen voor zakelijke reizen (reisorganisatie); reserveren van slaapplekken op reis; verschaffing van informatie over reiszaken; informatie met betrekking tot reisroutes; reisagentschappen voor het organiseren van reizen; raadgeving met betrekking tot het plannen van reisroutes; het coördineren van reisarrangementen voor</p>

	individuele personen en groepen; diensten van een reisbureau, te weten het organiseren van vervoer voor reizigers.
KI 42 Ontwerpdiensten; IT-diensten; Het ontwerpen en ontwikkelen van producten; Computerprogramma's (Bewerking van -); Kunststudio's; Industriële vormgeving; Ontwerpen van verpakkingen; Styling (industrieel ontwerpen); Grafisch ontwerp; Ontwerpen met betrekking tot woninginrichting; Diensten van mode-ontwerpers; Architectuur; Technische projectstudies; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden (productontwikkeling); Ontwikkeling van computersystemen op grafisch gebied; Ontwerp (creatie) en ontwikkeling van marktonderzoeksinstrumenten; Ontwerp (uitwerking) van virtuele en interactieve beelden; Softwareontwerp en -ontwikkeling, computerprogrammering, webhosting; Diensten op het gebied van informatie, onderzoek en consultancy met betrekking tot het voornoemde; Informatie met betrekking tot het Internet; Het verstrekken van informatie met betrekking tot het voornoemde; Ontwerp en ontwikkeling van software voor computers; Onderhouden en updaten van software; Installatie van software en computerprogramma's; Systemen voor de opslag van gegevens (Ontwikkeling van -); Computerprogrammering; Verhuur van computer software; Overname van hostfuncties voor websites; Diensten van een applicatieserviceprovider, te weten installatie, elektronische opslag, verhuur en onderhoud van applicatiesoftware waarmee gebruikers audio, video, tekst en andere multimedia-inhoud met betrekking tot muziek en amusement kunnen afspelen en programmeren; Geautomatiseerd opslaan van gegevens.	KI 42 Consultancy en advisering inzake computerhardware en software.

Klasse 35

25. De diensten van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *Het verlenen van commerciële diensten en het beheer van commerciële zaken* van opposant. De diensten van verweerder betreffen alle het verstrekken van zakelijke consultancy. De diensten van opposant betreffen het in goede banen leiden van het zakelijk beheer van een onderneming teneinde marktaandeel te verwerven, ontwikkelen en uit te breiden. Al deze diensten zijn er op gericht hulp te verschaffen bij de optimalisering van de

bedrijfsvoering op commercieel of managementvlak. Het beheer van commerciële zaken gaat dan ook hand in hand met zakelijke en commerciële advisering. Deze diensten kunnen dus door dezelfde ondernemingen verstrekt worden aan dezelfde klanten. Zij delen verder ook eenzelfde functie en doel. Het Bureau besluit dan ook tot de soortgelijkheid van deze diensten.

Klassen 36 en 39

26. De diensten van verweerder in deze klassen zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De diensten van verweerder hebben alle specifiek betrekking op diensten in de reissector (zoals diensten van overboeking van gelden voor reisagenten, reisdiensten en diensten van een reisbureau). De diensten van opposant daarentegen betreffen, algemeen gesteld, media- en ontwerpdiensten. De diensten van verweerder en opposant hebben een andere aard, functie en bestemming. Verder worden ze ook geleverd door verschillende ondernemingen aan verschillende consumenten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid van deze diensten.

Klasse 42

27. De diensten van verweerder in klasse 42 zijn soortgelijk aan de diensten *Ontwerp en ontwikkeling van software voor computers* van opposant. Al deze diensten delen eenzelfde aard, het betreft alle IT diensten. Hoewel de diensten van verweerder zowel betrekking hebben op hardware als software en de diensten van opposant enkel zien op software worden deze diensten gewoonlijk door dezelfde ondernemingen aangeboden aan eenzelfde publiek. Consultancy services worden immers vaak samen aangeboden met diensten betreffende ontwerp en ontwikkeling van software teneinde ervoor te zorgen dat de ontwikkelde software correct geïmplementeerd wordt in de beschikbare hardware. Deze diensten beogen ook eenzelfde doel en worden verstrekt via dezelfde distributiekanaalen.

Conclusie

28. De diensten van het bestreden teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

29. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MEDIACOM	Mediacom Services

32. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen recht zal in de Benelux ofwel worden opgevat als een samenvoeging van de elementen MEDIA en de afkorting COM voor 'communicatie', ofwel als een woord dat zelf geen bestaande betekenis heeft.

34. Het element 'services' in het bestreden teken zal begrepen worden als 'diensten'. In relatie tot de door verweerder aangeboden diensten is dit woord dus beschrijvend. 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). Het element 'services' zal hier dus niet worden opgevat als het dominante element.

35. In zoverre beide tekens al een verwijzing zouden bevatten naar mediacommunicatie stemmen zij overeen.

36. Begripsmatig stemmen de tekens ofwel overeen ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen merk is een woordmerk. Het bestaat uit één woord van acht letters, MEDIACOM. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit twee woorden van elk acht letters, Mediacom Services.

38. 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). Het merk en het teken beginnen beide met het identieke element MEDIACOM. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De tekens verschillen door de toevoeging van het beschrijvende woorddeel 'services' in het bestreden teken.

39. Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek. De tekens stemmen visueel dan ook sterk overeen.

Auditieve vergelijking

40. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als MEDIACOM. Het bestreden teken zal uitgesproken worden als MEDIACOM SERVICES, dan wel als MEDIACOM. Het element 'services' in het bestreden teken is - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat dit woord zelfs in het geheel niet uitgesproken wordt wanneer men aan het bestreden teken refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

41. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek.

42. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief ofwel identiek zijn, ofwel sterk overeenstemmen.

Conclusie

43. Het Bureau besluit dat de tekens begripsmatig ofwel overeenstemmen ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Visueel stemmen de tekens sterk overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

44. 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.

45. 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). Voor de diensten in klasse 35 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

46. 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).

47. 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). Zoals hiervoor al aangegeven (zie punt 32) kan een deel van het relevante publiek de betekenis van het woordelement MEDIACOM begrijpen als 'mediacommunicatie' en dus als een verwijzing naar minstens een deel van de diensten in kwestie. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht kan hierdoor als iets lager dan normaal worden beschouwd. Het Bureau zal hier geen rekening houden met de opmerking van verweerder dat het ingeroepen recht sterk beschrijvend is (zie punt 17). 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* immers 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 niet per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat. 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 het merk en het dominante element van het bestreden teken identiek zijn.

48. 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).

49. De diensten van het bestreden teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De tekens stemmen begripsmatig ofwel overeen, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Visueel stemmen de tekens sterk overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Met de argumenten van verweerder met betrekking tot het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 15) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. 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:C:2007:171, 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).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de diensten die soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2013619 wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. Benelux depot 1362560 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten.

54. Benelux depot 1362560 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 36: Alle diensten.

Klasse 39: Alle diensten.

55. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 9 april 2019

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard