

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016188
van 19 juni 2022

Opposant: **Telenet BVBA**
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
België

Gemachtigde: **Fieldfisher (Belgium) LLP**
Louis Schmidtlaan 29 box 15
1040 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 932444**

yelo

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 927977**



Ingeroepen merk 3: **Benelux inschrijving 932445**

yelo TV

tegen

Verweerder: **Stingray Group Inc.**
730 Wellington Street
H3C1T4 Montreal
Canada


Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Postbus 5054
1380 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1415753**

QELLO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 april 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk QELLO voor diensten in de klassen 38 en 41. De aanvraag is onder nummer 1415753 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 mei 2020.
2. Op 2 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 932444 van het woordmerk yelo, ingediend op 22 januari 2013 en ingeschreven op 1 februari 2013 voor diensten in de klassen 38 en 41;
 - Benelux inschrijving 927977 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 22 oktober 2012 en ingeschreven op 13 september 2013 voor diensten in klasse 38;
 - Benelux inschrijving 932445 van het woordmerk yelo TV, ingediend op 22 januari 2013 en ingeschreven op 1 februari 2013 voor diensten in de klassen 38 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
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 13 juli 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure een keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 4 augustus 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 legt uit dat verweerder een media- en entertainmentonderneming is die het bestreden merk gebruikt voor streamingdiensten. Hij heeft oppositie ingesteld tegen het bestreden merk op basis van het ingeroepen merk YELO. Opposant is een media- en telecommunicatieonderneming die ook een streamingdienst aanbiedt onder de naam YELO. Sinds enige tijd is de volledige benaming van opposant zijn product YELO PLAY. Gebruik van YELO PLAY vormt ook gebruik van het ingeroepen merk YELO aangezien het onderscheidende element YELO behouden blijft en wordt aangevuld met het beschrijvende element PLAY, aldus opposant.

10. De diensten in kwestie zijn uit hun aard gericht op het grote publiek waarbij volgens opposant van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

11. Bij de vergelijking van de diensten haalt opposant de diensten aan van het ingeroepen merk yelo. Hij vergelijkt deze met de diensten van verweerder en stelt vast dat deze diensten identiek zijn. De diensten in klasse 38 van het bestreden merk vallen immers binnen de ruimere categorie van de dienst *het elektronisch overbrengen van informatie* in klasse 38 van het ingeroepen merk. Daarnaast omvat de beschrijving van de diensten van het ingeroepen merk in klasse 41 de meer specifiek omschreven *amusementsdiensten* in klasse 41 van het bestreden merk.

12. Verder meent opposant dat de merken zeer gelijkend zijn. Visueel hebben de merken een gelijkaardige lengte en stemmen zij in drie letters in dezelfde volgorde overeen. De merken verschillen doordat het bestreden merk een bijkomende letter bevat en begint met een letter Q in plaats van een letter Y.

13. Auditief zijn de merken volgens opposant ook zeer gelijkend aangezien ze bestaan uit twee lettergrepen en de uitspraak in grote mate gelijkend is, gelet op de identiteit van het merendeel van de letters Ye-lo vs Qe-lo.

14. Begripsmatig heeft geen van de merken een specifieke betekenis voor het betrokken publiek zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

15. Volgens opposant geniet het ingeroepen merk bovendien van een zeer ruime bekendheid, minstens is er sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen door intensief gebruik.

16. Om deze redenen besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder vraagt opposant om bewijzen van gebruik in te dienen.

19. Verweerder bespreekt in zijn argumenten eerst het relevante publiek. Hij meent dat het aandachtsniveau voor de diensten in kwestie, streaming en telecommunicatiediensten, hoog zal zijn nu deze hoog geprijsd zijn of zelfs worden aangeboden in de vorm van meermaandelijke abonnementen.

20. Verweerder stelt dat er geen overeenstemming is tussen de merken waardoor ieder risico op verwarring, ondanks mogelijk overeenstemmende diensten, nihil zal zijn.

21. Visueel is er volgens verweerder geen overeenstemming tussen de merken nu door de letter Q en de extra letter L het bestreden merk een totaal andere indruk wekt dan het ingeroepen merk YELO. De Q en L zorgen immers voor een bepaalde visuele symmetrie die het ingeroepen merk ontbeert, aldus verweerder. Hij legt uit dat voordat een consument een woord leest, deze allereerst de vorm hiervan ziet. Bovendien bestaat het woord QELLO uit vijf letters terwijl het ingeroepen merk vier letters telt.

22. Auditief is er geen overeenstemming tussen de merken. Verweerder meent dat dankzij de letter Q, die niet vaak wordt gebruikt en al helemaal niet als eerste letter, voldoende afstand wordt geschapen tussen de merken om overeenstemming uit te sluiten. Hoewel de elementen ELLO en ELO overeenstemmen moet aan de impact hiervan niet te veel waarde worden gehecht nu er zeer veel merken zijn waarin dit element terugkomt. Nu de klank van de Q volstrekt anders is dan die van de Y en daarbij ook relatief uniek is, is er geen auditieve overeenstemming.

23. Nu de uitspraak van het ingeroepen merk YELO identiek is aan het bekende Engelse woord 'yellow' zal het merk volgens verweerder bij het Benelux publiek dat Engels begrijpt direct een verband worden gelegd met de kleur geel. QELLO daarentegen is betekenisloos. Bijgevolg is er geen begripsmatige overeenstemming.

24. Verweerder meent dat de diensten van het merk van opposant grotendeels overeenkomen met die van QELLO. Echter, gezien de afwezigheid van enige overeenstemming tussen de merken is gevaar voor verwarring niet mogelijk.

25. De bekendheid van het ingeroepen merk YELO wordt betwist door verweerder. Nu de merken in kwestie echter niet overeenstemmen heeft de reputatie van het ingeroepen merk geen invloed op het bestaan van verwarringsgevaar.

26. Gezien het hogere aandachtsniveau voor de diensten in kwestie zullen de verschillen tussen de merken eerder opvallen volgens verweerder. Hij concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Verweerder stelt "ondanks de overeenstemmende diensten, het ruime gebruik van wederpartij en zelfs diens betwiste, maar mogelijke reputatie, verschillen de merken te veel om van enige overeenstemming te spreken". Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk waartegen de oppositie zich richt.

28. Het betwiste merk werd ingediend op 28 april 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 28 april 2015 tot 28 april 2020.

29. De ingeroepen merken zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijzen van gebruik gegrond.

30. Het Bureau stelt vast dat verweerder het normaal gebruik van de ingeroepen merken niet betwist en zelfs het ruime gebruik door opposant erkent (zie punt 26). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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".

33. 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 diensten

34. 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).

35. Bij de vergelijking van de diensten van de ingeroepen merken 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.

36. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 38 Uitzenden van televisieprogramma's, radioprogramma's en film- on-demand, door de consument te bekijken of te beluisteren via, al dan niet draagbare, multimedia-apparaten, zoals gsm's, pc's en tablet- pc's; het verlenen van toegang tot online voorzieningen voor rechtstreekse interactie tussen verschillende netwerkgebruikers; het verlenen van toegang tot platforms voor het uitwisselen van (informatie over) elektronische boeken en muziek; het elektronisch overbrengen van informatie; voornoemde diensten te verlenen via het Internet en andere telecommunicatienetwerken. (<i>Benelux inschrijving 932444 en 932445</i>)</p> <p>KI 38 Uitzenden van televisieprogramma's en film-on-demand, door de consument te bekijken via, al dan niet draagbare, multimedia-apparaten, zoals gsm's, pc's en tablet-pc's. (<i>Benelux inschrijving 927977</i>)</p>	<p>KI 38 Verzending en levering van digitale inhoud, te weten muziek- en videomateriaal, via televisie, draadloze communicatienetwerken en internet; Elektronische verzending en streaming van digitale inhoud, te weten muziek- en videomateriaal, voor derden via wereldwijde en lokale computernetwerken; Uitzending van audio- en videoprogramma's via internet en televisie; Verspreiding van digitale inhoud, te weten muziek- en videomateriaal, toegankelijk via mp3-spelers, persoonlijke muziekspelers, smartphones, tablets, pc's en internet; Verspreiding van digitale inhoud, namelijk muziek- en videomateriaal, toegankelijk via televisie, namelijk televisie-uitzendingen.</p>
<p>KI 41 Het aanbieden van amusementsdiensten waaronder games; voornoemde diensten te verlenen via het Internet en andere telecommunicatienetwerken. (<i>Benelux inschrijving 932444 en 932445</i>)</p>	<p>KI 41 Amusementsdiensten, namelijk productie, uitzending en distributie van digitale inhoud, namelijk muziek- en videomateriaal op meerdere apparaten en media, namelijk mp3-spelers, persoonlijke muziekspelers, smartphones, tablets, pc's, televisie en internet.</p>

37. Verweerder meent dat de diensten van opposant grotendeels overeenkomen met die van verweerder en stelt vervolgens zelfs nog dat de diensten van beide partijen overeenstemmend zijn (zie punt 26). De overeenstemming van de diensten van verweerder en deze van opposant is bijgevolg *in confesso*.


Vergelijking van de merken

38. 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).

39. 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).

40. 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).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
yelo	QELLO
	
yelo tv	

Begripsmatige vergelijking

42. 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). In het tweede en derde ingeroepen merk zal de consument het woord 'tv' begrijpen als een afkorting voor 'televisie' - of zelfs meteen als een aanduiding voor dit apparaat - en dus als een aanduiding van een kenmerk van de onder deze merken aangeboden diensten. Gezien het beschrijvende karakter van het woord 'tv' zal het woord 'yelo' in het tweede en derde ingeroepen merk worden opgevat als het dominerende bestanddeel.

43. Wat het woord 'yelo' in de ingeroepen merken betreft, is niet uit te sluiten dat een deel van het in aanmerking komend publiek hierin een verwijzing kan zien naar het Engelse woord voor geel, namelijk yellow. Maar het Bureau stelt vast dat het woord 'yelo' als zodanig geen vaststaande betekenis heeft in één van de talen in de Benelux.

44. Het woord QELLO in het betwiste merk betreft een fantasieaanduiding zonder enige betekenis voor het publiek in de Benelux.

45. Aangezien de merken geen vaststaande betekenis hebben is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

46. Het eerste en derde ingeroepen merk zijn zuivere woordmerken. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit een woord van vier letters 'yelo'. Het derde ingeroepen merk bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en twee letters, te weten 'yelo tv'. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden 'yelo' en 'tv' die zijn weergegeven in witte letters op een gele achtergrond die lijkt op de vorm van een blad. Het woord 'tv' is daarbij weergegeven in een kleiner lettertype en in superscript ten opzichte van het woord 'yelo'.

47. Voor samengestelde tekens (woord- en beeldelement) geldt dat het woardelement vaak een grotere impact op de consument heeft 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 woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het tweede ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Het Bureau is echter van oordeel dat de aandacht van het publiek hier voornamelijk zal uitgaan naar het woord 'yelo' gezien de positie centraal in het merk en de grootte van de letters die vetter zijn gedrukt dan het kleinere in superscript weergegeven woord 'tv'. Het beeldelement van het blad fungeert als achtergrond en zal voornamelijk als decoratief worden beschouwd.

48. Het dominerende element 'yelo' in de ingeroepen merken en het woord QELLO in het bestreden merk delen drie identieke letters E-L-O. Hoewel de eerste letter van de merken verschillend is, valt ook op dat de letters 'y' en 'Q' in hun weergave gemeen hebben dat twee lijnen samenkomen en verder uitlopen in een lijn naar onderen toe. De merken verschillen nog door de toevoeging van een (herhaalde) letter L in het bestreden merk alsook door het beeldelement voor wat betreft de vergelijking met het tweede ingeroepen merk en door het weglaten van het element 'tv' voor wat betreft het tweede en derde ingeroepen merk.

49. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

51. Het Bureau oordeelt dat de ingeroepen merken zullen worden uitgesproken in twee lettergrepen als JE-LO. Het element 'tv' in het tweede en derde ingeroepen merk is beschrijvend en 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 (arrest Budmen, reeds aangehaald). Ten slotte wordt een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

52. Het bestreden merk bestaat ook uit twee lettergrepen QEL-LO.

53. Verweerder erkent dat de elementen ELLO en ELO auditief overeenstemmen (zie punt 22). De auditieve overeenstemming van deze bestanddelen is dus *in confesso*. De uitspraak van de merken verschilt door hun beginletter, respectievelijk Y en Q.

54. De merken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

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

A.3 Globale beoordeling

56. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

57. 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).

58. 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 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 komend publiek dus normaal geacht mag worden.

59. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of

diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. 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). De ingeroepen merken, dan wel het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken, beschikken naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de diensten in kwestie.

61. De gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (punt 15) hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van de ingeroepen merken (zie punt 25) evenmin nadere bespreking.

62. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De overeenstemming tussen de diensten is *in confesso*. Op grond van deze overwegingen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de merken afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2016188 wordt toegewezen.

65. Benelux depot met nummer 1415753 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 juni 2022



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier