

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016932**  
**van 29 december 2022**

**Opposant:** **PATHFINDER EXECUTION LIMITED**  
Ferry House, Mount Street Lower, Dublin 2 48  
D02 PT98 Dublin  
Ierland

**Gemachtigde:** **Lecomte & Partners Sarl**  
Rue de Merl 76  
2146 Luxemburg  
Luxemburg

**Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 1425757**

SIA PARTNERS

*tegen*

**Verweerder:** **e-Sia bv**  
Ruwaardhof 15  
9080 Zaffelare  
België

**Gemachtigde:** **MONARD LAW CVBA - Stephane Criel**  
Deinsesteenweg 114  
9031 Gent  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1437198**

e-Sia

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 2 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk e-Sia voor diensten in klasse 41. De aanvraag is onder nummer 1437198 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 april 2021.
2. Op 4 mei 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 1425757 van het woordmerk SIA PARTNERS, ingediend op 25 september 2020 en ingeschreven op 12 januari 2021 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten in klasse 41 van het ingeroepen merk.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"). en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 augustus 2022.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant betoogt dat de diensten van het bestreden merk identiek zijn aan, dan wel sterk overeenstemmend zijn met de diensten van het ingeroepen merk, aangezien het allemaal verschillende vormen van opleidingen betreft.
9. Met betrekking tot de vergelijking van de merken stelt opposant dat het element 'SIA' geen betekenis heeft en in beide merken het dominante element betreft. Het woord 'Partners' in het ingeroepen merk zal door het publiek worden begrepen als gebruikelijk onderdeel van een bedrijfsnaam en heeft om die reden een beperkt onderscheidend vermogen, aldus opposant. Verder geldt volgens opposant voor de aanduiding 'e-' in het bestreden teken dat dit verwijst naar de wijze van verstrekking van een product of dienst, te weten online. De 'e-' geeft dus aan dat de diensten van verweerder online of elektronisch worden verleend. Volgens opposant is dit verschil, ook al bevindt het zich aan het begin van de tekens, daarom van ondergeschikt belang.

10. Nu in de tekens het dominante element 'SIA' hetzelfde is, zijn de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, omdat de tekens geen betekenis hebben.

11. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken te weigeren voor alle aangevraagde diensten.

## **B. Reactie verweerder**

12. Verweerder licht toe dat het e-Sia platform een overkoepelend hybride leerplatform is en werd opgericht in 2021 met als doel het aanbieden van digitale opleidingen rechtstreeks aan personen met een fysiek zwaar beroep of werkzoekenden in deze categorie. Verder stelt verweerder dat de activiteiten van e-Sia voornamelijk zijn gericht op de Belgische Vlaamstalige markt.

13. Met betrekking tot de keuze van de naam e-Sia stelt verweerder dat 'Sia' verwijst naar de Egyptische god van kennis en perceptie. Daarnaast is 'e-Sia' ook fonetisch gelijk aan 'Asia', hetgeen verwijst naar de Aziatische achtergrond van verweerder. De aanduiding 'e' verwijst naar het educatieve aspect van het online platform, aldus verweerder.

14. Verweerder betoogt dat opposant zich in de praktijk richt op activiteiten in klasse 35, met name 'advies inzake bedrijfsbeheer en organisatie'. Volgens verweerder is opposant dus actief in een ander marktsegment dan verweerder.

15. Verweerder stelt dat het relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft, omdat het gaat om een professioneel publiek. Verweerder verwijst hierbij wederom naar de bedrijfsactiviteiten van partijen in de praktijk.

16. In het kader van de vergelijking van de merken wijst verweerder op de verschillen tussen de tekens. Waar de term 'SIA' in het ingeroepen merk als eerste staat maar gecombineerd wordt met het woord PARTNERS, staat de term SIA in het bestreden teken in het tweede deel. Volgens verweerder is de aanduiding 'partners' niet beschrijvend voor klasse 41, waardoor het onderscheidend is. Het bestreden teken bevat eerst het voorvoegsel 'e-'. Het ingeroepen merk begint dus met de letter 'S' en het bestreden teken met de letter 'E'. Verweerder stelt dat de consument meer belang hecht aan het begin van een teken, aangezien het publiek een teken van links naar rechts waarneemt, leest en interpreteert. Het relevante publiek zal dus wel degelijk aandacht schenken aan de toevoeging 'e-' in het bestreden teken, aldus verweerder. De visuele overeenstemming tussen de tekens is daarom zwak.

17. Daarnaast stelt verweerder dat het prefix 'e-' aan het gemeenschappelijk woordelement 'sia' is gehecht, waardoor beide woordelementen een geheel vormen en zullen worden uitgesproken en begrepen als [ASJA]. Ook bevat het ingeroepen merk zoals gezegd nog een ander woordelement, namelijk 'partners'. Dit woord is niet terug te vinden in het bestreden teken en is met andere woorden duidelijk een afwijkend element. De uitspraak van de tekens is derhalve verschillend, aldus verweerder.

18. Volgens verweerder zal het publiek het bestreden teken niet uitsplitsen, maar in één woord uitspreken. Dit betekent dat de uitspraak van het bestreden teken fonetisch hetzelfde is als 'Asia'. Ook heeft het publiek een hoog aandachtsniveau en zal het daarom begrijpen dat het bestreden teken verwijst naar het continent Azië. Daarnaast betoogt verweerder dat het bestreden teken begripsmatig ook verwijst naar een Egyptische godin. De tekens zijn derhalve niet begripsmatig overeenstemmend, aldus verweerder.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt verweerder dat de diensten gedeeltelijk overeenstemmen. Verder betoogt verweerder dat een groot deel van de diensten van het bestreden teken zich richt op opleidingen gericht op een specifiek onderwerp die niet worden genoemd in klasse 41 van het

ingeroepen merk. Opposant is volgens verweerder in de praktijk voornamelijk actief in de consultancysector. Verder merkt verweerder op dat het ingeroepen merk weliswaar nog niet gebruikspflichtig is, maar in de praktijk zelfs geen beginnend gebruik van de diensten uit klasse 41 is gebleken.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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.”*<sup>1</sup>

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

24. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

25. 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.<sup>4</sup>

26. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>5</sup>

27. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>4</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>5</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>CI 41 Providing of training; vocational guidance [education or training advice]; coaching [training]; education services relating to data processing; training services relating to data processing; providing training in the use and operation of computer programs and software; providing online training; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars and symposiums; arranging and conducting of workshops [training]; conducting of training courses, training seminars; providing information in the field of training; providing online electronic publications, not downloadable; consultancy regarding training, further training and education; business training consultancy.</p> <p><i>KI 41 Opleidingen; Beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding]; Coaching [instructie]; Educatieve diensten met betrekking tot gegevensverwerking; Trainingen met betrekking tot gegevensverwerking; Het verstrekken van trainingen op het gebied van gebruik en bediening van computerprogramma's en software; Het aanbieden van online training; Het organiseren en begeleiden van colloquiums, conferenties, congressen, seminars en symposiums; Het organiseren en houden van workshops; Het begeleiden van training cursussen en training seminars; Het verstrekken van informatie op het gebied van training; Ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publicaties; Advisering op het gebied van training, verdere training en onderwijs; Zakelijke consultancy training.</i></p>	<p>KI 41 Opleidingen; Opleidingen in bankzaken; Opleidingen in management; Opleidingen in public relations; Opleidingen voor bioscooptechnici; Opleidingen met betrekking tot voeding; Opleidingen op het gebied van software; Opleidingen op het gebied van softwareontwikkeling; Opleidingen op het gebied van hygiëne voor de horeca; Zakelijke opleidingen; Commerciële opleidingen; Industriële opleidingen; Organisatie van opleidingen; Beroepsonderwijs en opleidingen; Computerondersteunde opleidingen; Verschaffen van online opleidingen via een computerdatabase of via het internet of extranetten; Taalkundig onderwijs en opleidingen; Organiseren en houden van opleidingen; Ter beschikking stellen van opleidingen ten behoeve van het bedrijfsleven; Advisering met betrekking tot opleidingen; Informatie met betrekking tot opleidingen; Instructieve en educationele cursussen en opleidingen voor jongeren en volwassenen; Organisatie van seminars met betrekking tot opleidingen.</p>
<p><i>NB. De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

28. De diensten *Opleidingen; Opleidingen in bankzaken; Opleidingen in management; Opleidingen in public relations; Opleidingen voor bioscooptechnici; Opleidingen met betrekking tot voeding; Opleidingen op het gebied van software; Opleidingen op het gebied van softwareontwikkeling; Opleidingen op het gebied van hygiëne voor de horeca; Zakelijke opleidingen; Commerciële opleidingen; Industriële opleidingen; Organisatie van opleidingen; Beroepsonderwijs en opleidingen; Computerondersteunde opleidingen; Verschaffen van online opleidingen via een computerdatabase of via het internet of*

*extranetten; Taalkundig onderwijs en opleidingen; Organiseren en houden van opleidingen; Ter beschikking stellen van opleidingen ten behoeve van het bedrijfsleven; Instructieve en educationele cursussen en opleidingen voor jongeren en volwassenen* vallen allemaal onder de algemene categorie 'Opleidingen' waarvoor het ingeroepen merk in klasse 41 is geregistreerd. Deze diensten worden daarom volgens vaste rechtspraak als identiek beschouwd.<sup>6</sup>

29. De diensten '*Advisering met betrekking tot opleidingen; Informatie met betrekking tot opleidingen; Organisatie van seminars met betrekking tot opleidingen*' zijn identiek aan de diensten '*Het organiseren en begeleiden van colloquiums, conferenties, congressen, seminars en symposiums; Het verstrekken van informatie op het gebied van training; Advisering op het gebied van training, verdere training en onderwijs*'.

30. Verweerder betoogt dat een deel van de diensten weliswaar overeenstemmen, maar dat het gebruik in het economisch verkeer verschillend is (zie alinea's 14 en 15). Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 26). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>7</sup>

31. Bovendien gaat het om een, zoals verweerder zelf ook aangeeft (zie alinea 19) een ingeroepen merk dat nog niet gebruiksplchtig is.

#### *Conclusie*

32. De diensten van het bestreden teken zijn identiek aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen merk.

#### **Vergelijking van de tekens**

33. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>8</sup>

34. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>9</sup> De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35 (Prazol).

<sup>7</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<sup>8</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>10</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

35. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SIA PARTNERS	e-Sia

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en acht letters: SIA PARTNERS. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters met tussen de eerste en de tweede letter een koppelteken: e-Sia.

38. Het Bureau is van oordeel dat het publiek met betrekking tot het ingeroepen merk de meeste aandacht zal besteden aan het woord SIA. Dit woord staat immers vooraan en daarnaast is het tweede woord 'partners' een gebruikelijk aanduiding in het economisch verkeer om aan te geven dat het gaat om een samenwerkingsverband.

39. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen merk, SIA, komt in zijn geheel terug in het bestreden teken. Het bestreden teken bevat aan het begin de letter 'e', die niet terugkomt in het ingeroepen merk, alsmede een koppelteken. Het publiek zal weliswaar in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk<sup>11</sup>, echter juist door het koppelteken en het feit dat in het bestreden teken de letter S met een hoofdletter is geschreven, springt het onderdeel 'Sia' er visueel uit. Daarnaast geldt dat de aanduiding 'e-' een gebruikelijk voorvoegsel is om aan te geven dat een product of dienst langs elektronische weg ter beschikking wordt gesteld. Het publiek zal dit onderdeel om die reden minder van belang achten.

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in hun totaalindruk overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen merk bestaat uit twee woorden en vier lettergrepen: "SI-A-PART-NERS". Het bestreden teken bestaat uit één woord van drie lettergrepen: "E-SI-A".

42. Merk en teken bevatten beide het woord "SIA" dat identiek wordt uitgesproken. De tekens zijn auditief verschillend door de uitspraak van het woord "PARTNERS" in het ingeroepen merk en de letter "e" aan het begin van het bestreden teken. Daardoor verschilt de uitspraak van de tekens in lengte en ritme. Het Bureau is van oordeel dat door de gangbaarheid van het voorvoegsel 'e-', waarbij de letter 'e' apart wordt uitgesproken, het bestreden teken niet zal worden opgevat als een alternatieve spelling van 'Asia', zoals door verweerder wordt betoogd (zie alinea's 17 en 18).

43. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen ligt de overeenstemming in het dominante deel 'SIA' en zijn de bestanddelen 'Partners' en 'e-' minder van belang.

<sup>11</sup> zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

44. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

45. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel beschouwd voor het publiek geen duidelijke vaststaande betekenis hebben en dat een begripsmatige vergelijking derhalve niet aan de orde is.

46. Verweerder betoogt dat 'Sia' verwijst een Egyptische god (zie alinea's 13 en 18). Het Bureau is van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux niet bekend is met deze betekenis. Immers, een dergelijk inzicht vergt een diepgaande kennis van de oud-Egyptische geschiedenis. Ten overvloede, indien een deel van het publiek wel op de hoogte is van deze betekenis, dan zijn de tekens in zoverre begripsmatig overeenstemmend.

47. Ook stelt verweerder dat 'e-Sia' wordt opgevat als 'Asia' (zie alinea 18). Het Bureau is echter niet overtuigd dat het publiek deze betekenis in het bestreden teken zal herkennen in het licht van de gangbaarheid van het voorvoegsel 'e-' met een eigen duidelijke begripsmatige inhoud (zie alinea 38). Daarom zal het publiek, naar het oordeel van het Bureau, ook niet snel, zonder een hint of een andere aansporing, in het bestreden teken de verwijzing naar 'Azië' herkennen.

#### *Conclusie*

48. De tekens stemmen visueel overeen en zijn auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

49. Nu er sprake is van op zijn minst een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.<sup>12</sup>

#### **Globale beoordeling**

50. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>13</sup> In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument. Om die reden moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

51. 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.<sup>14</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van

---

<sup>12</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).



het ingeroepen merk, nu dit merk voor het publiek in de Benelux geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft.

52. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.<sup>15</sup>

53. In dit geval is er sprake van visuele overeenstemming en een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken diensten identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

## **B. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

## **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2016932 wordt toegewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1437198 wordt niet ingeschreven.

57. 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, 29 december 2022



Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Marjolein Bronneman

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn

---

<sup>15</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.