

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013762
van 24 juli 2019

Opposant: **United Parcel Service of America, Inc., Delaware corporation**
Glenlake Parkway, NE 55
Atlanta, Georgia GA 30328
Verenigde Staten van Amerika

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 150688**

UPS

tegen

Verweerder: **ULS HAVAYOLLARI KARGO TASIMACILIK ANONIM SIRKETI**
Cobancesme Mevkii, 29 Ekim Caddesi 16
34197 Yenibosna/ Istanbul
Turkije

Gemachtigde: **RISE**
Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1022501**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woordmerk-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 12, 37 en 39. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1022501 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 oktober 2017.

2. Op 21 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 150688 van het woordmerk UPS ingediend op 6 januari 1987 en ingeschreven voor diensten in de klassen 38 en 39.

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

4. De oppositie was oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot klasse 39 van het bestreden teken (zie alinea 9). De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a 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 22 december 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 oktober 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.

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.

A. Argumenten opposant

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot de diensten in klasse 39 van het bestreden teken (zie alinea 4).

10. Opposant licht toe dat UPS een wereldwijd opererend bedrijf is met één van de best bekende merknamen ter wereld. Volgens opposant is UPS 's werelds grootste koeriersdienst en toonaangevend op het gebied van speciale transportservices en logistieke, financiële en e-commerceservices. Opposant stelt dat verweerder een cargo-luchtvaartmaatschappij is, gevestigd in Turkije.

11. Opposant betoogt dat zowel de diensten van het ingeroepen merk, als de diensten van het bestreden teken betrekking hebben op transport. Om die reden zijn de diensten soortgelijk.

12. Volgens opposant zijn de dominante woordelijken van de tekens visueel zeer overeenstemmend, met name door de identieke begin en eindletters van UPS enerzijds en ULS anderzijds. Daarnaast zijn beide woordelijken weergegeven in hoofdletters. Opposant stelt dat de figuratieve elementen in het bestreden teken door het publiek zullen worden opgevat als versiering.

13. Opposant stelt dat het ingeroepen merk wordt uitgesproken als U-P-S ("joe-pie-es"). Volgens opposant ligt het voor de hand dat het woordelijken ULS ook als afkorting wordt uitgesproken, te weten U-L-S ("joe-el-es"). Het woordelijken ULS zal door het publiek worden opgevat als het dominante element in het bestreden teken vanwege de grootte, plaatsing en het beschrijvende karakter van de woordelijken 'Airlines' en 'Cargo'. Volgens opposant zal de bekendheid van het ingeroepen merk de auditieve verwarring versterken. De tekens zijn derhalve auditief in hoge mate overeenstemmend.

14. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de tekens geen directe duidelijke betekenis hebben, maar wel beide afkortingen betreffen en ook als zodanig zullen worden opgevat door het publiek. Om die reden zijn de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmend, aldus opposant.

15. Opposant stelt verder dat het ingeroepen merk bekend is. Om die reden heeft het ingeroepen merk een hoog onderscheidend vermogen en zal er eerder sprake zijn van verwarring.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de registratie van het bestreden teken af te wijzen.

17. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

18. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen merk. Volgens verweerder tonen de ingediende bewijsstukken niet aan dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt. Een deel van de stukken dient buiten beschouwing te blijven, omdat deze buiten de relevante periode vallen. Daarnaast bevatten de stukken geen informatie over en bewijs van de duur, plaats, omvang en wijze van gebruik, aldus verweerder.

19. Verweerder betoogt verder dat de door opposant gestelde bekendheid onvoldoende bewezen is en derhalve niet in aanmerking dient te worden genomen.

20. Het bestreden teken dient volgens verweerder in zijn geheel te worden vergeleken met het ingeroepen merk. Verweerder betoogt hierbij dat de beeld- en woordelijken niet kunnen worden

weggeredeneerd. Verweerder stelt dat de letter P in het ingeroepen merk visueel niet overeenstemmend is aan de letter L in het woordelement ULS. De duidelijke vormgeving van het bestreden teken en het verschil in lengte zorgt er ook voor dat de tekens visueel voldoende verschillen en dat er derhalve geen sprake is van visuele overeenstemming, aldus verweerder.

21. Verweerder stelt dat slechts twee van de zestien letters in het bestreden teken ook voorkomen in het ingeroepen merk. Het ingeroepen merk is bovendien een kort merk en dit betekent dat verschillen eerder opvallen. Daarnaast worden de verschillende letters, de P en de L, anders uitgesproken en bevat het bestreden teken ook nog de woordelementen AIRLINES CARGO. Op grond hiervan stelt verweerder dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

22. Volgens verweerder is het gebruikelijk om in de transportbranche gebruik te maken van afkortingen. Om die reden is het relevante publiek gewend om te letten op de verschillen, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat de afkorting UPS staat voor 'United Parcel Services' en de afkorting ULS staat voor 'Universal Logistics Systems'. De afkortingen hebben derhalve een verschillende betekenis en hebben daarnaast een gering onderscheidend vermogen. Voor zover de betekenissen van de afkortingen niet bekend zijn bij het publiek is een begripsmatige vergelijking volgens verweerder niet aan de orde.

23. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt verweerder dat de diensten van het bestreden teken betrekking hebben op het vervoer van grote ladingen. Dit betreft een andere branche dan de transportdiensten van het ingeroepen merk, aldus verweerder. Daarnaast stelt verweerder dat een aantal andere diensten in klasse 39 van het bestreden teken in zijn geheel niet soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen merk.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

26. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 23 oktober 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 oktober 2012 tot 23 oktober 2017. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

28. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de

identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

29. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. UPS Service- en Tarievensgids 2018 voor Nederland, België en Luxemburg;
2. UPS Fact sheet 2018 met betrekking tot Nederland en België;
3. Overzicht van de UPS Rates 2018 met betrekking tot de expresdiensten voor vrachtgoederen;
4. Overzicht van landen waarin UPS actief is vanaf januari 2018 met betrekking tot de expresdiensten voor vrachtgoederen;
5. Informatie over distributiecentra en opslagruimtes van opposant in Roermond, Venlo en op Schiphol, gedateerd 2015 en 2016;
6. UPS International Alcohol Shipping Guide gericht op Luxemburg, gedateerd 2017;
7. Screenprints van de homepage van de website van opposant, met daarop een aantal nieuwsberichten, met betrekking tot Nederland, België en Luxemburg;
8. Overzicht van vervoerstijden van de Verenigde Staten naar andere steden in de wereld, gedateerd 2017;
9. Screenprint van een online calculator op de website van opposant waarmee kan worden uitgerekend wat de bezorgduur is van een pakket en wat de kosten zijn, geen datum;
10. Screenprints van de website van opposant van de webpagina met daarop een zoekfunctie naar locaties in Nederland, België en Luxemburg waar zich een ophaal- of afgiftelocatie van UPS bevindt;
11. Persberichten uit 2016 en 2017 waaruit volgt dat opposant 130 miljoen Euro investeert in een sorteer- en bezorgcentrum voor pakketten in Eindhoven (Nederland), alsmede 4 miljoen Euro investeert in een sorteer- en bezorgcentrum voor pakketten in Lummen (België);
12. Hyperlinks naar drie Youtube video's uit 2016 en 2018.

32. De tarievensgids, factsheets en informatiebrochures, alsmede de screenprints van de website (bijlage 1, 2, 3, 4, 6 en 7) laten zien dat onder het ingeroepen merk een breed scala aan bezorgdiensten

van pakketten wordt aangeboden aan klanten in Nederland, België en Luxemburg. Volgens deze stukken bezorgt UPS wereldwijd 20 miljoen pakketten per dag. Daarnaast heeft opposant in Nederland meer dan 2.500 mensen in dienst en in België meer dan 1.200. Voornoemde documenten betreffen weliswaar grotendeels een eigen opgave van opposant met betrekking tot de bedrijfsinformatie van UPS, maar het Bureau ziet verder geen aanleiding om te oordelen dat de inhoud van deze documenten onjuist zou zijn. Bovendien is de inhoud van deze stukken door verweerder niet betwist.

33. Weliswaar hebben deze stukken grotendeels betrekking op 2018, echter in algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50). Daarnaast laten de screenprints van de website van opposant zien dat deze website daadwerkelijk actief is geweest gedurende de relevante periode, gezien de nieuwsberichten uit 2016 en 2017 die hierop staan gepubliceerd (bijlage 7). Uit deze screenprints kan worden afgeleid dat het merk wordt gebruikt om verschillende soorten verzend- en bezorgdiensten aan te bieden. In zijn geheel bezien laten voornoemde stukken derhalve zien dat er verzend- en bezorgdiensten voor onder meer pakketten zijn ontplooid en dat dit nog steeds plaatsvindt.

34. Uit bijlage 5 volgt dat opposant een distributiecentrum heeft in Roermond en Venlo dat zich specifiek richt op de opslag en doorvoer van medische producten, alsmede een life science magazijn op Schiphol. Deze informatie laat ook zien dat het ingeroepen merk staat afgebeeld op speciale koelvoorzieningen voor de opslag en het vervoer van medische producten. Hieruit blijkt derhalve dat opposant actief is in de Benelux, gedurende de relevante periode. Het gebruik van dergelijke faciliteiten vergt een aanzienlijke investering en dit laat zien dat er sprake is van een actieve aanwezigheid van opposant op de markt. Dit wordt bovendien ook bevestigd door de persberichten uit 2016 en 2017 (bijlage 11), waaruit volgt dat opposant van plan is om in de Benelux nog twee distributiecentra te bouwen.

35. Het is juist dat uit de stukken niet volgt op welke wijze en in welke omvang deze zijn verspreid onder het publiek in de Benelux. Het Bureau is echter van oordeel dat de stukken in hun geheel bezien het normaal gebruik van het ingeroepen merk voor transportdiensten voor pakketten, documenten en andere stukken in de Benelux voldoende duidelijk maken. De screenprints van de homepage van de websites voor Nederland, België en Luxemburg en de persberichten (bijlage 7 en 11), laten immers zien dat het ingeroepen merk daadwerkelijk wordt gebruikt in de Benelux. Uit de overige stukken volgt de omvang en intensiteit van dit gebruik, hetgeen het Bureau kwalificeert als ruim voldoende om zonder twijfel te kunnen concluderen dat er sprake is van normaal gebruik.

36. In het licht van het bewijsmateriaal constateert het Bureau dat er sprake is van normaal gebruik van het merk voor de diensten genoemd in klasse 39 van het ingeroepen merk. De documenten bevatten echter geen informatie over het gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten in klasse 38. Het Bureau is van oordeel dat de bewijsstukken laten zien dat opposant zich richt op het fysiek transporteren van pakketten, documenten en andere stukken. Nergens uit de stukken volgt dat het ingeroepen merk ook wordt gebruikt voor het verzenden van informatie via telex of op elektronische wijze.

Conclusie

37. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen merk is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de diensten in klasse 39.

A.2 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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.."

40. 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 tekens


41. 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).

42. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

43. 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">UPS</p>	

45. 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, reeds aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

46. Het Bureau is van oordeel dat in het bestreden teken de aanduiding 'Airlines Cargo' beschrijvend is, gezien de onderhavige diensten die onder meer betrekking hebben op transportdiensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen 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).

47. De afkortingen UPS en ULS hebben voor het publiek geen begripsmatige betekenis. Weliswaar stelt verweerder dat de tekens afkortingen zijn van de woorden "United Parcel Services" en "Universal Logistics Systems" (zie alinea 22), echter uit de stukken is niet vast komen te staan dat het publiek de tekens in deze betekenis zal opvatten. Een begripsmatige vergelijking is hier derhalve niet aan de orde.

Visuele vergelijking

48. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, UPS. Het bestreden teken bestaat uit een gecombineerd woord-/beeldmerk. De wordelementen betreffen de aanduiding ULS met daaronder het onderschrift Airlines Cargo. De letters van de wordelementen zijn weergegeven in grijze letters in een cursief lettertype. Rechts van het wordelement ULS bevindt zich een abstract figuratief element dat kan worden beschouwd als een bewegend of vliegend object.

49. 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, ECLI:EU:T:2005:289). In casu zijn de beeldelementen in het bestreden teken niet te veronachtzamen, maar het Bureau overweegt dat het wordelement ULS, met name door de grootte van de letters en de centrale positie in het geheel, een zeer prominente plek inneemt. Gezien de beschrijvende betekenis van het onderschrift 'Airlines Cargo', alsmede de

ondergeschikte positie in het geheel, zal deze zinsnede niet de aandacht van het publiek trekken (zie GEU Budmen, eerder geciteerd).

50. De aandacht van het publiek zal in het bestreden teken derhalve uitgaan naar het woord ULS. Zowel het ingeroepen merk als het dominante element van het bestreden teken beginnen en eindigen met dezelfde letter. Hoewel bij korte merken de verschillen eerder opvallen dan bij langere merken, kan de overeenkomst van twee van de drie letters niet worden veronachtzaamd. Het verschil, gelegen in de middelste letter, is naar het oordeel van het Bureau derhalve onvoldoende om in het onderhavige geval de identiteit van de eerste en de laatste letter weg te nemen. Bovendien zijn de identieke letters in beide tekens weergegeven op dezelfde plaats.

51. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

52. 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 van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

53. Gezien de plaats in het geheel en de grootte van het gebruikte lettertype is het Bureau van oordeel dat het element ULS dominerend is in het bestreden teken. Hierbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat het onderschrift Airlines Cargo zelfs in het geheel niet zal worden uitgesproken wanneer aan het bestreden teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432), ook gezien de beschrijvende betekenis. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

54. Naar het oordeel van het Bureau ligt het voor de hand dat de dominante woordelementen UPS en ULS zullen worden uitgesproken als afkorting, aangezien het geen bestaande woorden zijn en door de combinatie van letters evenmin een duidelijk woordbeeld ontstaat. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken beginnen met de letters U en S. Deze letters zullen door het publiek identiek worden uitgesproken. Het auditieve verschil tussen de tekens ligt in de middelste letter, te weten de letter P in het ingeroepen recht en de letter L in het bestreden teken.

55. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat, ondanks dat het korte merken betreft, de identieke begin- en eindklank van de dominante woordelementen zorgt voor een zekere mate van auditieve overeenstemming.

Conclusie

56. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

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

58. Aangezien het gebruik van het ingeroepen merk slechts is aangetoond voor een deel van de diensten waarvoor het is geregistreerd (zie alinea 36) en de oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten van het bestreden teken (zie alinea 4), zijn de te vergelijken diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 39 Transport van pakjes, brieven, documenten en andere stukken.	CI 39 Land, water and air transport services; rental of land, water or air vehicles; arranging of travel tours; travel reservation; issuing of tickets for travel; courier services (messages or merchandise); car parking; garage rental; boat storage; transport by pipeline; electricity distribution; water supplying; rescue operations for vehicles and goods; storage, wrapping and packaging of goods; transport and storage of trash; transport and storage of waste. <i>KI 39 Transport over land, over het water of door de lucht; het verhuren van vaartuigen, landvoertuigen, luchtvaartuigen; organisatie van georganiseerde reizen; reisreservering; uitgifte van reistickets; koeriersdiensten [post of goederen]; diensten van parkeerterreinen; verhuur van garages; opslag van boten; vervoer door olieleidingen; elektriciteits-voorziening; watertoevoer; reddingsoperaties voor voertuigen en goederen; verpakking, opslag en inpakken van goederen; transport en opslag van vuilnis; transport en opslag van afval.</i>
	N.B. De originele taal van dit depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

59. Onder de algemene categorie "*Transport over land, over het water of door de lucht*" vallen ook de diensten "Transport van pakjes, brieven, documenten en andere stukken" van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn derhalve identiek nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

60. De bestreden diensten "*koeriersdiensten [post of goederen]*" zijn eveneens identiek aan de diensten van het ingeroepen merk, aangezien koeriersdiensten ook het transport van pakjes kunnen behelzen.

61. De diensten "*verpakking, opslag en inpakken van goederen*" zijn soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen merk. Het transport van pakjes omvat immers ook de verpakking, de opslag en overige logistieke handelingen die nodig zijn om de transportdiensten te kunnen uitvoeren. Deze diensten zijn derhalve onmisbaar voor het bezorgen van pakjes. Daarnaast zullen deze diensten door dezelfde ondernemingen worden verstrekt, zodat het publiek er eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten.

62. Dit geldt echter niet voor de volgende diensten: "*diensten van parkeerterreinen; verhuur van garages; opslag van boten; vervoer door olieleidingen; elektriciteits-voorziening; watertoevoer; reddingsoperaties voor voertuigen en goederen; het verhuren van vaartuigen, landvoertuigen, luchtvaartuigen; organisatie van georganiseerde reizen; reisreservering; uitgifte van reistickets*". Al deze diensten verschillen naar hun aard en bestemming van de diensten van het ingeroepen merk. De diensten worden bovendien niet verstrekt door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

63. Het Bureau is tot slot van oordeel dat de diensten "*transport en opslag van vuilnis; transport en opslag van afval*" evenmin soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend. Het enkele feit dat het in beide gevallen om transportdiensten gaat zorgt er niet voor dat deze diensten per definitie soortgelijk zijn. In casu bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de wijze waarop afval en vuilnis wordt getransporteerd en de wijze waarop een pakket of document wordt bezorgd. Voor het transport van afval en vuilnis geldt bovendien complexe regelgeving en dit zorgt ervoor dat deze diensten worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Deze diensten worden derhalve niet aangeboden door hetzelfde soort bedrijven. Daarnaast zijn de diensten niet bestemd voor dezelfde eindconsument. Het publiek zal dan ook niet denken dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen.

Conclusie

64. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen merk.

A.2. Globale beoordeling

65. 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.

66. 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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken diensten zijn gericht op een gemengd publiek, waarvan in casu niet kan vastgesteld worden dat het aandachtsniveau verhoogd zal zijn.

67. 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).

68. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in, maar onderbouwt dit verder niet of in ieder geval onvoldoende. Overigens is deze stelling niet van invloed op de uitslag van deze procedure.

69. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit en soortgelijkheid van de diensten en zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, 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

70. Met betrekking tot de stellingen van verweerder over het gebruik van het bestreden teken in de praktijk (zie alinea 23) merkt het Bureau dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de (eventuele) 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

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2013762 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. De spoedinschrijving met nummer 1022501 wordt doorgehaald voor de volgende diensten die identiek, dan wel soortgelijk worden geacht:

- Kl 39 Transport over land, over het water of door de lucht; koeriersdiensten [post of goederen]; verpakking, opslag en inpakken van goederen.

74. De spoedinschrijving met nummer 1022501 wordt gehandhaafd voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk worden geacht, dan wel waartegen de oppositie niet is gericht:

- Kl 12 (alle waren)
- Kl 37 (alle diensten)
- Kl 39 Het verhuren van vaartuigen, landvoertuigen, luchtvaartuigen; organisatie van georganiseerde reizen; reisreservering; uitgifte van reistickets; diensten van parkeerterreinen; verhuur van garages; opslag van boten; vervoer door olieleidingen; elektriciteitsvoorziening; watertoevoer; reddingsoperaties voor voertuigen en goederen; transport en opslag van vuilnis; transport en opslag van afval.

75. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.44 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 24 juli 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard