

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017928**  
**van 29 april 2024**

**Opposant:** **Upartments Real Estate GmbH**  
Augustusplatz 9  
04109 Leipzig  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Caluwaerts Uytterhoeven BV**  
Potvlietlaan 4  
2600 Berchem  
België

**Ingeroepen merk:** **Europese inschrijving 9206608**  
  
YOUNIQ  
  
*tegen*

**Verweerder:** **UNIQ Wonen bv**  
Hassaluthdreef 2C  
3500 Hasselt  
België

**Gemachtigde:** **BVBA CURTIS ADVOCATEN**  
Kerkstraat 23  
3560 Lummen  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1457945**  
  
UNIQ vastgoed

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 20 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk UNIQ vastgoed voor diensten in klasse 36. De aanvraag is onder nummer 1457945 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 januari 2022.
2. Op 25 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Europese inschrijving 9206608 van het woordmerk YOUNIQ ingediend op 28 juni 2010 en ingeschreven op 1 juli 2011 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 42 en 43.
3. Opposant is 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 van het ingeroepen oudere 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 7 april 2022. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meerdere keren opgeschort. 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 is afgerond op 25 oktober 2023.

## **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<sup>1</sup>:
  - artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: "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."
  - artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: "Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. 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 Uniemerkt, 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."

---

<sup>1</sup> Voor zover opposant ook heeft bedoeld een beroep te doen op artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE wijst het Bureau erop dat er geen sprake is van identieke tekens en dat deze grond daarom al niet van toepassing is.

**A. Argumenten opposant**

8. Opposant merkt op dat de bestreden diensten volledig overeenstemmen met die van het eerdere merk van opposant in de klassen 36, 37 en 42. De diensten zijn dezelfde.

9. Volgens opposant is er verder sprake van een zeer grote auditieve en visuele gelijkenis tussen de tekens. In het betwiste teken is het element UNIQ dominant. Opposant beperkt zich daarom tot de gelijkenissen tussen UNIQ en YOUNIQ. UNIQ en YOUNIQ worden fonetisch hetzelfde uitgesproken. Het gemeenschappelijke en dominante element in het betwiste teken is het wordelement UNIQ. In de visuele vergelijking zijn de woorden YOUNIQ en UNIQ zeer gelijkend. Het enige verschil toont zich in de verschillen in de eerste letters. YOUNIQ wordt namelijk geschreven met YOU en UNIQ met een U. Mede gelet op de auditieve overeenkomst en de effectieve overlappende diensten, zal dit niet afdoen aan de globale gelijkenis en zal dit leiden tot verwarringsgevaar.

10. Indien het Bureau van oordeel zou zijn dat er geen sprake is van overlappend publiek, bestaat er minstens een reëel risico op verwatering.

11. Het merk YOUNIQ is een gevestigde waarde in de Europese markt. Opposant is namelijk actief met dit merk in vier landen (Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Polen) en veertien steden en is een gevestigde naam in de markt voor woonprojecten en de verhuring ervan. Opposant toont hiermee ook aan dat zij bekendheid heeft en dat hier voordeel uit gehaald kan worden door de merkaanvrager, gezien het internationale aanzien van opposant. Door de inschrijving van het merk UNIQ is er gevaar dat het merk van opposant op Europees niveau verwatert, aangezien door het gebruik van UNIQ het publiek een verband zou leggen tussen de activiteiten van opposant en die van de merkaanvrager.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en eveneens minstens een potentieel gevaar voor verwatering. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de merkaanvraag te verwerpen.

**B. Reactie verweerder**

13. Verweerder merkt allereerst op dat aangezien er geen sprake is van gelijke tekens, nu de tekens ontegensprekelijk niet identiek zijn, enkel kan worden verwezen naar artikel 2.2ter sub b BVIE.

14. Voor wat betreft de beoordeling van de tekens merkt verweerder op dat beide tekens werden ingeschreven als woordmerk, doch onmiddellijk opvalt dat voor beide tekens compleet andere woorden en schrijfwijze worden gebruikt, die dan ook nog eens anders worden uitgesproken. Niet alleen worden de woorden volledig anders gespeld, maar het betwiste teken bevat zelfs twee afzonderlijke woorden, en verschilt aanzienlijk van het woordmerk van opposant. Bovendien zijn beide woorden in het betwiste teken op evenwaardige wijze deel van het teken en even dominant aanwezig. Men zou kunnen stellen dat het tweede woord VASTGOED zelfs minstens even bepalend of dominant is. Bovendien wordt aan het teken van opposant altijd een eigen slogan toegevoegd zodat het verschil met het teken van deposant nog groter is. Dit blijkt duidelijk op de website van opposant. Alleszins is duidelijk dat beide tekens geen gelijkaardige tekens, afbeeldingen, lettertypes bevatten en duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Verwarring op dit vlak is aldus onmogelijk. De woorden van beide tekens worden ook compleet anders geschreven. UNIQ begint met een U en YOUNIQ met YOU. Ook dient benadrukt te worden dat UNIQ VASTGOED niet hetzelfde zal klinken als UNIQ, gelet op het tweede woord dat in het betwiste teken vervat zit. Tevens wordt voor beide tekens een ander lettertype gebruikt, hetgeen de totaalindruk van de merken duidelijk onderscheidt. De visuele samenstelling van de tekens is duidelijk verschillend. Ook is er een fonetisch verschil. YOUNIQ wordt uitgesproken als JOENIEK en UNIQ VASTGOED als UNIEK VASTGOED.

15. De gemiddelde consument zal gelet op de talrijke en duidelijke verschillen een onderscheid kunnen maken tussen de tekens. Er is geen sprake van verwarringsgevaar en er moet aangestipt worden dat wanneer men oppositie aantekent, de opposant de bewijslast draagt. Hier mag de nodige draagkracht van verwacht worden. In casu is hier niet aan voldaan.

16. Ten aanzien van de betrokken diensten merkt verweerder op dat beide tekens niet uitsluitend voor dezelfde diensten zijn gedeponeerd, maar er louter voor bepaalde diensten overeenstemming is. Bovendien dient opgemerkt te worden dat opposant en verweerder actief zijn in volledig andere territoria. Waar opposant enkel actief is in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Polen (en dus niet in de Benelux), is verweerder enkel actief in de Benelux. Het doelpubliek van beide partijen is alzo verschillend en gelet op het feit dat het merk van opposant niet herkend zal worden in de Benelux (nu zij daar niet actief is en niet gekend) zal er geen verwarring kunnen ontstaan. Inderdaad is er geen sprake van een sterk merk, laat staan in de Benelux.

17. Wat betreft het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE wijst verweerder erop dat opposant niet heeft aangetoond dat er sprake is van een bekend merk. Het loutere feit dat de opposant diensten aanbiedt in een aantal steden in Europa, betekent niet ipso facto dat zij daarom een bekend merk is. Subsidiair voert verweerder aan dat als er al sprake zou zijn van een bekend merk, verweerder een geldige reden heeft om het betwiste teken in te schrijven gelet op de duidelijke verschillen tussen de tekens, het territoriaal gebruik en aanzien van de tekens en de niet volledige overlapping van de diensten.

18. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, noch van verwatering, zodat de oppositie ongegrond is en moet worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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>2</sup>

21. 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>3</sup>

22. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (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

---

<sup>2</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 Uniemerik.

<sup>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

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>4</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

23. 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>5</sup>

24. 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>6</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>7</sup>

25. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
YOUNIQ	UNIQ vastgoed

### *Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen merk is een woordmerk en bestaat uit één woord met zes letters: YOUNIQ.

28. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en acht letters: UNIQ vastgoed.

29. Het feit dat het ingeroepen woordmerk in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk deels in hoofdletters en deels in kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk

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

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>7</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).

biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.<sup>8</sup>

30. De laatste vier letters UNIQ van het ingeroepen woordmerk, komen in identieke volgorde terug aan het begin van het betwiste teken. Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo bevat het betwiste teken nog een tweede wordelement, VASTGOED. Daarnaast verschillen de beginletters van de tekens.

31. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

32. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen YOUNIQ en UNIQ VASTGOED.

33. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als één woord van twee lettergrepen: YOU-NIQ. Het betwiste teken zal worden uitgesproken in twee woorden van in totaal vier lettergrepen: U-NIQ VASTGOED. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. De eerste twee lettergrepen in de tekens, waarop auditief de nadruk zal liggen, zullen door een deel van het publiek identiek worden uitgesproken als JOE-NIK. Een ander deel van het publiek zal de eerste twee lettergrepen overeenstemmend uitspreken als JOE-NIK versus U-NIK.

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Het relevante Benelux publiek zal naar het oordeel van het Bureau geen duidelijke betekenis toekennen aan YOUNIQ en UNIQ.

36. Het betwiste teken zal, anders dan het ingeroepen merk, bij het relevante publiek het concept Vastgoed oproepen, door het tweede wordelement VASTGOED.

37. Gelet op het voorgaande stemmen het ingeroepen merk en het betwiste teken begripsmatig niet overeen.<sup>9</sup>

#### *Conclusie*

38. De tekens stemmen visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

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

39. 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>10</sup>

---

<sup>8</sup> Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

<sup>9</sup> Vgl. BenGH (tweede kamer) 23 januari 2023, C 2021/17, punt 35 (Tubex piping).

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

40. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>11</sup>

41. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 35 Reclame; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, alle diensten met uitzondering van diensten verband houdend met werkgelegenheid.	
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.	Kl 36 Onroerende goederen (Advies op het gebied van -); Makelaardij in onroerende goederen; Woningbureaus (onroerende goederen); Beheer van onroerende goederen; Onroerende goederen (Advies inzake de aankoop van -); Investerings in onroerende goederen (Advies inzake -); Waardeschatting (taxatie) van onroerende goederen.
Kl 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.	
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van hard- en software.	
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten met betrekking tot tijdelijke huisvesting.	

#### *Klasse 36*

42. De diensten in klasse 36 van het betwiste teken op het gebied van onroerende goederen en de investering daarin zijn identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 36, te weten financiële zaken en makelaardij in onroerende goederen. Verweerder heeft dit ook niet gemotiveerd betwist. Met het betoog van verweerder dat partijen in de praktijk gericht zijn op een ander publiek (zie hiervoor onder punt 16), kan in deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie ook hiervoor onder punt 40). Ook zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<sup>12</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

### Conclusie

43. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend.

### **Globale beoordeling**

44. 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 dit geval bestaat het relevante publiek van de betrokken diensten op het gebied van onroerende goederen zowel uit consumenten als uit professionals. Gelet op de aard van de diensten zal dit relevante publiek een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben. Dit geldt niet alleen voor de professionals, maar ook voor de consumenten, nu het hier gaat om belangrijke investeringen die een grote impact hebben op het leven.

45. 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> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een verhoogd onderscheidend vermogen is gesteld, maar niet onderbouwd of aangetoond. Dat een merk wordt gebruikt in vier landen in Europa, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 11), betekent nog niet dat een merk bekend is in de Unie. Opposant heeft verder ook geen stukken ingediend om bekendheid te onderbouwen.

46. 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>

47. In dit geval stemmen de tekens visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. De tekens stemmen begripsmatig niet overeen. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is echter verhoogd. Daarnaast zijn de beginletters van de tekens visueel duidelijk verschillend en bevat het betwiste teken nog een extra woardelement.

48. Gelet op deze factoren is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen tussen de tekens, dan voor de overeenkomsten zodat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>16</sup>

---

<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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>16</sup> Vgl. BenGH (tweede kamer) 23 januari 2023, C 2021/17, punt 44 (Tubex piping).



**B. Reputatie**

49. Opposant heeft ook een beroep gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en gesteld dat er sprake is van verwatering (zie hiervoor onder punten 10-11). Een van de voorwaarden voor toepassing van deze grond is dat het ingeroepen merk bekend is. Nu bekendheid van het ingeroepen merk niet is aangetoond (zie hiervoor onder punt 45), kan het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

**C. Conclusie**

50. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat de oppositie wordt afgewezen. Er bestaat geen gevaar voor verwarring. Daarnaast kan het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

**IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2017928 wordt afgewezen.

52. De Benelux aanvraag met nummer 1457945 wordt wel ingeschreven.

53. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 april 2024



Marjolein Bronneman  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaat