

BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014718
van 14 april 2020

- Opposant:** **Parijus SAS**
Rue des Gravilliers 25-27
75003 Parijs
Frankrijk
- Gemachtigde:** **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** **Internationale merkinschrijving 1246542**

WILD & THE MOON

tegen
- Verweerder:** **De Marktkantine B.V.**
Jan van Galenstraat 6
1051 KM Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1381950**

WILD AS THE MOON

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk WILD AS THE MOON voor diensten in de klassen 35 en 41. De aanvraag is onder nummer 1381950 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2018.
2. Op 21 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1246542, met aanduiding onder andere van de Europese Unie, van het woordmerk WILD & THE MOON ingediend op 9 januari 2015 en ingeschreven op 12 mei 2016 voor diensten in de klassen 35 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 27 december 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 31 juli 2019.
8. Lopende de procedure heeft verweerder verzocht om een beperking van de dienstenlijst van het bestreden merk. Deze beperking is ter kennis gebracht van partijen op 7 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 gelijkheid of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Opposant geeft eerst een toelichting van de toepasselijke beoordelingsprincipes en legt vervolgens uit dat het relevante publiek in casu bestaat uit de gemiddelde consument van restaurants en bars en van online en offline reclame en marketing met een gemiddeld aandachtsniveau.

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.

11. Opposant is van mening dat de woorden WILD en MOON de dominante en meest onderscheidende elementen van de merken zijn. Het enige verschil tussen de merken, te weten de elementen & en AS, is onvoldoende om een verschillende algemene indruk te wekken.

12. Auditief bevatten beide tekens vier lettergrepen en bestaan ze uit vier opeenvolgende woorden. De woorden WILD, THE en MOON zijn identiek. De elementen & (AND) en AS vertonen een zeer hoge auditieve overeenstemming volgens opposant. De eerste letter in de uitspraak is identiek en beide woorden bestaan slechts uit één lettergreep. Noch AS, noch & hebben een sterk onderscheidend vermogen. Auditief zijn de tekens dus identiek of minstens in zeer hoge mate overeenstemmend.

13. Opposant merkt op dat beide merken samengesteld zijn uit vier woorden. Het eerste, derde en vierde woord van beide tekens zijn identiek. De woorden op de tweede plaats & en AS zijn grafisch gelijkend. Dit geringe verschil wordt tenietgedaan door de visuele identiteit tussen de andere woorden, aldus opposant. Bijgevolg is er een zeer hoge mate van visuele overeenstemming tussen de merken.

14. Beide merken zijn samengesteld uit woorden die een betekenis hebben in de Engelse taal en die behoren tot de basiswoordenschat van het relevante publiek in de Benelux. Zij verwijzen naar de woorden 'wildheid' en 'maan'. Het gezamenlijk gebruik van de woorden 'maan' en 'wild' is bovendien zeer zeldzaam volgens opposant nu dit in geen enkele taal correspondeert met een uitdrukking of betekenis. Bijgevolg is er sprake van een begripsmatige identiteit tussen de tekens.

15. Opposant verwijst naar een aantal recente beslissingen van het Bureau alsook van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna 'EUIPO') in gelijkaardige zaken ter ondersteuning van zijn conclusie dat de merken auditief, visueel en begripsmatig sterk overeenstemmen.

16. Volgens opposant omvatten de diensten van verweerder deze van het ingeroepen merk. De diensten in klasse 35 zijn identiek aan de diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is. Deze hebben immers alle een focus op online en offline communicatie en reclame en zijn gericht op eenzelfde publiek. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn ofwel soortgelijk of minstens bijkomstig dan wel complementair aan de diensten van opposant in de klassen 41 en 43.

17. Opposant merkt op dat het ingeroepen merk een groot onderscheidend vermogen bezit. Hij baat een bar- en eetconcept uit onder de merknaam WILD & THE MOON. Door investeringen in marketing en communicatie heeft het merk – naast een zeer groot intrinsiek onderscheidend vermogen – ook onderscheidend vermogen verkregen door gebruik. Opposant dient stukken in ter onderbouwing van deze stelling. De grote bekendheid van het merk volgt bijvoorbeeld uit de meer dan 70.000 volgers op Instagram en de meer dan 11.000 likes en volgers op Facebook. Het ingeroepen merk is ook niet beschrijvend voor de betreffende diensten. Daarnaast is WILD en MOON ook een unieke combinatie in de relevante sector van reclame en marketing. Het ingeroepen merk is volgens opposant het enige bestaande merk in de Benelux en de Europese Unie dat zowel het woord WILD als MOON bevat. Door het zeer grote onderscheidende vermogen van het oudere merk is het risico op verwarring des te groter.

18. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er verwarringsgevaar is in hoofde van het relevante publiek. De oppositie moet derhalve worden toegewezen en het bestreden merk mag niet ingeschreven worden. Opposant verzoekt het Bureau daarom verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder betwist niet dat de tekens overeenstemmen. Hij meent echter dat dit niet relevant is gezien het grote verschil tussen de diensten waarvoor het bestreden merk is aangevraagd en waarvoor het ingeroepen merk geregistreerd is.

20. Verweerder legt uit dat de diensten van het bestreden merk niet overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk.

21. Hoewel de vergeleken tekens enigszins overeenstemmen, is het zeer onwaarschijnlijk volgens verweerder dat de gemiddelde consument diensten van beide merken met elkaar in verband zal brengen. De diensten stemmen namelijk niet overeen.

22. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven voor alle diensten. Daarnaast verzoekt verweerder dat de opposant verwezen wordt in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

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

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WILD & THE MOON	WILD AS THE MOON

29. Het Bureau stelt vast dat verweerder niet betwist dat de tekens overeenstemmen (zie punt 19). Nu de overeenstemming tussen de tekens *in confesso* is zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de tekens.

Conclusie

30. De overeenstemming tussen de tekens is *in confesso*.

Vergelijking van de diensten

31. 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).

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

33. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 35 Retail sale services by any means, including electronic means and presentation of products on all communication media for retail sale, enabling customers to view and purchase by any means, particularly on a commercial web site, foodstuffs, prepared dishes, cooked dishes and beverages, cooked dishes and meals based on fish, based on poultry, based on meat, based on vegetables, based on rice, fruit and vegetables being preserved, frozen, dried and cooked, milk and dairy products, vegetable chips, fruit chips, potato chips, candied fruits, fruit pulps, fruit salads, vegetable salads, canned fruits, canned vegetables, canned meat, croquettes, fruit-based snacks, vegetable-based snacks, cereal-based snacks, fruit spreads, vegetable spreads, vegetable mousses, fruit mousses, fruit mixtures (foodstuffs) for bread slices, vegetable mixtures	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie; marketing; merchandising; promoten van producten en diensten van derden; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal; arbeidsbemiddeling; zakelijke bemiddeling; import, export, detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot kleding, hoofddeksels, muziekbestanden en diensten van dj's en artiesten; bedrijfsorganisatorisch, -economisch en -bestuurlijk advies; salarisadministratie; administratieve verwerking van bestellingen en bijbehorende verkooporders; het organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; promotie van muziek van derden; personeelsbeheer; bemiddelen en afsluiten van

(foodstuffs) for bread slices, fruit slices, fruit peel, vegetable pastes, appetizers, snacks, mezzes, antipasti and tapas for aperitifs, namely preparations and mixtures for food based on vegetables and/or yogurt and/or cheese and/or charcuterie, preserved olives, milk and dairy products, milk shakes, yogurts, frozen yogurts (edible ices), chocolate, chocolate-based beverages, chocolate mousses, soya milk (milk substitute), coffee, tea, cocoa and artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, sugar, honey, golden syrup, ice for refreshment, biscuits, cookies, cocktail biscuits, fruit coulis (sauces, rice-based snacks, cakes, petits fours (cakes), bread rolls, sandwiches, petits fours and canapés (pastry), pizzas, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, beverages based on fruit and fruit juices, beverages based on vegetables and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic aperitifs, mixed fruit or vegetable beverages, non-alcoholic cocktails, fruit juices, lemonades, fruit nectars, syrups for beverages, soda water; rental of advertising space and media (including online on a global communication network such as the Internet); publication of advertising texts, dissemination of advertisements and advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples).

Kl 35 Detailhandelsdiensten via alle mogelijke middelen, met inbegrip van elektronische middelen en de presentatie van producten op alle communicatiemiddelen voor de detailverkoop, zodat klanten op alle mogelijke manieren, in het bijzonder via een commerciële website, voedingsmiddelen, bereide maaltijden, kant-en-klaargerechten en dranken, kant-en-klaargerechten en maaltijden op basis van vis, op basis van kip, op basis van vlees, op basis van groenten, op basis van rijst, fruiten en groenten die bewaard, ingevroren, gedroogd en gekookt zijn, melk en melkproducten, groentechips, fruitchips, aardappelchips, gekonfijte vruchten, vruchtenpulp, fruitsalades, groentesalades, vruchtenconserven, groentencconserven, vleesconserven, kroketten, snacks op basis van fruit, snacks op basis van groenten, snacks op

commerciële transacties voor derden; lobbying voor commerciële doeleinden ter behartiging van de belangen van derden; opstellen van statistieken; marktbeewerking, -onderzoek en analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

<p><i>basis van granen, fruitspreads, groentespreads, groentemousse, fruitmousses, fruitmengsels (levensmiddelen) voor boterhammen, groentemengsels (levensmiddelen) voor boterhammen, fruitmixen (levensmiddelen) voor boterhammen, fruitmixen, fruitschillen, groentepasta's, hapjes, snacks, mezzes, antipasti en tapas voor aperitieven, namelijk bereidingen en mengsels voor levensmiddelen op basis van groenten en/of yoghurt en/of kaas en/of charcuterie, geconserveerde olijven, melk en melkproducten, melk- en melkproducten, melkshakes, yoghurt, diepvriesyogurts (consumptie-ijs), chocolade, dranken op basis van chocolade, chocolademousses, sojamelk (melkvervanger), koffie, thee, cacao en kunstmatige koffie, meel en bereidingen op basis van granen, brood, gebak en snoepgoed, ijs, suiker, honing, gouden stroop, ijs ter verfrissing, koekjes, koekjes, cocktailkoekjes, vruchtencoulis (sauzen, rijstsnacks, gebak, petits fours (gebak), broodjes, sandwiches, petits fours en hapjes (banketbakkersgebak), pizza's, mineraal- en spuitwater en andere alcoholvrije dranken, dranken op basis van vruchten en vruchtensappen, dranken op basis van groenten en vruchtensappen, siropen en andere bereidingen voor de bereiding van dranken, alcoholvrije fruitextracten, alcoholvrije aperitieven, gemengde vruchten- en groentedranken, alcoholvrije cocktails, vruchtensappen, limonades, vruchtennectars, siropen voor dranken, sodawater kunnen bekijken en kopen; verhuur van advertentieruimte en media (inclusief online op een wereldwijd communicatienetwerk zoals het internet); uitgave van reclameteksten, verspreiding van reclameboodschappen en -materiaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters).</i></p>	
	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het samenstellen en geven van trainingen, cursussen en workshops; het organiseren en verzorgen van conferenties, seminars, congressen, symposia, lezingen en andere dergelijke educatieve activiteiten; organisatie van evenementen voor culturele of educatieve doeleinden; het organiseren en uitvoeren van filmevenementen, concerten, tournees, theatervoorstellingen,</p>

	<p>muzikale evenementen, sportieve evenementen, dansfeesten en live entertainment evenementen; het organiseren van feesten en partijen; vrijetijdsbesteding; podiumshows; boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen; het organiseren, samenstellen, produceren en uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's; impresariodiensten; clubs; discotheken; music-halls; nachtclubs; diensten van dj's en artiesten; componeren van muziek; audiovisuele montages; productie en publicatie van muziekopnames; productie van audiovisuele werken, geluid- en video-opnamen; muziekstukken op audio-, video- en digitale dragers; filmproductie; diensten van opnamestudio's; aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; verhuur van fotografische- en geluidsapparatuur; fotoreportages; fotografie; digitale beeldvorming; uitgeven en verspreiden flyers en folders; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KI 43 Services for providing food and drink; snack bars; food and drink catering.</p> <p><i>Cl 43 Het verstrekken van voedsel en drank; diensten van snackbars; catering</i></p>	
<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de merkinschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>	

34. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat de dienstenopgaven van het betwiste teken in iedere klasse wordt afgesloten met de tekst "voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet". Het Bureau overweegt dat de diensten "voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten" allen kunnen worden verstrekt door dezelfde ondernemingen als deze die de diensten leveren waarop ze betrekking hebben, waardoor er dezelfde conclusie kan voor worden gehanteerd. Wat betreft de toevoeging "alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet" stelt het Bureau verder dat deze geen effect heeft op de overeenstemming van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Klasse 35

35. De dienst *verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal* van verweerder en de dienst *verspreiding van reclameboodschappen en -materiaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters)* van opposant zijn gelijk.

36. De diensten *Reclame; publiciteit en verkooppromotie; marketing; merchandising; promoten van producten en diensten van derden; advertentiebemiddeling* van verweerder stemmen overeen met de diensten *verspreiding van reclameboodschappen en -materiaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters)* van opposant. Al deze diensten hebben betrekking op een vorm van communicatie die erop gericht is om iets bij anderen aan te prijzen, promoten. Deze diensten delen dus eenzelfde doel. Nu deze diensten naar hun aard overeenstemmen en verder ook door dezelfde ondernemingen kunnen worden aangeboden aan eenzelfde publiek, besluit het Bureau dat deze diensten overeenstemmen.

37. De diensten *beheer van commerciële zaken* zijn complementair en overeenstemmend met de detailhandelsdiensten in klasse 35 van de opposant. Detailhandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een overeenstemmende aard en bestemming (Oppositiebeslissing BOIP, Pinkberry, 2001848 van 3 juli 2009).

38. De diensten *import, export, detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot kleding, hoofddekseis, muziekbestanden en diensten van dj's en artiesten* van verweerder stemmen niet overeen met de detailhandelsdiensten van opposant in klasse 35. Hoewel het in beide gevallen het verhandelen van producten betreft, zijn de verhandelde producten verschillend. Verweerder verhandelt kleding, hoofddekseis, muziekbestanden en diensten van dj's en artiesten, terwijl opposant voedingsmiddelen verhandelt. Het publiek is er juist aan gewend dat dergelijke handelsdiensten met betrekking tot totaal verschillende goederen nu juist door andere aanbieders worden verleend.

39. De dienst *administratieve verwerking van bestellingen en bijbehorende verkooporders* van verweerder stemt overeen met de detailhandelsdiensten van opposant. Detailhandel betreft de verkoop van goederen aan consumenten. Teneinde tot een dergelijke verkoop te komen zal het bedrijf dat de goederen verkoopt de bestelling/verkooporder van de consument dienen te verwerken. De dienst van verweerder en deze van opposant kunnen dus geleverd worden door dezelfde bedrijven. Deze diensten zijn ook complementair nu de administratieve verwerking van een bestelling steeds de verkoop van goederen aan de consument vooraf zal gaan. Er bestaat dus een zeer nauwe band tussen deze diensten.

40. De diensten *zakelijke administratie; administratieve diensten; arbeidsbemiddeling; zakelijke bemiddeling; bedrijfsorganisatorisch, - economisch en - bestuurlijk advies; salarisadministratie; het organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; promotie van muziek van derden; personeelsbeheer; bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; lobbying voor commerciële doeleinden ter behartiging van de belangen van derden; opstellen van statistieken; marktbewerking, -onderzoek en analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden* van verweerder stemmen niet overeen met enige dienst van opposant. De diensten verschillen immers wat betreft hun doel, aard alsook hun eindgebruiker. Bovendien worden deze diensten ook door andere ondernemingen geleverd.

Klasse 41

41. De diensten *uitgeven en verspreiden flyers en folders* van verweerder zijn gelijk, dan wel stemmen overeen met de diensten *uitgave van reclameteksten, verspreiding van reclameboodschappen*

en –materiaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters) van opposant in klasse 35. Beide diensten betreffen immers de uitgave en verspreiding van drukwerk, hetzij in het kader van reclame voor wat betreft de diensten van opposant, hetzij algemeen voor wat betreft de diensten van verweerder.

42. De overige diensten in klasse 41 van verweerder vallen niet onder enige dienst van het ingeroepen recht. Weliswaar kan verweerder zijn diensten in klasse 41 ook samen aanbieden met andere diensten, zoals het verstrekken van voedsel en drank. Echter het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering maakt deze diensten nog niet overeenstemmend. De diensten van verweerder zien algemeen op ontspanning, waaronder ook de organisatie van events. De diensten van opposant in klasse 43 zien op het voorzien van voedsel en drank. De organisator van evenementen zorgt er meestal alleen voor dat er voedsel wordt verstrekt door een derde partij. De diensten worden door verschillende ondernemingen geleverd en zijn naar hun aard en bestemming verschillend. Daarom zijn deze diensten verschillend.

Conclusie

43. De diensten van verweerder zijn deels gelijk, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van opposant.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

46. 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 kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

47. 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 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).

48. 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 oudere 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. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

49. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en gezien de diensten deels gelijk, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn en gezien het feit dat de overeenstemming tussen de tekens in confesso is, van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten die gelijk dan wel overeenstemmend bevonden zijn afkomstig kunnen zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar in zijn mening gelijkaardige oppositiebeslissingen van het Bureau en EUIPO die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 15), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de diensten die gelijk dan wel overeenstemmend zijn.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2014718 wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. De Benelux aanvraag met nummer 1381950 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; publiciteit en verkooppromotie; marketing; merchandising; promoten van producten en diensten van derden; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal; administratieve verwerking van bestellingen en bijbehorende verkooporders; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
- Klasse 41: Uitgeven en verspreiden flyers en folders; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

54. De Benelux aanvraag met nummer 1381950 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Zakelijke administratie; administratieve diensten; arbeidsbemiddeling; zakelijke bemiddeling; import, export, detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot kleding, hoofddekseis, muziekbestanden en diensten van dj's en artiesten; bedrijfsorganisatorisch, - economisch en - bestuurlijk advies; salarisadministratie; het organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; promotie van muziek van derden; personeelsbeheer; bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; lobbying voor commerciële doeleinden ter behartiging van de belangen van derden; opstellen

van statistieken; marktwerking, -onderzoek en analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

- Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het samenstellen en geven van trainingen, cursussen en workshops; het organiseren en verzorgen van conferenties, seminars, congressen, symposia, lezingen en andere dergelijke educatieve activiteiten; organisatie van evenementen voor culturele of educatieve doeleinden; het organiseren en uitvoeren van filmevenementen, concerten, tournees, theatervoorstellingen, muzikale evenementen, sportieve evenementen, dansfeesten en live entertainment evenementen; het organiseren van feesten en partijen; vrijetijdsbesteding; podiumshows; boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen; het organiseren, samenstellen, produceren en uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's; impresariodiensten; clubs; discotheken; music-halls; nachtclubs; diensten van dj's en artiesten; componeren van muziek; audiovisuele montages; productie en publicatie van muziekopnames; productie van audiovisuele werken, geluid- en video-opnamen; muziekstukken op audio-, video- en digitale dragers; filmproductie; diensten van opnamestudio's; aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; verhuur van fotografische- en geluidsapparatuur; fotoreportages; fotografie; digitale beeldvorming; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

55. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 april 2020

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman