BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015062
van 17 juli 2020

Opposant: **Locaventure NV**
Langestraat 40 box C
3220 Holsbeek
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Benelux merkinschrijving 972168**

tegen

Verweerder: **Pasch Advies B.V.**
De Brik 8
5247 LL Rosmalen
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1389204**

WoW-e

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 januari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk WoW-e voor diensten in de klassen 39 en 41. De aanvraag is onder nummer 1389204 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 februari 2019.

2. Op 3 april 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux merkinschrijving 972168 van het gecombineerde woord-/beeld WOW ROUTES.COM VEHICLES | ROUTES | EVENTS ingediend op 25 februari 2015 en ingeschreven op 3 juni 2015 voor diensten in de klassen 39 en 41.

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 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 4 april 2019. 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 19 november 2019.

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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het meest onderscheidende en dominante element in het ingeroepen merk het woordelement WOW is, gezien de kleur, positie, dikte en grootte. Daarnaast zijn de overige woordelementen in het ingeroepen merk beschrijvend, aldus opposant.

10. Opposant stelt verder dat het dominante element van het ingeroepen merk maar één letter verschilt met het bestreden merk, de kleine letter e na het liggende streepje. Daarnaast staat het

[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.

element WOW in beide merken aan het begin van het merk en bevat het ingeroepen merk verder beschrijvende elementen. Opposant stelt om die reden dat de merken visueel zeer overeenstemmend zijn.

11. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt opposant dat beide merken beginnen met de drie overheersende letters "wow". Om die reden zijn de merken auditief overeenstemmend, aldus opposant.

12. Volgens opposant staat het element 'wow' voor verwondering. Daarnaast wijzen zowel het element '.com' als de afkorting '-e' op een elektronische context. Opposant stelt derhalve dat de merken begripsmatig gelijk zijn.

13. De diensten van het bestreden merk zijn volgens opposant gelijk aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

14. Opposant betoogt verder dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen heeft voor de diensten in kwestie.

15. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat dat het bestreden merk een kort merk betreft, waardoor het einde van dit teken bij het publiek evenveel aandacht zal trekken als het begin.

17. Volgens verweerder zien de diensten van het bestreden merk, kort gezegd, op de verhuur van elektrisch aangedreven voertuigen en diensten op het gebied van ontspanning. Al dan niet nader gespecificeerd, komen deze diensten eveneens voor in de omschrijving van het ingeroepen merk. Daarmee zijn de betrokken diensten overeenstemmend, aldus verweerder.

18. Verweerder betoogt dat de merken visueel van elkaar verschillen op het gebied van figuratieve elementen, lengte en samenstelling. Daarnaast bestaan er volgens verweerder ook auditieve verschillen. Verweerder stelt verder dat door de grammaticale structuur het element 'WOW' van het ingeroepen merk zal worden opgevat als een bijvoeglijk naamwoord dat betrekking heeft op het zelfstandig naamwoord 'ROUTES'. Zodoende zullen de elementen 'WOW' en 'ROUTES' als een geheel worden gezien en als zodanig gezamenlijk worden uitgesproken. Hieruit volgt volgens verweerder ook dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

19. Voornoemde grammaticale structuur van het ingeroepen merk zorgt er volgens verweerder voor dat het publiek het woord 'wow' zal opvatten als een uitroep van verbazing, verwondering, bewondering of enthousiasme en daarmee een kwaliteitsaanduiding van het woordelement 'routes' is. Verweerder stelt dat het publiek het ingeroepen merk daarom begripsmatig zal opvatten als 'verwonderlijke routes'. Dit is volgens verweerder een begripsmatig verschil met het bestreden merk.

20. Volgens verweerder zal in het bestreden merk het woord 'wow' ook worden opgevat als uitroep van verbazing, verwondering, bewondering of enthousiasme. Het element '-e' is een afkorting van 'elektronisch'. Verweerder betwist dat de elementen '-e' en 'com' begripsmatig hetzelfde zouden zijn.

Waar het element '-e' een verwijzing vormt naar de technologische aard van de betrokken diensten van verweerder, geeft het element '.COM' enkel aan dat de diensten van opposant worden aangeboden via internet. Om die reden zijn de merken volgens verweerder begripsmatig niet overeenstemmend.

21. Verweerder betoogt dat door de samentrekking van de twee elementen 'wow' en '-e' het bestreden merk door een deel van het Benelux publiek in zijn geheel kan worden opgevat als een speelse en ludieke variatie van een uitroep van verwondering, namelijk 'wauwie'. Voor het deel van het publiek dat deze woordspeling niet als zodanig begrijpt, heeft het bestreden merk in zijn geheel beschouwd geen duidelijke betekenis. Op grond van het voorgaande stelt verweerder dat er tussen de merken geen begripsmatige overeenstemming bestaat.

22. Volgens verweerder wordt in het onderhavige geval de overeenstemming van de betrokken diensten gecompenseerd doordat er geen overeenstemming bestaat tussen de tekens. Zodoende stemmen de merken in hun totaalindruk niet overeen en kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

23. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten, dan wel het bestreden merk alsnog in te schrijven voor (een deel) van de diensten in klasse 39 en 41.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

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

Vergelijking van de diensten

27. 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).

28. 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.

29. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 39 Transport, organiseren en boeken rondleidingen en excursies; vervoer van personen, dieren en bagage te land, te water en door de lucht; begeleiding van reizigers, ook in het kader van het onthalen van toeristen; plaatsreservering voor vervoer van personen en bagage; informatie met betrekking tot reizen, reisroutes, transport, vervoerstarieven, dienstregelingen en vervoersmogelijkheden; verhuur van parkeerplaatsen; diensten van touroperators; verhuur van vervoermiddelen; transferdiensten.	Kl 39 Verhuur van en bemiddeling bij de verhuur van elektrisch aangedreven voertuigen, waaronder e-Choppers en e-Fatbikes; transport en opslag van elektrisch aangedreven voertuigen; organiseren, boeken en houden van tours, excursies, toeristische uitstapjes, dagtochten en rondleidingen [transport]; regelen van tours langs bezienswaardigheden, natuurgebieden en langs recreatieve uitspanningen, ook in het kader van uitstapjes, bedrijfsuitjes, relatie-evenementen en privé-uitjes [transport]; plaatsreservering voor vervoer per elektrisch aangedreven voertuigen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde advisering en bemiddeling al dan niet via elektronische netwerken, zoals internet, internetplatforms of sociale media; voornoemde diensten uitsluitend met betrekking tot elektrischaangedreven voertuigen, waaronder e-choppers en e-Fatbikes.
Kl 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	Kl 41 Organisatie van evenementen voor culturele, ontspannende, educatieve en sportieve doeleinden, tevens door evenementenbureaus; organiseren van arrangementen voor voornoemde evenementen in het kader van uitstapjes; informatie over ontspanning en recreatie; reservering en boeking van plaatsbewijzen voor culturele, ontspannende, educatieve en sportieve evenementen; schrijven van blogs; publiceren, uitgeven en ter beschikking stellen van drukwerken, gidsen, magazines en routekaarten, alsmede van elektronische publicaties [anders dan voor reclamedoeleinden]; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via internet; voornoemde diensten uitsluitend met betrekking tot elektrisch aangedreven voertuigen, waaronder e-choppers en e-Fatbikes.

30. Verweerder geeft aan dat de diensten van het bestreden merk terugkomen in de omschrijving van de diensten van het ingeroepen merk en dat er sprake is van overeenstemmende diensten (zie alinea's 17 en 22). De overeenstemming tussen de diensten is derhalve in confesso.

Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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).

33. 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 bezien, 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
WOW ROUTES.COM VEHICLES | ROUTES | EVENTS	WoW-e

35. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

36. De aanduiding WOW zal door het publiek, zowel in het ingeroepen merk als in het bestreden merk worden begrepen als een uiting van verbazing, dan wel ontzag, plezier of pijn.[2]

37. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). De woorden ROUTES.COM, alsmede het onderschrift VEHICLES', 'ROUTES' en 'EVENTS' (voertuigen, routes en evenementen), zijn beschrijvend voor de betrokken diensten die allemaal betrekking kunnen hebben op transport, vervoer en ontspanning. Ook de aanduiding '-e' in het bestreden merk kan door het publiek beschrijvend worden opgevat, aangezien deze letter, gecombineerd met een liggend streepje in samenstellingen, doorgaans fungeert als afkorting voor 'elektrisch', dan wel 'elektronisch' (zoals ook verweerder aangeeft, zie alinea 20). Dit kan derhalve, op zijn minst door een deel van het publiek, ook worden opgevat als beschrijvende aanduiding voor de onderhavige diensten. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

38. Gezien het beschrijvend karakter van voornoemde elementen zal de aandacht van het publiek eerder uitgaan naar het niet beschrijvende, dominante element WOW.

39. Het Bureau is van oordeel dat het element WOW in het ingeroepen merk een zelfstandig onderscheidende plaats heeft. In dit kader merkt het Bureau op dat, gezien de woordkeuze en grammaticale structuur, in tegenstelling tot wat verweerder betoogt (zie alinea 18), het publiek dit element niet zal opvatten als bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar het zelfstandig naamwoord ROUTES.

40. Het woord WOW zal in beide merken begripsmatig hetzelfde worden opgevat. Om die reden is er sprake van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woordelementen WOW ROUTES!COM. Het woord 'WOW' is weergegeven in groene dikgedrukte letters. Daaronder bevinden zich de woorden 'ROUTES' en 'COM' die worden gescheiden door een punt. Deze punt vormt onderdeel van een gestileerd uitroepteken, dat is weergegeven in verschillende tinten groen en is geplaatst naast de woorden WOW en ROUTES. Onderaan het teken bevinden zich de woorden 'VEHICLES', 'ROUTES' en 'EVENTS', weergegeven in een kleiner lettertype, die worden gescheiden door verticale strepen. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit het woord 'WoW', gevolgd door een liggend streepje en de letter 'e'.

42. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin

[2] zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e editie; https://www.woorden.org/woord/wow

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in het ingeroepen merk door het publiek zullen worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, M00VE-4M0VE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerder uitgaan naar het woord WOW. Dit element is prominent weergegeven in het geheel. Immers, het is het enige woord dat is weergegeven in kleur en bovenaan in het merk staat. Daarnaast hebben de overige woordelementen, zoals reeds aangegeven, een beschrijvend karakter.

44. Het meest dominerende en onderscheidende woord WOW komt volledig terug aan het begin van het bestreden merk. Het bestreden merk bevat verder het beschrijvende element '-e'. In beginsel zal de consument meer belang 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). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het Bureau is van oordeel dat de consument de visuele overeenstemming gelegen in de identieke (dominante) woordelementen niet zal ontgaan.

45. Merk en teken stemmen derhalve in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

47. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, te weten het woord 'WOW', in het ingeroepen merk. De overige woordelementen van het ingeroepen merk, te weten de woorden 'ROUTES.COM' en het onderschrift 'VEHICLES', 'ROUTES', 'EVENTS' zijn – zoals reeds aangegeven – niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat deze woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan het ingeroepen merk refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen immers worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

48. Het bestreden merk WoW-e bestaat uit twee lettergrepen en zal door het publiek worden uitgesproken als [waʊ-i]. De eerste lettergreep is derhalve identiek en ook daarvoor geldt, net als bij de visuele vergelijking, dat daar meer aandacht naar uit gaat. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat indien het publiek auditief de nadruk zal leggen op beide lettergrepen van het bestreden merk, de auditieve overeenstemming groter is dan het verschil, aangezien de eerste lettergreep identiek is. Deze overeenstemming in het klankbeeld zal de consument niet ontgaan. Om die reden zijn de merken auditief op zijn minst in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

49. De tekens zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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 uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Voor sommige diensten geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

52. 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). In het onderhavige geval is de overeenstemming van de diensten in confesso. De tekens zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

53. 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.

54. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

55. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de diensten, het publiek kan menen dat de bestreden diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Verweerder sluit zijn argumenten af met het subsidiaire verzoek tot inschrijving van (een deel) van de diensten (zie alinea 23). Voor zover verweerder hiermee heeft bedoeld het Bureau te verzoeken tot het doorvoeren van een warenbeperking merkt het Bureau op dat met een warenbeperking alleen rekening kan worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009, ECLI:EU:T:2009:70), hetgeen hier niet het geval is.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2015062 wordt toegewezen.

59. De Benelux aanvraag met nummer 1389204 wordt niet ingeschreven.

60. 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, 17 juli 2020

Eline Schiebroek *(rapporteur)* Saskia Smits Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard