


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017262**  
**van 27 maart 2023**

**Opposant:** **eBay Inc., California corporation**  
2145 Hamilton Avenue  
CA 95125 San Jose  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **CMS DeBacker CVBA**  
Terhulpesteenweg 178  
1170 Brussels  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 929319**  
  
EBAY

**Ingeroepen merk 2:** **Unimerk 011576865**  


**Ingeroepen merk 3:** **Unimerk 001029198**  
  
EBAY

**Ingeroepen merk 4:** **Unimerk 017978982**  
  
BAY


*tegen*

**Verweerder:** **Jerry Hek**  
Fruithoeve 3  
6846 JG Arnhem  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1442539**

**Dealbay** 

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 10 mei 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klasse 38. Deze aanvraag is onder nummer 1442539 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 juni 2021.

2. Op 16 augustus 2021 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 929319 van het woordmerk EBAY ingediend op 22 december 1998 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 38 en 42;
- Uniemerkt 011576865 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 15 februari 2013 en ingeschreven op 20 augustus 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 36, 38, 41, 42 en 45.
- Uniemerkt 001029198 van het woordmerk EBAY ingediend op 24 december 1998 en ingeschreven op 22 juni 2000 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 25 en 35.
- Uniemerkt 017978982 van het woordmerk BAY ingediend op 31 oktober 2018 en ingeschreven op 7 mei 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38, 42 en 45.

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

4. De oppositie wordt ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en wordt gebaseerd op een deel van de diensten van de ingeroepen merken, te weten de diensten in de klassen 35 en 38.

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 17 augustus 2021. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 22 februari 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: "*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.”*

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerik, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

#### **A. Argumenten opposant**

8. Ter ondersteuning van zijn oppositie dient opposant verschillende stukken in, waaronder een verklaring, jaarverslag, screenshots van de waybackmachine m.b.t. [www.ebayinc.com](http://www.ebayinc.com) en [www.ebay.com](http://www.ebay.com), lijst van eBay merkinschrijvingen wereldwijd, screenshots van verschillende nationale eBay websites, rangschikking van [alexa.com](http://alexa.com), app-rangschikking door marktonderzoeksbureau 'app annie', artikelen over eBay, uittreksels uit interbrand-rapporten, uittreksels uit Brandz-rapporten, tabel van eerdere EU-beslissingen over de bekendheid van EBAY, screenshots van websites die de betekenis van 'deal' aantonen.

9. Opposant begint met te betogen dat de ingeroepen merken bekend zijn, in het kader van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en dat deze bekendheid ook een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen en bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

10. Opposant laat weten dat de bekendheid van verschillende EBAY-merken reeds meerdere malen is erkend in eerdere zaken bij het European Union Intellectual Property Office (hierna: "EUIPO"), dat er geen twijfel kan bestaan over de bekendheid van de ingeroepen merken en dat de ingeroepen merken bijgevolg beschermd moeten worden tegen verwatering, aantasting en ongerechtvaardigd voordeel.

11. De in eerdere zaken ingediende bewijsstukken zijn vergelijkbaar met de ingediende bewijsstukken in de onderhavige oppositieprocedure. Opposant concludeert naar aanleiding hiervan dat de reputatie van de ingeroepen merken in de onderhavige zaak dan ook vaststaat.

12. De ingediende bewijsstukken tonen bekendheid aan van de ingeroepen merken voor 'online handel- en marktplaatsdiensten' maar is duidelijk het grootst voor 'online marktplaatsdiensten', volgens opposant.

13. Ook dient er, met betrekking tot het vaststellen van de bekendheid van de ingeroepen merken, rekening te worden gehouden met algemeen bekende feiten, volgens opposant.

14. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat visueel gezien de ingeroepen merken worden beheerst door de term 'BAY'. Gelet op de betekenis van het element 'Deal' in het betwiste teken, zal het element 'BAY' als afzonderlijk element worden opgevat. Het ingeroepen woordmerk 'BAY' is volledig opgenomen in het betwiste teken. Het gedeelde element 'BAY' is identiek als laatste element geplaatst binnen de betrokken tekens. Dit zorgt voor een hoge mate van visuele overeenstemming.

15. De relevante consumenten zullen de tekens in het Engels uitspreken. Volgens opposant is in casu de laatste lettergreep in de tekens, te weten 'BAY', dominant. De tekens zijn auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant.

16. Wat betreft de begripsmatige vergelijking zal de consument het betwiste teken 'Dealbay' opsplitsen in 'Deal' en 'bay', volgens opposant. De term 'deal' is veelgebruikt en wordt gedefinieerd als 'koopje'. Consumenten zullen in de context van de betrokken diensten 'deal' begrijpen als verwijzing naar 'deals die op een marktplaats kunnen worden gesloten' en 'bay' als 'de plaats waar deals kunnen worden gesloten'. Bijgevolg zullen consumenten zich richten op het bestanddeel 'bay' dat geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken diensten en onderscheidend is, in tegenstelling tot het element 'Deal'. Het belangrijkste aandachtspunt voor de consument blijft het onderscheidende bestanddeel 'bay' dat op identieke wijze in de betrokken tekens is opgenomen. De tekens stemmen begripsmatig overeen, aldus opposant.

17. Wat betreft de vergelijking van de diensten is opposant van mening dat de diensten uit de ingeroepen merken en het betwiste teken ofwel identiek zijn, ofwel de diensten uit het betwiste teken opgenomen zijn in de algemene aanduidingen of de ruime categorieën van gelieerde diensten waarop de ingeroepen merken betrekking hebben waardoor de diensten identiek zijn.

18. Met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar stelt opposant dat de consument in onderhavig geval een normaal aandachtsniveau heeft. Gelet op de identiteit of de grote soortgelijkheid van de diensten, het intrinsieke en verkregen onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken en de grote mate van overeenstemming tussen de tekens, is verwarring bij de consument waarschijnlijk en zelfs onvermijdelijk.

19. Volgens opposant worden het verwarringsgevaar en het associatiegevaar vergroot door de enorme bekendheid van de ingeroepen merken. De bekendheid van de ingeroepen merken is zo groot dat het bay-element binnen het betwiste teken de consument zal opvallen en bij hem verwarring zal doen ontstaan over de vraag of verweerder deel uitmaakt van of verbonden is met opposant.

20. Opposant verwijst naar vergelijkbare zaken waarin hij met succes optrad op basis van merken bevattende het element 'bay' en verwijst naar vergelijkbare zaken waarbij het oudere merk in de latere merkaanvraag volledig of gedeeltelijk werd overgenomen. Dergelijke omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat de tekens overeenstemmen, volgens opposant.

21. Als laatste gaat opposant in meer detail in op de bekendheid/reputatie van de ingeroepen merken in het kader van artikel 2.2ter lid 3, sub a BVIE en stelt opposant dat op grond hiervan registratie van het betwiste teken moet worden geweigerd. Volgens opposant genieten de ingeroepen merken een grote bekendheid, reputatie en onderscheidingskracht.

22. Gebruik van het betwiste teken kan leiden tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken door te profiteren van de beroemdheid van de ingeroepen merken, mee te liften op de ingeroepen merken, gratis in het kielzog te varen van de aanzienlijke investeringen in de ingeroepen merken en dus te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van de ingeroepen merken zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die opposant heeft gedaan om het imago van de ingeroepen merken te creëren en te onderhouden. Elk als gevolg van het leggen van een verband tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken door de gemiddelde consument van de betrokken diensten, aldus opposant.

23. Opposant concludeert dat om bovengenoemde redenen het betwiste teken niet mag worden ingeschreven en opposant verzoekt het Bureau dan ook het depot te weigeren en te verklaren dat alle kosten ten laste van verweerder vallen.

**B. Reactie verweerder**

24. Verweerder betwist de stelling van opposant dat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken en de ingeroepen merken. Het betwiste teken 'Dealbay' verschilt totaal van de ingeroepen merken.
25. Volgens verweerder betekent 'Dealbay' in het Surinaams "deal(aan)kopen". Verweerder is van mening dat hij als geboren Surinamer het recht heeft zijn eigen taal te gebruiken en het betwiste teken als merknaam te registreren.
26. De activiteit van 'Dealbay' is het 'online aanbieden van deals', aldus verweerder.
27. Verweerder laat weten dat 'bay' in het Surinaams betekent 'behalen, buitmaken, inkopen, kopen, overnemen, verkrijgen en verwerven'. De uitspraak van 'bay' in het Surinaams is 'bai'. 'Deal' betekent in het Nederlands: transactie, koop, handeltje.
28. Het woordelement 'ebay' uit de ingeroepen merken heeft volgens verweerder geen betekenis. Het element 'bay', afkomstig uit het Engels, betekent in het Nederlands 'stukje kust' of 'baai', volgens verweerder.
29. Verweerder stelt dat het logo van het betwiste teken 'Dealbay' totaal verschillend is van het logo van de ingeroepen merken 'ebay'.
30. Verweerder is van mening dat opposant geen rechten kan ontlenen aan het ingeroepen woordmerk 'BAY'. 'Hudson's Bay' heeft een online marktplaats met soortgelijke waren en diensten en heeft de domeinnaam [www.thebay.com](http://www.thebay.com). Verweerder vindt de claim van opposant daarmee niet geloofwaardig.
31. Er is geen sprake van overeenstemming tussen de tekens, volgens verweerder. Ingevolge vaste rechtspraak moet wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming worden gekeken naar de totaalindruk waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende (beeld) elementen. Totaal anders dan de ingeroepen merken wordt 'Dealbay' in kleine letters (met uitzondering van de letter 'D') en in het zwart geschreven en bestaat het teken uit een ander lettertype. Het beeldelement binnen het betwiste teken bevat een hoofdletter 'D' in de kleur fuchsia met daaromheen twee infinity pijltjes in de kleur geel. Bij het in ogenschouw nemen van de dominerende en onderscheidende bestanddelen wordt gekeken naar de lay-out en de indruk die de tekens achterlaten. De tekens zijn totaal verschillend van elkaar, aldus verweerder.
32. Bij het inschrijven van de naam 'Dealbay' in het handelsregister is er door de Nederlandse Kamer van Koophandel een check uitgevoerd om te zien of 'Dealbay' reeds bestond, wat niet het geval was. Verweerder laat weten vervolgens alle financiële middelen te hebben ingezet om het bedrijf te verwezenlijken.
33. Verweerder concludeert dat er absoluut geen sprake is van verwarringsgevaar.

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

34. 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.

35. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.*<sup>1</sup>

36. 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>

37. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (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 tekens**

38. 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>4</sup>

39. 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>5</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

---

<sup>1</sup> Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

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

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

40. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BAY	

#### *Begripsmatige vergelijking*

42. Het Bureau is van oordeel dat het betwiste teken als geheel geen vaststaande betekenis heeft.

43. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.<sup>7</sup>

44. In het geval van het woordelement 'Dealbay' in betwiste teken, zal de consument het woordelement zien als een samentrekking van betekenisvolle woorden 'deal' en 'bay'.

45. Het Engelse woord 'bay' leunt dicht aan tegen het Nederlandse woord 'baai' en tegen het Franse woord voor 'bay' te weten 'baie'. Bovendien mag ervan uit worden gegaan dat de Benelux-consument voldoende kennis van het Engels heeft.<sup>8</sup> Het relevante publiek binnen de Benelux zal de aanduiding 'bay' daarom meteen begrijpen als het Engelse woord voor 'baai'.

46. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren.<sup>9</sup> Dit geldt in casu voor het voorvoegsel 'Deal' van het betwiste teken, dat naar de betrokken diensten kan verwijzen. 'Deal' betekent onder andere een 'informele overeenkomst m.b.t. de levering of koop van goederen'.<sup>10</sup>

47. Aangezien het meest onderscheidende woord 'bay' in zowel het ingeroepen woordmerk 'BAY' als in het betwiste teken voorkomt, en het relevante publiek dit element ook zal herkennen in het betwiste teken, is het Bureau van oordeel dat er op begripsmatig vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

<sup>6</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).

<sup>7</sup> Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

<sup>8</sup> BenGH 18 oktober 2019, C-2018/7, punt 45 (THINS).

<sup>9</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

<sup>10</sup> Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

48. Ten overvloede merkt het Bureau op dat ook al zou een deel van het publiek in de Benelux weten dat 'bay' het Surinaamse woord is voor (aan)kopen, zoals verweerder stelt (zie punt 25) dan zal het element 'bay' uit het ingeroepen merk en het betwiste teken in dezelfde betekenis worden opgevat door dit deel van het publiek en is er nog steeds sprake van overeenstemming.

#### *Visuele vergelijking*

49. Het ingeroepen woordmerk 'BAY' bestaat uit drie letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het zeven letters tellende woord 'Dealbay' weergegeven in zwarte dikgedrukte letters, gevolgd door een kleinere letter 'D' in gedrukte letters in de kleur magenta. De letter 'D' wordt omringd door twee pijlen die een bijna gesloten cirkel vormen en een cyclische beweging aanduiden.

50. In het geval van samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement.<sup>11</sup> In het voorliggende geval zal het beeldelement niet geheel te veronachtzamen zijn,<sup>12</sup> echter is het Bureau van oordeel dat de standaard stilerings van de letter 'D' en de decoratieve pijlen niet de aandacht zullen weten af te leiden van het woordelement 'Dealbay' dat het grootste deel van het geheel beslaat en uiterst links is gepositioneerd.

51. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.<sup>13</sup> Het Bureau is echter van oordeel dat in het betwiste teken de nadruk ligt op het deel 'bay'. Dit omdat de consument 'Deal' zal opvatten als beschrijvend voor de betrokken diensten.

52. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.<sup>14</sup> Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.<sup>15</sup> Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.<sup>16</sup> Het ingeroepen woordmerk 'BAY' komt volledig in het betwiste teken terug. Zoals hiervoor overwogen, ligt op dit onderdeel in het betwiste teken ook de nadruk. In zoverre stemmen de tekens overeen.

53. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

54. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>12</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4MOVE).

<sup>13</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>14</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

<sup>15</sup> Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

<sup>16</sup> HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 37 (Thomson Life).

<sup>17</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).



55. Ook op auditief vlak geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.<sup>18</sup> Niettemin dient in het licht van het gebrek aan onderscheidend vermogen van het voorvoegsel 'Deal', opgemerkt te worden dat het identieke einde 'bay' niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen.

56. De letter 'D' achteraan het betwiste teken zal vermoedelijk niet worden uitgesproken, aangezien het een simpele grafische representatie betreft van de eerste letter van het woordelement 'Dealbay' uit het betwiste teken. Het in de betrokken tekens voorkomende element 'bay' zal hetzelfde worden uitgesproken en stemmen dus auditief overeen.

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

#### *Conclusie*

58. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens op zowel begripsmatig, visueel als auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### **Vergelijking van de diensten**

59. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>19</sup>

60. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.<sup>20</sup>

61. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<u>Ingeroepen merk 4 (EM 017978982):</u> KI 35: Onlinehandel, te weten exploitatie van onlinemarktplaatsen voor verkopers en kopers van goederen en diensten; Onlinehandel waarbij verkopers producten of diensten plaatsen om aan te bieden voor de verkoop en waarbij het kopen of bieden plaatsvindt via internet ter vergemakkelijking van de verkoop van goederen en diensten door derden via een computernetwerk; Verschaffing van evaluatieve feedback en beoordelingen ten aanzien van de goederen en diensten van verkopers, de waarde en prijzen van de goederen en diensten van verkopers en de prestaties van kopers en verkopers, de levering, en daarmee verband	

<sup>18</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>19</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>20</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>houdende handelserveringen in het algemeen;          Verschaffen van een doorzoekbare online reclamegids met de waren en diensten van andere online verkopers op internet; Verschaffing van een doorzoekbare onlinedatabase met beoordelingen voor kopers en verkopers;          Publiciteit.</p>	
<p><u>Ingeroepen merk 4 (EM 017978982):</u>          KI 38: Telecommunicatie, te weten elektronische verzending van gegevens en informatie;          Elektronische berichtendiensten; Verschaffing van een interactief onlinebulletinboard voor de verzending van berichten tussen computergebruikers met betrekking tot hobby's, verzamelobjecten, handel en de verkoop van goederen en diensten via een wereldwijd computernetwerk.</p>	<p>KI 38: Verschaffen van toegang tot een elektronische marktplaats [portaal] op computernetwerken.</p>

#### Klasse 38

62. Verweerder heeft de gemotiveerde stelling van opposant dat de diensten uit de ingeroepen merken en de betwiste merkaanvraag identiek dan wel soortgelijk zijn (zie punt 17) niet, dan wel onvoldoende, betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.<sup>21</sup> De overeenstemming van de diensten is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

63. Ten overvloede merkt het Bureau op dat de diensten '*verschaffen van toegang tot een elektronische marktplaats [portaal] op computernetwerken*' uit klasse 38 van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn met de diensten '*onlinehandel, te weten exploitatie van onlinemarktplaatsen voor verkopers en kopers van goederen en diensten*' en '*onlinehandel waarbij verkopers producten of diensten plaatsen om aan te bieden voor de verkoop en waarbij het kopen of bieden plaatsvindt via internet ter vergemakkelijking van de verkoop van goederen en diensten door derden via een computernetwerk*' uit klasse 35 en de diensten '*verschaffing van een interactief onlinebulletinboard voor de verzending van berichten tussen computergebruikers met betrekking tot [...] handel en de verkoop van goederen en diensten via een wereldwijd computernetwerk*' uit klasse 38 van het ingeroepen woordmerk 'BAY'.

#### Conclusie

64. De betrokken diensten zijn identiek of tenminste (sterk) soortgelijk.

#### **B. Globale beoordeling**

65. 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

<sup>21</sup> Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

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>22</sup> De diensten in kwestie zijn bestemd voor een breed publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau mag worden uitgegaan.

66. 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>23</sup> Het ingeroepen woordmerk 'BAY' beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in (zie punten 9 en 19, 21 en 22). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze procedure. In het kader van de oppositieprocedure is ook voor merken met een verruimde beschermingsomvang enkel sprake van verwarringsgevaar als de tekens overeenstemmen en de waren en diensten soortgelijk zijn.

67. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. De diensten zijn identiek of ten minste (sterk) soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er bij het relevante publiek sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen woordmerk 'BAY' aangeduide diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **C. Overige factoren**

68. Verweerder is van mening dat opposant geen rechten kan ontleen aan het ingeroepen woordmerk 'BAY' en noemt daarbij 'Hudson's Bay' (zie punt 30). Het bestaan van een eventueel ander (eerder) recht bevattende het element 'bay' doet niet ter zake in de onderhavige oppositie, waarin het enkel gaat om het verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken.

69. In zijn verweer laat verweerder weten dat de Nederlandse Kamer van Koophandel na een check heeft bevestigd dat 'Dealbay' nog niet bestond. Een dergelijke grond voor verdediging, die betrekking heeft op de beschikbaarheid van het betwiste teken als handelsnaam, kan in een oppositie geen rol spelen. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring uitsluitend moeten baseren op de ingeroepen merken en het betwiste teken zoals opgenomen in het register. Dat er op andere gronden geen bezwaren zouden zijn staat daar geheel buiten.

70. In zijn argumentatie heeft opposant een tabel opgenomen met de te vergelijken tekens. In deze tabel staat opgenomen het Uniemerkt 012995833, dat niet wordt genoemd op het oppositieformulier. Bij indiening van de argumenten kan de draagwijdte van de oppositie niet meer worden uitgebreid. Het Bureau zal in deze oppositieprocedure dan ook Uniemerkt 012995833 buiten beschouwing laten. In de argumentatie van opposant wordt wel gesproken van "het merk BAY", waar het Bureau uit op maakt dat opposant het op het oppositieformulier genoemde woordmerk 'BAY' (Uniemerkt 017978982) wil blijven inroepen.

---

<sup>22</sup> Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>23</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

71. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar gelijkaardige uitspraken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

72. Opposant verzoekt het Bureau de andere partij te veroordelen tot het betalen van alle kosten (zie punt 23). In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **D. Conclusie**

73. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

74. Indien een oppositie die op verscheidene gronden berust en op verscheidene oudere merken berust op basis van één van deze gronden en één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige ingeroepen gronden en de overige oudere merken indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben geen beslissing.<sup>24</sup> Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE en op basis van het vierde ingeroepen merk, te weten het woordmerk 'BAY' (Uniemark 017978982), kan een beoordeling op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en op grond van het eerste, tweede en derde ingeroepen merk achterwege blijven.

#### **IV. BESLUIT**

75. De oppositie met nummer 2017262 wordt toegewezen.

76. Benelux aanvraag met nummer 1442539 wordt niet ingeschreven.

77. 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 een executorialie titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 maart 2023



Yvonne Noorlander  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams

---

<sup>24</sup> Regel 1.14 lid 1 sub i UR.