

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016364
van 3 juni 2022

Opposant: **PayPal, Inc. Delaware Corporation**
2211 North First Street
San Jose CA 95131
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerken 3710068

XOOM

Ingeroepen merk 2: Uniemerken 10255248

XOOM

Ingeroepen merk 3: Internationale registratie met aanwijzing EU 1504928

XOOM

Ingeroepen merk 4: Internationale registratie met aanwijzing EU 1513131

xoom

Verweerder: **The integrators B.V.**
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amstersfoort
Nederland

Gemachtigde: **MerkenSpot**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1421598**

XUMM

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 juli 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk XUMM voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 36. Deze aanvraag is onder nummer 1421598 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2020.

2. Op 14 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 3710068 van het woordmerk XOOM, ingediend op 15 maart 2004 en ingeschreven op 10 juni 2005 voor diensten in klassen 35 en 36;
- Uniemerkt inschrijving 10255248 van het woordmerk XOOM ingediend op 9 september 2011 en ingeschreven op 3 november 2012 voor diensten in klasse 42;
- Internationale inschrijving 1504928 met aanwijzing van de EU van het woordmerk XOOM, ingeschreven op 24 oktober 2019 voor waren in klasse 9
- Internationale inschrijving 1513131 met aanwijzing van de EU van het woordmerk

XOOM

, ingeschreven op 13 november 2019 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 36 en 42

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

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").

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 16 september 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 29 juni 2021.

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, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant lijken de betrokken merken visueel op elkaar in gemiddelde mate: zij vallen samen in de volgorde van twee letters (de meest in het oog springende unieke beginletter "X" en de laatste letter "M"), op een totaal van vier letters. Het licht gestileerd lettertype van de twee oudere merken heeft in het algemeen vrij beperkte impact.

10. Ook auditief lijken de betrokken merken op elkaar in gemiddelde mate: ze vallen samen in de klank van de "X" en "M" en de overige letters van beide merken zijn klinkers, te weten de "O" respectievelijk de "U". Vanwege hetzelfde aantal lettergrepen en dezelfde klank en volgorde van de medeklinkers en klinker hebben de betrokken merken een zeer gelijkaardig uitspraakritme en accentuatieritme.

11. Een conceptuele vergelijking is niet mogelijk nu beide betrokken merken geen betekenis hebben voor het publiek in de Benelux; het conceptuele aspect heeft dan ook geen invloed op de beoordeling van de gelijkheid van de betrokken merken.

12. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat het om identieke dan wel soortgelijke waren en diensten gaat. De soortgelijkheid is aanwezig op diverse vlakken, waaronder de aard en bestemming van de waren, het gebruik, het complementair dan wel concurrerend karakter, het publiek en de afzetkanalen.

13. De waren en diensten zijn verder gericht op zowel het grote publiek als op professionals in de financiële wereld. Beide soorten consumenten bezoeken dezelfde plaatsen (ook online) waar betreffende waren en diensten worden aangeboden. Aangezien de producten en diensten zowel gericht zijn op het grote publiek als op professionals, dient de kans op verwarring alleen voor het grote publiek te worden beoordeeld. De ingeroepen merken zijn volgens opposant inherent onderscheidend omdat ze niet beschrijvend zijn in relatie tot de geclaimde waren en diensten.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

15. Volgens verweerder voldoet het gebruiksbewijs zoals ingediend door opposant niet; zo blijkt uit de facturen niet om welk merk het gaat en zijn de facturen allemaal gericht op personen in de VS. Dat de ontvangers in de EU zijn gesitueerd betekent niet dat dat als gebruik in de EU kan worden aangemerkt gezien de diensten worden afgenomen in de VS.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de merken merkt verweerder op dat beide merken korte tekens betreffen waardoor verschillen eerder opvallen. Visueel gezien vallen de betrokken merken samen voor wat betreft de letters "X" en "M", maar de overige letters ("oo" en "um") verschillen. Op auditief vlak verschillen de betrokken merken ook: het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als kzs -oom en het betwiste merk als "s-u-m". Vanwege het verschil in klinkers en medeklinkers hebben de betrokken merken een groot verschil in klank, alsook in de lengte van de uitspraak en intonatie. Een conceptuele vergelijking is niet mogelijk nu de betrokken merken geen betekenis hebben.

17. Nu de betrokken merken niet overeenstemmen is een vergelijking van de waren en diensten volgens verweerder niet nodig. Wel wijst verweerder erop dat de waren en diensten van opposant bedoeld zijn voor het verrichten van overboekingen naar vrienden en familie in het buitenland. Daarentegen is het merk van verweerder juist bedoeld voor een nieuw betaalplatform en wallet voor de XRP-ledger, een gesloten ecosysteem van tokens op een blockchain, zodat in praktijk sprake is van verschillende waren en diensten.

18. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is hoger dan gemiddeld, nu de waren en diensten zijn gericht op financiële diensten en producten, specifiek het overboeken van geld via verschillende kanalen. Dit zijn namelijk gespecialiseerde diensten die mogelijk belangrijke financiële gevolgen voor de gebruikers daarvan heeft.

19. De ingeroepen merken hebben volgens verweerder een normaal onderscheidend vermogen.

20. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.


III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

21. 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 te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.

22. Het betwiste merk werd ingediend op 21 juli 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 juli 2015- 21 juli 2020. Aangezien twee van de vier ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot het overleggen van gebruiksbewijzen voor deze ingeroepen merken gegrond.

23. Om proceseconomische redenen zal het Bureau eerst overgaan tot de beoordeling van de ingeroepen nog niet-gebruiksplichtige merken, te weten:

- Internationale inschrijving 1504928 met aanwijzing van de EU van het woordmerk XOOM, ingeschreven op 24 oktober 2019 voor waren in klasse 9;
- Internationale inschrijving 1513131 met aanwijzing van de EU van het woordmerk , ingeschreven op 13 november 2019 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 36 en 42.

B. 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: [...] 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de merken

27. 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 verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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).

28. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
XOOM 	XUMM

Visuele vergelijking

31. De ingeroepen merken zijn respectievelijk een woordmerk en een samengesteld merk (woord- en beeldelementen). In samengestelde merken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU,

SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval is de vormgeving van het ingeroepen samengestelde merk banaal te noemen; de letters "OOM" zijn weergegeven in een standaard, banaal lettertype en hoewel de letter "X" is weergegeven met kleine witruimtes in het midden die normaal niet voorkomen in de letter "X", is de impact van de figuratieve elementen niet van dusdanige aard dat daarmee de aandacht wordt weggenomen van het woordelement "XOOM".

32. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk.

33. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk begint met de letter "X" en eindigt met de letter "M", terwijl zij daarnaast alle bestaan uit vier letters. Het verschil van de letters "OO" van de ingeroepen merken respectievelijk de letters "UM" van het betwiste merk maakt dat de betrokken merken wel verschillen vertonen. Die verschillen zullen niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, zeker niet omdat verschillen bij korte tekens gemakkelijker door de consument worden opgemerkt (GEU COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152, GEU S-HE, T-391/06, 23 september 2009, ECLI:EU:T:2009:348). Desondanks kunnen die verschillen niet afdoen aan het feit dat de eerste en laatste letters van de vier letters identiek zijn. Daarbij is in het bijzonder relevant dat juist de eerste letter dezelfde is, omdat het begin van woorden het deel is waaraan de consument normaal gezien meer belang aan hecht (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit geldt temeer omdat de letter "X" in het Nederlandse taalgebied weinig voorkomt (zie in die zin BenGH AXION, C 19/18, 19 februari 2021) en mede om die reden voor in ieder geval dat deel van het relevante publiek visueel extra zal opvallen.

34. Met voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken en het betwiste merk visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

35. 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 Gerecht EU 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).

36. De ingeroepen merken zullen worden uitgesproken als "KZOEM" en het betwiste merk als "KZUM".

37. Met het voorgaande in gedachten in het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken en het betwiste merk auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

38. Zoals ook opgemerkt door zowel opposant als verweerder hebben geen van beide betrokken merken een voor het relevante publiek in de Benelux vaststaande betekenis. Dat betekent dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

39. De betrokken merken stemmen visueel en auditief gezien in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Vergelijking van de waren en diensten

40. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

42. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KL 9 Downloadable mobile applications for facilitating money transfer services, electronic funds transfer services, bill payment remittance services, electronic processing, transmission of payments and payment data and mobile device reload</p> <p>Vertaling:</p> <p>Downloadbare mobiele toepassingen voor het faciliteren van geldovermakingsdiensten, elektronische geldovermakingsdiensten, diensten voor het betalen van rekeningen, elektronische verwerking, transmissie van betalingen en betalingsgegevens en het herladen van mobiele toestellen</p> <p><i>N.B. deze warenomschrijving is voor beide merken dezelfde en wordt om die reden maar één keer weergegeven</i></p>	<p>KL 9 Software; kantoor- en bedrijfsapplicatiesoftware; webapplicatie- en serversoftware; software voor e-commerce en elektronische betalingen; betalingssoftware</p>
<p>KL 36 Providing financial transaction and payment processing via an Internet website portal; money transfer services; electronic funds transfer services; bill payment remittance services; electronic payment services involving electronic processing and subsequent transmission of bill payment and payment data services; payment for mobile device reload services, namely, prepaid services in the nature of making advance payments to add value to prepaid or pay-as-you-go cards for the purchase of air time for mobile phones.</p> <p>Vertaling:</p> <p>Verlenen van financiële transactie- en betalingsverwerking via een internetportalsite;</p>	<p>KL 36 Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; financiële overboekingen en transacties, en betaaldiensten; financiële informatie, data, advisering en consultancy; betalingsadministratie.</p>

<p>geldovermakingsdiensten; diensten voor elektronische overmaking van geld; diensten voor het overmaken van facturen; elektronische betalingsdiensten waarbij de elektronische verwerking en daaropvolgende transmissie van diensten voor het betalen van facturen en betalingsgegevens plaatsvindt; diensten voor het herladen van mobiele toestellen, namelijk prepaiddiensten in de aard van vooruitbetalingen om waarde toe te voegen aan prepaid- of pay-as-you-go-kaarten voor de aankoop van zendtijd voor mobiele telefoons.</p>	
<p>KL 42 Providing temporary use of online, non-downloadable software for facilitating the electronic transfer of money, electronic bill payments and payments for mobile device reload, bill payment remittances and electronic processing and transmission of bill payment data.</p> <p><i>Vertaling:</i></p> <p>Het tijdelijk gebruik van online, niet-downloadbare software voor het vergemakkelijken van de elektronische overmaking van geld, elektronische betaling van facturen en betalingen voor het herladen van mobiele toestellen, overmakingen van facturen en de elektronische verwerking en verzending van gegevens voor de betaling van facturen.</p>	

43. Verweerder meent dat een vergelijking van de waren en diensten niet nodig is omdat de betrokken merken niet op elkaar lijken. 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 betrokken waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn, nu de gemotiveerde stelling van opposant terzake niet, althans onvoldoende, weersproken is.

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 merken en van de waren of diensten een rol.

45. 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 waren en diensten zien met name op financiële producten. Bij het afnemen van een financieel product zal het aandachtsniveau verhoogd zijn, aangezien dit voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid is. Dit geldt ook voor het aanschaffen van de (bijbehorende) software op dit gebied. Het afnemen van deze waren en diensten zal

derhalve met de nodige zorg en voorafgaande oriëntatie gepaard gaan (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Hypotheek&Zo, 2000835, 31 januari 2008).

46. 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). Nu de ingeroepen merken geen kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijven, moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

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). De merken zijn in zekere mate overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek en/of overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

C. Overige factoren

48. Verweerder wijst erop dat de waren en diensten van opposant bedoeld zijn voor het verrichten van overboekingen naar vrienden en familie in het buitenland, terwijl het merk van verweerder juist bedoeld is voor een nieuw betaalplatform en wallet voor de XRP-ledger, een gesloten ecosysteem van tokens op een blockchain. In praktijk is daarmee volgens verweerder sprake van verschillende waren en diensten. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de betrokken merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

D. Conclusie

49. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat op grond van de nog niet-gebruiksplichtige ingeroepen merken Internationale Registratie met aanwijzing van de EU-nummer 1504928 van het woordmerk XOOM en Internationale Registratie met aanwijzing van de EU-nummer 1513131 van het woord/beeldmerk **xoom**. Het Bureau komt dus niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar met en de bewijzen van gebruik van de overige ingeroepen merken. Beoordeling op grond van die ingeroepen merken kan immers niet leiden tot een ruimere toewijzing.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2016364 wordt toegewezen.

51. Benelux merk 1421598 wordt niet ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

52. 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, 3 juni 2022



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

François Veneri