

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015220**  
**van 5 november 2020**

**Opposant:** **The Next Web B.V.**  
Singel 542  
1017 AZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **LegalMatters.com B.V.**  
Keizersgracht 620  
1017 ER Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk 17941618**  
  
TQ  
  
tegen

**Verweerder:** **Twynstra Gudde Holding B.V.**  
Stationsplein 1  
3818 LE Amersfoort  
Nederland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21a  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1391247**



## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 februari 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het beeldmerk



voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1391247 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 maart 2019.

2. Op 28 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 17941618 betreffende het woordmerk TQ, ingediend op 9 augustus 2018 en ingeschreven op 23 februari 2019 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 35, 36 en 41 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen 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")<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 29 mei 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 31 december 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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de merken en de waren of diensten.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint met een vergelijking van de merken. Hij stelt daarbij vast dat het bestreden merk bestaat uit de letters TQ in een rode cirkel. Het onderscheidende element van

---

<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.

dit merk, te weten de letters TQ, zijn auditief gelijk aan het ingeroepen merk. Daarnaast zijn de merken ook visueel gelijk, of in ieder geval zeer overeenstemmend, aldus opposant.

10. Wat betreft de vergelijking van de diensten stelt opposant dat de diensten van verweerder in de klassen 35, 36, 41 gelijk zijn of in ieder geval zeer overeenstemmend, dan wel complementair zijn met de diensten in de klassen 35, 36 en 41 van opposant.

11. Opposant meent dat, nu het bestreden merk gelijk is aan, dan wel zeer overeenstemmend is met het ingeroepen merk en de diensten van verweerder en deze van opposant gelijk of in ieder geval zeer overeenstemmend en complementair zijn, er gevaar voor verwarring is bij het publiek. Door gebruik van het identieke element TQ door verweerder bestaat het gevaar dat het publiek dit merk en daardoor de aangeboden diensten in de klassen 35, 36 en 41 als afkomstig van opposant zal beschouwen.

12. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau het bestreden merk niet in te schrijven voor de diensten in de klassen 35, 36 en 41 en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Argumenten verweerder**

13. Verweerder meent dat de merken in casu niet gelijk zijn. Hij benadrukt dat de totaalindruk van de merken bepalend is bij de vergelijking van de merken. Verder moet rekening worden gehouden met de dominerende en onderscheidende bestanddelen van de merken. Verweerder merkt ook op dat het ingeroepen merk een woordmerk is terwijl het bestreden merk een beeldmerk is.

14. Visueel is er geen sprake van enige overeenstemming tussen de merken, aldus verweerder. Door de wijze van stiling van de witte lijnen in het bestreden merk zal de consument deze niet als letters zien. Men zou in het merk ook een versimpelde uitvoering van een vis of een rotonde met op- en afritten, dan wel een schakel met ketting kunnen waarnemen, aldus verweerder. Hij vindt het waarschijnlijker dat de consument focust op de duidelijkere elementen, te weten de cirkelvorm en de rode kleur, en dat op basis daarvan de herkenning plaatsvindt. Ten overvloede merkt verweerder nog op dat het merk geclassificeerd is als zuiver beeldmerk. Door de verschillende vormen en stilingen ontstaat er visueel een andere totaalindruk.

15. Een auditieve vergelijking is niet mogelijk volgens verweerder nu er geen woorelementen in het betwiste merk opgenomen zijn.

16. Begripsmatig hebben noch het ingeroepen merk, noch het bestreden merk een duidelijke betekenis zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, aldus verweerder.

17. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van de merken duidelijk anders is zodat er absoluut geen sprake is van overeenstemming. Nu de merken niet overeenstemmen dient de oppositie volgens hem al afgewezen te worden.

18. Wat betreft de vergelijking van de diensten merkt verweerder op dat de stelling van opposant dat de omschrijving van de diensten in de klassen 35, 36 en 41 van het bestreden merk gelijk, of in ieder geval overeenstemmend dan wel complementair is aan die van het

ingeroepen merk, in dergelijke algemene bewoordingen en zonder nadere onderbouwing niet correct is. Bij een afzonderlijke vergelijking van de diensten valt op dat verschillende diensten niet overeenstemmen. Verweerder verwijst hierbij naar de diensten in klasse 35 en een groot deel van de diensten in klasse 36. Ongeacht de mogelijke overeenstemming van enkele van de genoemde diensten meent verweerder dat de oppositie afgewezen moet worden op basis van het feit dat de merken niet overeenstemmen.

19. Verweerder stelt nog wat betreft het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, dat een dergelijk uitermate kort merk een beperkter onderscheidend vermogen heeft, ofwel dat daar eerder op afdoende wijze van afgeweken wordt.

20. Verweerder besluit dat de merken duidelijk verschillen zodat gevaar voor verwarring uitgesloten is. Bijgevolg zullen de consumenten de diensten van verweerder niet beschouwen als afkomstig van opposant.

21. Om deze redenen vraagt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

22. 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.

23. 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."

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


**Vergelijking van de merken en diensten**

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

27. 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).

28. De te vergelijken merken en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
TQ	
Kl 35 Reclame op het gebied van technologische bedrijven en niets van het voornoemde houdt verband met detailhandel of franchising met betrekking tot de detailhandel in consumentengoederen; Informatievoorziening voor zakelijke doeleinden; Opstellen van en beheer van gegevensbestanden; Marktbewerking, -onderzoek en -analyse; Opiniepeiling; Het opstellen van statistische informatie op het gebied van zaken; Reclamebureaus;	Kl 35 Professionele consultatie op zakelijk gebied; public relations; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; assistentie inzake de leiding van commerciële zaken; marketing; interim-management; commercieel projectmanagement; opstellen van economische prognoses, alsmede van deskundigenrapporten terzake; arbeidsbemiddeling; advisering inzake personeel en personeelszaken; personeelswerving en -selectie; commercieel beheer van zaken op basis

Verhuur van advertentieruimte; Verspreiding van reclameboodschappen; organisatie van evenementen voor zakelijke doeleinden; Diensten van receptiebalies (secretariële diensten); Administratieve diensten; Verhuur van kantooromachines en -toestellen; Telefoonbeantwoording in geval van absentie van de abonnee; Reclame; Organisatie van beurzen voor educatieve doeleinden.	van outplacement; commercieel-zakelijke expertises; commercieel-zakelijk onderzoek; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; opstellen van statistieken; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; administratief beheer van gegevensbestanden.
Kl 36 Verhuur en financieel beheer van gemeubileerde (tijdelijke) werk- en kantoorruimten; Verpachting van onroerende goederen.	Kl 36 Professionele consultatie op financieel gebied, ook verband houdende met fiscale vraagstukken; financiële expertises en taxaties, ook verband houdende met fiscale vraagstukken; financieel onderzoek; opstellen van financiële deskundigenrapporten; adviezen op het gebied van het beheer van onroerend goed; beheer van onroerende goederen; bemiddeling en taxatie op het gebied van onroerende goederen (makelaardij); het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; Het organiseren van congressen en andere evenementen voor educatieve doeleinden; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-rom's en andere publicaties al dan niet op dragers.	Kl 41 Onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; schriftelijk onderwijs; het organiseren en houden van congressen en conferenties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve of culturele doeleinden; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, kranten, tijdschriften en periodieken.

29. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit twee letters TQ. Het bestreden merk is een beeldmerk dat bestaat uit een rode cirkel met te midden een abstracte figuur opgemaakt uit witte lijnen.

30. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden als 'TQ'. In tegenstelling tot wat opposant beweert, oordeelt het Bureau dat het publiek in het bestreden merk geen letters zal herkennen, doch enkel een abstract beeld met witte lijnen. Voor zover het publiek overigens al zou proberen het bestreden merk uit te spreken, is niet duidelijk welke letter, dan wel letters, het publiek in de figuur zal herkennen, en dus wat de uitspraak van het bestreden merk zou zijn. Bijgevolg in geval van een abstracte figuur zoals in het bestreden merk, waarbij niet duidelijk is of en welke letters afgebeeld worden, zal het publiek dit merk niet uitspreken, dan wel is niet duidelijk hoe het publiek het merk zal uitspreken. Daarom stelt het Bureau dat een auditieve vergelijking van de merken niet aan de orde is.

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee letters T en Q. Het bestreden merk is een zuiver beeldmerk bestaande uit een abstracte figuur van witte lijnen tegen een rode ronde achtergrond. Visueel stemmen de merken niet overeen.

32. Begripsmatig heeft geen van beide merken een precieze betekenis voor het publiek in de Benelux. Een begripsmatige vergelijking van de merken is hier dan ook niet aan de orde.

#### *Conclusie*

33. Auditief, alsook begripsmatig is een vergelijking van de merken niet aan de orde. Visueel zijn de merken verschillend. Het Bureau besluit dan ook dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

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

34. 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.

35. 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 (zie HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het Bureau overweegt dat voor de financiële diensten in klasse 36 sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau. De afnemers van deze diensten zullen professionals zijn. Voor zover het gaat om particulieren zal het gaan om diensten die naar hun aard slechts sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing OVT, 2000702). De overige diensten in de klassen 35 en 41 kunnen zowel bestemd 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 komend publiek dus voor deze diensten normaal geacht mag worden.

36. 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 (zie HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

37. 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).

38. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk verschillen en dat, als gevolg daarvan, het publiek niet zal menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van gelijke diensten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring

indien er geen overeenstemming is tussen de merken (GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

**B. Conclusie**

39. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

40. De oppositie met nummer 2015220 wordt afgewezen.

41. Benelux aanvraag met nummer 1391247 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 5 november 2020

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard