

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2013969**  
**van 25 november 2019**

**Opposant:** **Mobilock B.V.**  
Amsterdamsestraatweg 57  
3744 MA Baarn  
Nederland

**Gemachtigde:** **TrdMrx Legal eenmanszaak**  
Postbus 102  
1500 EC Zaandam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 986210**

**Mobilock**

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 1013701**

MOBILOCK UNLOCKING THE SHARING ECONOMY

*tegen*

**Verweerder:** **Sibben vof**  
Kuipersweg 32  
9285 ST Buitenpost  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1367269**

Mobilox

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 december 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Mobilox voor diensten in klasse 42. De aanvraag is onder nummer 1367269 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 januari 2018.
2. Op 15 maart 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 986210 van het gecombineerde woord- /beeldmerk **Mobilock**, ingediend op 24 november 2015 en ingeschreven op 5 februari 2016 voor waren in de klassen 6, 9 en 20;
  - Benelux inschrijving 1013701 van het woordmerk MOBILOCK UNLOCKING THE SHARING ECONOMY, ingediend op 25 april 2017 en ingeschreven op 14 juli 2017 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 9, 12, 20, 37, 39, 42 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de omvang van de oppositie in die zin dat deze is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken (zie alinea 9).
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").<sup>1</sup>
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 20 maart 2018. 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 18 oktober 2018.


## **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 waren of diensten in kwestie.

---

<sup>1</sup> 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. Opposant stelt in zijn argumenten dat de oppositie eveneens is gebaseerd op het gecombineerde woord/beeldmerk  (Uniemerkt 15464721). Daarnaast geeft opposant aan dat de oppositie is gebaseerd op alle waren van het eerste ingeroepen merk en op een deel van de waren en diensten van het tweede ingeroepen merk.

10. Opposant licht toe dat zijn onderneming is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van slimme, duurzame mobiliteitssystemen, waaronder software voor voertuigbeheersystemen en elektronische installaties voor het bedienen van sloten.

11. Volgens opposant hebben de tekens voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen functioneren, mede omdat zij elk in hun geheel geen zelfstandige betekenis hebben en fantasiewoorden zijn.

12. Opposant betoogt dat in het eerste ingeroepen merk en het bestreden merk de eerste zes letters identiek zijn. De figuratieve elementen in het beeldmerk zijn volgens opposant van ondergeschikte betekenis, aangezien de weergave van het woord MOBILOCK dominant is. Opposant betoogt verder dat de consument over het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk. Aangezien dit deel nagenoeg identiek is en daarnaast meer dan de helft van het bestreden teken betreft, is er sprake van visuele overeenstemming, aldus opposant.

13. Op auditief vlak bestaat zowel het woord MOBILOCK als MOBILOX uit drie lettergrepen, waardoor deze woorden eenzelfde lengte, ritme en intonatie hebben. Opposant stelt dat de eerste twee lettergrepen identiek zijn. De letter X wordt volgens opposant uitgesproken als "ks" waarbij de s-klank grotendeels wegvalt. Deze klank is derhalve bijna identiek aan de klank van de laatste twee letters van het eerste ingeroepen merk. Opposant betoogt dat de tekens derhalve in auditief opzicht nagenoeg identiek zijn, dan wel sterk overeenstemmen.

14. Opposant stelt dat zowel het eerste ingeroepen merk als het bestreden merk fantasiewoorden zijn. De tekens bevatten volgens opposant de identieke elementen 'mo' en 'bi', alsmede een verwijzing naar het Engelse woord 'lock'. Om die reden verwijzen beide merken dus naar een manier om iets vast te maken en/of te verbinden. Volgens opposant zijn de tekens begripsmatig derhalve in sterke mate overeenstemmend.

15. Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk betoogt opposant dat het eerste woord MOBILOCK hierin het dominante element is. De overige woorden UNLOCKING THE SHARING ECONOMY hebben volgens opposant meer weg van een slogan en het publiek zal dit dan ook meer als een bijzin opvatten. Opposant stelt vervolgens dat het tweede ingeroepen merk en het bestreden merk visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

16. Volgens opposant zijn de onderhavige waren en diensten deels gelijk, deels overeenstemmend, dan wel aanverwant en/of complementair. Opposant stelt verder dat de waren en diensten zich richten op een gemengd publiek, bestaande uit professionals en particulieren. Volgens opposant dient er te worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk te weigeren.

**B. Reactie verweerder**

18. Verweerder voert aan dat het element MOBI/MOBIL- beschrijvend is en dat de aandacht van het publiek derhalve getrokken zal worden naar de elementen -LOCK vs. OX. Volgens verweerder refereert het element 'LOCK' duidelijk aan 'sluiten/sloten' en heeft het element 'OX' in het bestreden merk een andere betekenis. Volgens verweerder symboliseert het element 'OX' in het bestreden teken het 'Hub and Spokes model', waarbij verweerder de (O) HUB is en de aangesloten bedrijven via de (X) spokes op de HUB(database) van de cliënten van verweerder zijn aangesloten. Ter verduidelijking verwijst

verweerder naar zijn nieuwe logo  waarin deze betekenis kan worden teruggevonden in het ronde figuratief element.

19. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat de ingeroepen merken een aantal verschillen bevatten ten opzichte van het bestreden merk. Zo is de letter O van het eerste ingeroepen merk visueel anders weergegeven en legt de slogan van het tweede ingeroepen merk de nadruk op de betekenis van het woord LOCK. Gezien de beschrijvendheid van het element MOB/MOBIL zijn de dominante elementen in de merken LOCK vs. LOX en deze elementen verschillen visueel van elkaar, aldus verweerder. De visuele overeenstemming is volgens verweerder dus niet overduidelijk.

20. Verweerder stelt dat de tekens anders worden uitgesproken, te weten "MOBI-LOCK" vs "MOBIL-OX" waarbij de klemtoon op het laatste deel van de merken ligt. Daarnaast is het eerste deel van de tekens zo gangbaar dat dit geen bovenmatige aandacht trekt, aldus verweerder. De aandacht van het publiek zal volgens verweerder uitgaan naar de elementen LOCK en OX. Deze elementen hebben een hele andere betekenis. Naar de mening van de verweerder is er dus geen overduidelijke auditieve overeenstemming.

21. Begripsmatig heeft het element OX volgens verweerder niets te maken met een verbastering van het woord LOCK. Om die reden is er geen sprake van een begripsmatige overeenstemming van de tekens.

22. Verweerder concludeert dat de merken MOBILOCK en MOBILOX visueel wellicht enigszins overeenstemmen, maar auditief en begripsmatig verschillen waardoor de totaalindruk van de merken niet bovenmatig overeenstemt.

23. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat zijn diensten zich richten op een heel specifiek gebied. Verweerder levert software voor het beheren en adverteren van voorraden van autobedrijven. Oppositant levert globaal gezegd een systeem om op afstand fietsloten te kunnen openen. Daarnaast stelt verweerder dat het bestreden merk niet wordt gebruikt voor software-ontwikkeling. Verder richt verweerder zich uitsluitend op professionals en niet op particuliere klanten. De waren en diensten verschillen dus van aard, doel en gebruikswijze en zijn derhalve niet overeenstemmend, aldus verweerder.

24. Verweerder betoogt verder dat het merk MOBILOCK van huis uit niet zeer onderscheidend is voor waren en diensten op het gebied van sloten. Verder is er volgens verweerder geen sprake van een extra bekendheid binnen de branche en dus ook geen bredere beschermingsomvang.

25. Op basis van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en oppositant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

26. 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.

27. 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.

28. 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***

29. 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).

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. 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).

32. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Mobilox

33. 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.

#### *Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een wordelement van acht letters, Mobilock, weergegeven in lichtrode letters. De eerste letter O bevat aan de bovenkant een opening met daarin een verticale streep en deze stilering zorgt ervoor dat deze letter ook kan worden herkend als het gebruikelijke pictogram voor een aan/uit knop. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters, Mobilox.

35. 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 bestaan de figuratieve elementen van het ingeroepen merk uit een gebruikelijk lettertype, waarbij de letters zijn weergegeven in één kleur, alsmede een gestileerde letter O. Deze opmaak zal weliswaar niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, maar zal toch voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak van het wordelement. Om die reden zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het wordelement Mobilock.

36. Zes van de in totaal zeven letters van het bestreden merk komen terug in het ingeroepen merk op dezelfde plek. Het enige verschil zit in het laatste deel van de tekens, waarbij de laatste twee letters van het ingeroepen merk anders zijn dan de laatste letter van het bestreden merk. Dit verschil doet echter niet af aan de overeenstemmende visuele totaalindruk. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

37. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen: MO-BI-LOCK. Het bestreden merk bestaat eveneens uit één woord van drie lettergrepen: MO-BI-LOX. De letter X zal worden uitgesproken als "ks". Dit zorgt voor een auditief verschil aan het einde van de tekens. De eerste en tweede lettergreep zijn echter identiek. Verder hebben de tekens eenzelfde lengte, ritme en intonatie. Het verschil aan het eind van de tekens verandert dit niet. Ook hier geldt dat het publiek meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald).

39. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak eveneens sterk overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. In hun geheel beschouwd hebben de merken geen vaststaande betekenis. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

41. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel het publiek in het ingeroepen merk duidelijk het woord LOCK herkent. 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).

42. Verder overweegt het Bureau dat het publiek in beide tekens bij het zien van het eerste deel MOBI kan denken aan het woord 'mobiel/mobile', hetgeen onder meer 'verplaatsbaar' betekent.<sup>2</sup> Dit zorgt voor een begripsmatige overeenstemming tussen de merken.

43. Anders dan opposant stelt is het Bureau niet van oordeel dat de aanduiding 'LOX' in het bestreden teken een verwijzing is naar het woord 'lock' (zie alinea 14). Het Bureau merkt hierbij op dat in het bestreden teken het publiek de letter L eerder zal zien als onderdeel van het woord 'mobil', aangezien de aanduiding 'lox', in tegenstelling tot het woord 'lock', voor het publiek geen duidelijke betekenis heeft.

44. Het Bureau volgt ook verweerder niet in zijn stelling dat het publiek de letters OX zal opvatten als een verwijzing naar het '*hubs and spokes model*' (zie alinea 18). Allereerst betwijfelt het Bureau ten zeerste of het gemiddelde publiek in de Benelux bekend is met dit transport- en distributiesysteem<sup>3</sup> en daarnaast heeft verweerder niet aangetoond dat de lettercombinatie OX hiermee in verband kan worden gebracht. Uit de argumenten van verweerder blijkt geenszins dat deze lettercombinatie een verwijzing is naar dit systeem of een gangbare afkorting betreft.

45. Beide merken bevatten aan het begin een verwijzing naar het woord 'mobiel/mobil'. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat de tekens in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

46. De tekens zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

<sup>2</sup> zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

<sup>3</sup> zie [https://en.wikipedia.org/wiki/Spoke%E2%80%93hub\\_distribution\\_paradigm](https://en.wikipedia.org/wiki/Spoke%E2%80%93hub_distribution_paradigm)

**Vergelijking van de waren en diensten**

47. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

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

49. Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk heeft opposant aangegeven dat de oppositie is gebaseerd op alle waren (zie alinea 9). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 6 Sloten van metaal voor fietsen; parkeerinstallaties van metaal voor fietsen.	
Kl 9 Elektronische sloten, met software applicaties te bedienen; downloadbare computersoftware applicaties; elektronische toestellen voor gebruik bij het lokaliseren van fietsen door gebruikmaking van een GPS-systeem; elektronische toestellen voor gebruik bij het lokaliseren van fietsen; elektronische toestellen voor gebruik bij het verhuren, lenen en reserveren van fietsen; software voor het verhuren, lokaliseren en reserveren van fietsen; elektrische sloten; elektrische sloten voor fietsen; metalen sloten [elektrisch]; sloten niet van metaal [elektrisch]; beveiligingssoftware; computer software en computer programma's; interactieve terminals voor fietsverhuur.	
Kl 20 Sloten, niet van metaal, voor fietsen.	
	Kl 42 Advisering op het gebied van het ter beschikking stellen van software [SaaS]; ter beschikking stellen van software [SaaS]; verhuur van software voor voorraadbeheer; programmering van software voor voorraadbeheer; verhuur van software voor website-ontwikkeling.

50. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

51. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat



de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

52. Voor softwareprogrammingering geldt dat het een noodzakelijke voorwaarde is om computer software en computer programma's hun essentiële functie te laten vervullen. Bovendien wordt deze (hoog)technologische branche gekenmerkt door het feit dat dezelfde ondernemingen vaak zowel computers als software leveren alsook de daartoe benodigde diensten, zoals software as a service (SaaS). Het Bureau is van oordeel dat in voorliggend geval evident is dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen de advisering en het ter beschikking stellen en programmeren van software enerzijds en het eindproduct, software, anderzijds, en wel in die mate dat eindgebruikers kunnen verwachten dat deze van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn; in het geval van maatwerk software vallen de waar en de dienst zelfs vrijwel volledig samen (zie naar analogie GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005, ECLI:EU:T:2005:379).

53. Juist in deze specifieke branche zijn deze waren en diensten derhalve sterk verwant. In het licht hiervan is het Bureau van oordeel dat de bestreden diensten in klasse 42 "*Advisering op het gebied van het ter beschikking stellen van software [SaaS]; ter beschikking stellen van software [SaaS]; verhuur van software voor voorraadbeheer; programmering van software voor voorraadbeheer; verhuur van software voor website-ontwikkeling*" complementair zijn aan de waren "downloadbare computersoftware applicaties; software voor het verhuren, lokaliseren en reserveren van fietsen; beveiligingssoftware; computer software en computer programma's" genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. De bestreden diensten betreffen bovendien algemene termen die allemaal betrekking kunnen hebben op de waren van opposant. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten van het bestreden merk overeenstemmend zijn met de waren van het ingeroepen merk.

#### *Conclusie*

54. De diensten van het bestreden merk zijn overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

#### **A.2. Globale beoordeling**

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

56. 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden (zie in die zin ook GEU, HOMEZONE, T344/07, 10 februari 2010, ECLI:EU:T:2010:35).

57. 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). Hoewel het begrip "mobiel/mobile", zoals verweerder ook stelt, inderdaad een betekenis heeft en deze betekenis door het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal worden begrepen (zie alinea 18), is het Bureau

van oordeel dat het in relatie tot de betreffende waren en diensten hoogstens een verwijzend karakter heeft, maar daarmee vooralsnog niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd.

58. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is daarnaast niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

59. In het onderhavige geval zijn de tekens visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en begripsmatige in zekere mate overeenstemmend. Daarnaast zijn de waren en diensten overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

60. Opposant geeft in zijn argumenten aan zich ook te baseren op een Uniemerken (zie alinea 9). Dit merk werd echter niet op de oppositieformulieren aangegeven. Aangezien de grondslag van een oppositie niet uitgebreid kan worden na indiening, zal het Bureau dit merk dan ook buiten beschouwing laten.

61. Verweerder stelt dat partijen in de praktijk op verschillende markten actief zijn en dat hij software levert voor het beheren en adverteren van voorraden van autobedrijven (zie alinea 23). Het Bureau merkt op dat uit de dienstenlijst van het bestreden merk niet blijkt dat deze diensten betrekking hebben op de autobranche. Indien verweerder dit had gewenst, dan had het op zijn weg gelegen om de dienstenlijst te beperken tot die specifieke diensten. Daarnaast merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken merken 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 (zie 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 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

## **C. Conclusie**

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

63. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen merk, dient aan een vergelijking met het tweede ingeroepen merk niet meer te worden toegekomen.

**IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2013969 wordt toegewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1367269 wordt niet ingeschreven.

66. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 november 2019

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Ellen van Holst