

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017767**  
**16 december 2022**

**Opposant:** **RBB BUSINESS ADVISORS**  
Rue de l'Université 133 bis  
75007 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **KEYMARKS BV**  
Avenue de l'Opale 11  
1030 Bruxelles  
België

**Ingeroepen merk:** **Unimerk 17979957**



*tegen*

**Verweerder:** **Kiqqr B.V.**  
Provincialeweg Oost 70a  
2851 AH Haastrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Bahialaan 100  
3065 WC Rotterdam  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1452525**  
  
RBBLS

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 25 oktober 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk RBBL voor diensten in de klassen 35, 36 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1452525 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2021.
2. Op 24 januari 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 17979957, een gecombineerd woord-/beeldmerk, ingediend op 5 november 2018 en ingeschreven op 21 maart 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is gericht tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 28 januari 2022. 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 9 september 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant stelt ten eerste dat het relevante publiek bestaat uit professionals, maar ook uit gewone consumenten en dat er van het publiek een normaal aandachtsniveau kan worden verwacht.
9. Visueel acht opposant de letters RBB uit het merk dominant. Het is groot weergegeven en neemt een centrale plek in. Het woord INTERNATIONAL, dat eronder staat, is veel kleiner en de grafische elementen zijn volgens hem in de ogen van het publiek niet meer dan versiering. De letters RBB zijn identiek overgenomen in het teken, waardoor er volgens opposant sprake is van een belangrijke visuele overeenstemming.

10. Auditief gelden de letters RBB eveneens als dominant, aldus opposant. Het woord INTERNATIONAL beschrijft naar zijn mening de diensten van opposant en is slechts klein weergegeven. Aangezien een merk met verschillende elementen vaak verkort wordt tot iets wat makkelijk uitspreekbaar is, zullen consumenten spreken van RBB en niet van RBB INTERNATIONAL. Het woord RBBL in het betwiste teken stemt daar volgens opposant auditief in belangrijke mate mee overeen omdat de eerste letters ervan volledig overeenstemmen met het dominante element van het merk.

11. De letters RBB uit het merk en RBBL uit het teken zijn naar mening van opposant betekenisloos. Het woord INTERNATIONAL uit het merk speelt vanwege zijn beschrijvende karakter volgens opposant geen rol, hoewel hij ook meent dat als de letters LS uit het teken worden opgevat als 'Local Service', waardoor het geheel zou kunnen worden opgevat als een lokale afdeling van opposant. Opposant concludeert dan ook dat er begripsmatig sprake is van overeenstemming bij een deel van het publiek en dat er bij een ander deel van het publiek geen sprake is van het toedichten van enige betekenis aan merk of teken.

12. Opposant merkt op dat een deel van de diensten van het merk expressis verbis voorkomen in de lijst van diensten bij het teken. Deze zijn dus identiek. Voor het overige meent opposant dat de aangeduide diensten gezien hun aard, bestemming en gebruik overeenstemmen met diensten van het merk. Daardoor stemmen deze sterk overeen of zijn ze in feite zelfs identiek. Voor de diensten van het teken in klasse 42 geldt dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van, of betrekking hebben op, de waren genoemd in klasse 9 van het ingeroepen merk. Daarom zijn deze door hun complementariteit soortgelijk aan de bestreden diensten van het teken die zijn genoemd in klasse 42.

13. Opposant concludeert dat de diensten identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn met de waren en diensten van het merk, dat merk en teken sterk overeenstemmen en dat het publiek dus zou kunnen menen dat de waren en diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig kunnen zijn. Hij verzoekt de oppositie dan ook toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder meent dat merk en teken visueel verschillen. Daartoe verwijst hij naar het feit dat beide een verschillend aantal letters bevatten, dat het merk beeldelementen bevat en dat twee letters aan het einde van het teken verschillend zijn. Hij geeft aan dat dit laatste voldoende is om te concluderen dat er bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. Daarnaast is het feit dat het merk, RBB, een dubbele medeklinker bevat naar zijn mening opvallend en meent hij dat het begin van merk en teken zeer verschillend is. Verweerder stelt dat zo er al sprake zou zijn van visuele overeenstemming, deze wordt geneutraliseerd door auditieve verschillen die er zijn omdat merk en teken naar zijn mening geheel afwijkend worden uitgesproken.

15. Het teken RBBL wordt volgens verweerder uitgesproken als REBBELS en het merk al AR-BIE-BIE-INTERNATIONAL. Verweerder stelt dat het niet mogelijk is, in een van de Benelux-talen, het merk als één woord uit te spreken. Daarnaast meent verweerder dat de afkortingen RBB en RBBL auditief verschillen door het verschil in lengte van beide merktekens. Weliswaar, zo stelt hij, stemmen de beginnen overeen en is dit vaak belangrijker in de ogen van consumenten, maar het zijn korte merken, waarbij verschillen eerder opvallen. De letters RBB behouden naar mening van verweerder geen zelfstandige positie in het teken RBBL.

16. RBBL zal naar mening van verweerder worden begrepen als 'rebels'. Dit komt, zo geeft hij aan, omdat het gebruikelijk is om klinkers weg te laten waardoor het publiek het teken zal lezen als REBBELS. Het merk heeft naar zijn mening geen betekenis, op INTERNATIONAL na. Verweerder bestrijdt dat de

laatste twee letters van het teken zullen worden opgevat als 'Local Service'. De enige vaststaande betekenis van LS is volgens verweerder die als aanhef van een brief ('Lectori Salutem'). Bovendien meent verweerder dat gezien het teken als geheel, het publiek de laatste twee letters ervan niet los van de rest van het teken zal bekijken. Verweerder concludeert dan ook dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

17. Verweerder meent dat er, omdat er tussen merk en teken geen enkele overeenstemming bestaat, niet meer hoeft te worden toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Hij voert daarom geen verweer tegen de stellingen van opposant op dit punt.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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>

20. 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>

21. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 'HvJEU' of 'Hof') 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**

22. 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>

---

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

23. 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 teken 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

24. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">RBLS</p>

#### *Visuele vergelijking*

26. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit de groot in het donkerblauw weergegeven letters RBB met daaronder, veel kleiner, het woord INTERNATIONAL. De eerste letter van de afkorting wordt voor driekwart omcirkeld door plaatsing van 3 bogen in respectievelijk donkerblauw, oranje en lichtblauw. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk bestaande uit de letters RBLS.

27. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>7</sup> In casu geldt dat de drie letters RBB de centrale plaats innemen en duidelijk groter zijn dan het daaronder staande INTERNATIONAL. RBB geldt dan ook als het visueel dominerende element van het merk. Gelet op de grootte en de plaatsing van de overige beeldelementen (de drie bogen) zijn deze visueel niet geheel te verwaarlozen.

28. Het bestreden teken bestaat uit de vijf letters RBLS, waarvan de eerste drie dezelfde zijn als het dominerende element van het merk. Een element dat in zijn geheel terugkomt in het teken. Het bestreden

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

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

teken is duidelijk langer dan de dominerende elementen van het ingeroepen merk en bevat geen grafische elementen.

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

#### *Auditieve vergelijking*

30. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.

31. De auditieve vergelijking ziet op die van RBB, het dominerende bestanddeel van het merk, en RBBL, het teken. Het onderschrift INTERNATIONAL uit het ingeroepen merk zal, gelet op zijn plaatsing en grootte en dus ondergeschikte positie naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede omdat het publiek, geneigd zal zijn het merk af te korten.<sup>8</sup>

32. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als een opeenvolging van de drie letters RBB. Verweerder stelt dat het teken zal worden uitgesproken als REBBELS. Verweerder stelt, zonder dit nader te onderbouwen, dat het publiek ontbrekende klinkers niet echt opmerkt en deze aanvult, althans zo lijkt zijn stellingname te moeten worden begrepen. Op basis van deze stelling kan overigens ook worden betoogd dat teken zou worden uitgesproken als RIBBELS. Door het ontbreken van enige ondersteuning en het feit dat REBELS in het Nederlands en Engels met één B wordt geschreven kan het Bureau deze stelling niet overnemen. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het in aanmerking komend publiek het betwiste teken zal uitspreken als de vijf opeenvolgende letters RBBL of mogelijk door een deel van het publiek als RBLS, waarbij de tweede B niet wordt uitgesproken.

33. De eerste drie klanken van merk en teken zijn identiek en het is het begin van de tekens waarop bij de uitspraak de nadruk zal liggen.

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. De afkorting RBB uit het merk geldt als het dominerende element ervan. Het daaronder staande INTERNATIONAL is een woord dat in de regel geen groot onderscheidend vermogen kan worden toegekend gezien zijn vaste beschrijvende betekenis en dat is hier evenmin het geval. Hierdoor heeft het merkt als geheel evenmin een betekenis. De afkorting RBBL uit het bestreden teken heeft ook geen betekenis<sup>9</sup>. Het Bureau is van oordeel dat zowel het dominerende element van het oudere ingeroepen merk RBB als het betwiste teken RBBL als betekenisloze afkortingen zullen worden opgevat.

36. Gezien het voorgaande meent het Bureau dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

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

---

<sup>8</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

<sup>9</sup> Zie ook randnummer 32.

**Vergelijking van de waren en diensten**

38. 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>10</sup>

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 9:  Downloadbare publicaties; Computers; Computerhardware; Firmware; Software; Computersoftware gebruikt voor databasebeheer; Software voor beheer van financiële risico's; Software voor het bewaken van de consumentenidentiteit en financiële gegevens; Software voor feitenbeheer en patroonanalyse, verificatie van rekeningen, inlichtingen en kennisbeheerprocessen; Software voor computerprogrammering; Hulpmiddelen voor de ontwikkeling van software; Software (Interactieve -); Downloadbare softwareapplicaties; Kunstmatige intelligentie (Apparatuur voor -); Geen van deze producten op audiovisueel gebied.</p>	
<p>Klasse 35:  Beheer van commerciële zaken; Zakelijke analyse van bedrijven [auditing]; Financiële controles; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering en raadgeving; Optimalisatie van website-verkeer; Belastingadviesing in het kader van accountancy; Advisering inzake de bedrijfsvoering; Zakelijke inlichtingen en onderzoek; Hulp bij de leiding van zaken; Hulp bij de leiding van handels- en industriële ondernemingen; Zakelijke administratie; Diensten op het gebied van commerciële zaken, te weten opstellen van ontwikkelingsplannen; Interne audit met betrekking tot bedrijfsvoering; Boekhouding; Accountancy; Verificatie van rekeningen; Advisering en informatie op het gebied van boekhouding; Advisering voor ondernemingen en particulieren op het gebied van boekhouding; Advisering inzake</p>	<p>Klasse 35:  Zakelijke analyse van bedrijven (auditing); boekhouding en accountancy; belastingadviesing in het kader van accountancy; Administratieve diensten en secretariële diensten, ook verband houdende met het leasen en verhuren van voertuigen; commercieel- zakelijke dienstverlening op het gebied van leasen en verhuren van voertuigen; bedrijfsorganisatorische, administratieve en secretariële diensten in het kader van zogenaamd fleetmanagement, met als doel het faciliteren en organiseren van werkzaamheden op het gebied van onderhoud en reparaties en inzake het vervangen van autoruiten of in het kader van assistentie bij pech onderweg van voertuigen; advisering inzake voornoemde diensten; administratieve diensten, onder meer ten behoeve van de afwikkeling van autoschade, autoreparatie en van leasing; zakelijke administratie; het opstellen van schadestatistieken; zakelijke bemiddeling bij de</p>

<sup>10</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<p>optimalisatie van boekhouding; Facturatie; Boekhouding en opstellen van boekhoudkundige procedures; Verzorging van de boekhouding voor derden; Organisatie en controle van interne boekhouding; Boekhouding, te weten invoering van boekhoudsystemen voor ondernemingen, invoering van analytische boekhouding, periodieke follow-up van de boekhoudkundige situatie en invoering van scoreborden, het opstellen van boekhoudbalansen, het opstellen van geconsolideerde balansen, verificatie van rekeningen, toezicht op en herziening van boekhouding; Het invullen van belastingformulieren; Advisering met betrekking tot personeel; Personeelsbeleid, Outsourcing van functies voor personeelsbeheer; Betalingsadministratie; Opstellen van loonstroken en sociale verklaringen; Het verzamelen en systematisch ordenen van gegevens in een centraal bestand; Administratieve diensten; Consultancy met betrekking tot fiscale boekhouding; Al deze diensten met uitzondering van diensten op het gebied van mededingingswetgeving.</p>	<p>aan- en verkoop van voertuigen; commercieel beheer van zaken; administratieve diensten; consultancy inzake het commercieel beheren van zaken; advisering inzake bedrijfsleiding; marktanalyses inzake de bekendheid van ondernemingen, alsmede verband houdende met marktaandeel en met commerciële aspecten van ondernemingen; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering, ook bij fusies en overnames; hulp bij en advisering inzake de leiding van zaken; commercieel projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering verband houdende met bedrijfsstructuren; interim-management; advisering inzake financiële administratie; detachering van personeel; uitzenden van personeel; advisering inzake personeel en personeelszaken; loopbaanbegeleiding (zakelijke dienstverlening); werving en selectie van personeel; bedrijfsorganisatorische analyses; commercieel-zakelijke dienstverlening in het kader van franchising; ontwikkeling van richtlijnen en advisering inzake marketing en public relations ter ondersteuning van bedrijfsbeleid; advisering inzake beroepskeuze; voornoemde diensten via elektronische netwerken zoals Internet; administratief initiëren van telefoondiensten voor derden; administratieve diensten met betrekking tot reiskostenvergoeding en kilometerdeclaraties; administratief verwerken van onkostendeclaraties; het verzamelen, verwerken en up to date houden van statische en dynamische gegevens voor (multimodale) routeplanners, toepassingen voor het berekenen van reiskostendeclaraties; het verzamelen, verwerken en up to date houden van statische en dynamische gegevens voor (multimodale) routeplanners, toepassingen voor het berekenen van reiskostendeclaraties.</p>
<p>Klasse 36: Advisering voor ondernemingen, op financieel en fiscaal gebied; Financiële zaken; Beheer, advisering, raadgeving, informatie en onderzoek inzake financiën; Financiële advisering, advisering met betrekking tot verzekeringen; Schadeclaims (Beoordelen van -); Belastingadvies; Advisering op het gebied van belastingen en accijnzen; Advisering inzake belastingprestaties; Financiële advisering over de grens; Diensten op het gebied van financiële</p>	<p>Klasse 36: Financiële dienstverlening; financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; verzekeringen; advisering inzake verzekeringen; diensten van banken; financiële advisering voor bankieren; financieel beheer met betrekking tot bankzaken; online zakelijk bankieren; belastingadvies, anders dan in het kader van accountancy; financiële diensten van een leasemaatschappij; leasing [huurkoopfinanciering] van voertuigen; financiële dienstverlening op het gebied van het leasen en</p>



<p>taxaties; Het verstrekken van financiële informatie; Verzekeringsdiensten; Kapitalisatiediensten; Financiële analyse; Verrekening [clearing]; Evaluatie en beoordeling van financiële risico's; Analyse en beheer van financiële risico's; Beheer van prijsrisico's; Sponsoring; Financiële schattingen (verzekeringen, banken, onroerende goederen); Liquidatie van ondernemingen [financiële zaken]; Financiële diensten met betrekking tot monetaire zaken; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	<p>verhuren van voertuigen; financieringen van voertuigen; het verrichten van financiële expertises alsmede de financiële afwikkeling van schadevergoedingen; financiële taxatie en schadetaxatie van voertuigen; financiële advisering op het gebied van schadepreventie; het verlenen van inlichtingen en raadgeving op het gebied van verzekeringen en verzekeringsovereenkomsten; verzekeringsmakelaardij; financiële zaken; het verlenen van inlichtingen en raadgeving op het gebied van financieringen en financieringsovereenkomsten; financiële analyse; financiële transacties; voorlichting en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten. emissie van kredietkaarten en andere elektronische betaalmiddelen voor gebruik bij de aankoop van brandstof, smeermiddelen en andere dergelijke producten of voor het doen verrichten van onderhoud en reparatie van voertuigen; verzekeringen met betrekking tot voertuigen; advisering en het verstrekken van informatie met betrekking tot het leasen van voertuigen; financieel onderzoek naar de leasekosten van voertuigen; opstellen van financiële rapportages met betrekking tot leasekosten van voertuigen; financiële informatie met betrekking tot de berekening van (lease) premie.</p>
	<p>Klasse 42: Ontwikkelen, schrijven en updaten van software, software programma's en software applicaties; advisering en consultancy inzake voornoemde diensten; IT diensten; IT consultancy, advies- en informatiediensten; IT-projectmanagement; IT beveiliging, -bescherming en -bewaking; computer en IT advisering; ICT diensten; advisering inzake gebruik en toepassing van computers en software; verhuur van computersoftware; technische advisering en voorlichting op het gebied van gebruik en toepassing van informatiesystemen, computer hardware, software en -netwerken; (technische) voorlichting en advisering met betrekking tot computer hardware, -software en netwerken; automatiseringsadviezen.</p>

40. Opposant heeft gemotiveerd aangevoerd dat de waren en diensten aangeduid bij het betwiste teken identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn met de diensten aangeduid bij het ingeroepen merk.

Verweerder heeft dit expressis verbis niet bestreden. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen<sup>11</sup>. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat alle waren en diensten aangeduid bij het bestreden teken identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

41. Nu er sprake is van tenminste een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens en een sterke mate van overeenstemming dan wel identiteit van de waren en diensten kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.<sup>12</sup>

### **Globale beoordeling**

42. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. 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 waren waarom het gaat.<sup>13</sup> De betrokken waren zijn naar hun aard zowel gericht op het grote publiek en deels op professionele afnemers (aannemers en vaklieden), waarbij in beide groepen gelet op de aard van de waren en diensten van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

43. 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 het ingeroepen merk aangezien het niet beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie.

44. 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 worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken, en omgekeerd.<sup>15</sup>

45. In het voorliggende geval geldt dat gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de daarbij aangeduide waren en diensten het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

---

<sup>11</sup> Vgl. BenGH 15 juni 2022, C 2021/2, [www.boip.int](http://www.boip.int) (Pizzatalia Original).

<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).

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

**B. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2017767 wordt toegewezen.

48. De Benelux aanvraag met nummer 1452525 wordt niet ingeschreven.

49. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 december 2022



Camille Janssen  
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet