

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018070**  
**van 30 maart 2023**

**Opposant:** **Billie GmbH**  
Charlottenstraße 4  
10969 Berlijn  
Duitsland

**Gemachtigde:** **KLOS c.s. Advocaten B.V.**  
Herengracht 37 F  
1015 BB Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Unimerk 016400971**  
  
Billie  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Biller B.V.**  
Haarlemmerweg 331A  
1051 LH Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **RISE**  
Postbus 5366  
2000 GJ Haarlem  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1461524**

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

1. Op 18 maart 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 36 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1461524 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2022.

2. Op 19 mei 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese merkinschrijving 016400971 van het woordmerk Billie, ingediend op 23 februari 2017 en ingeschreven op 22 juni 2017 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle 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 23 mei 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 is afgerond op 30 november 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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

8. Opposant licht eerst toe dat Billie een in 2016 opgerichte Duitse onderneming is die zich toelegt op de ontwikkeling van technische vernieuwende, digitale oplossingen die ondernemers ondersteunen bij het ontvangen, afwickelen en administreren van inkomende betalingen. Verweerder, Biller B.V., is een in mei 2021 opgerichte Nederlandse onderneming die zich richt op online betaalmethoden.

9. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de totaalindruk van het ingeroepen merk enkel wordt gevormd door het wordelement Billie. De totaalindruk van het betwiste teken wordt volgens opposant bepaald door het wordelement biller. Het beeldelement is geen dominant of onderscheidend bestanddeel van de door het betwiste teken opgeroepen totaalindruk. De toevoeging

van het beeldelement benadrukt enkel de beginletter b. In visueel opzicht stemmen de tekens in zeer grote mate overeen. De woorden billie en biller zijn precies even lang. Vijf van de zes letters zijn hetzelfde. Het eerste deel van beide woorden – dat de eerste vier letters bill omvat – is geheel identiek. Het visuele verschil in de laatste twee letters van de woorden – ie en er – is gering en valt door de plaats achteraan het woord niet of nauwelijks op. In auditief opzicht stemmen de tekens sterk overeen. De tekens zijn beide opgebouwd uit twee lettergrepen en ook de klankopbouw is identiek: een langere, beklemtoonde lettergreep wordt gevolgd door een kortere onbeklemtoonde lettergreep. De eerste – langere, beklemtoonde en daarmee meer dominante – lettergreep bil is bovendien geheel identiek. Een vergelijking in begripsmatig opzicht is niet aan de orde aangezien de woorden Billie en biller voor het publiek geen duidelijke, vaste en onmiddellijk herkenbare betekenis hebben.

10. Opposant wijst erop dat het teken biller is aangevraagd voor waren en diensten die identiek zijn aan of in grote mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het Billie merk is ingeschreven. Hoewel het teken biller is aangevraagd voor een groot aantal waren en diensten in klassen 9, 35, 36 en 42 draait het in de kern om software en (online) dienstverlening op het gebied van facturering, betalingen, financiering, kredietverstrekking en debiteurenbeheer. Het Billie Uniemark is eveneens ingeschreven voor bancaire, financiële en monetaire dienstverlening, kredietverstrekking en debiteurenbeheer.

11. De facturerings- en betalingssoftware waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn qua aard, bestemming en wijze van gebruik identiek aan de IT-diensten in klasse 42 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De waren stemmen bovendien in grote mate overeen met dienstverlening bestaande uit 'zakelijke assistentie, management en administratieve diensten en gegevensverwerking' en 'accountancy boekhouding en controle van boekhouding' waarvoor het ingeroepen merk in klasse 35 is geregistreerd. Dergelijke diensten worden immers gebruikt met hetzelfde doel, namelijk om facturen, debiteuren en betalingen boekhoudkundig te verwerken en bij te houden. Deze waren en diensten hebben dus dezelfde bestemming en zijn aldus ook concurrerend. De waren in klasse 9 stemmen voorts overeen met het verlenen van 'financiële, monetaire en bancaire diensten' en 'financiële diensten' waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 36. Dergelijke dienstverlening kan onder meer in het teken staan van (het verlenen van bijstand bij) facturering en betalingen, waaraan dergelijke software dus in ieder geval complementair is. Ook de overige softwareproducten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 zijn identiek dan wel soortgelijk aan diverse diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd in de klassen 35 en 36.

12. De diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in de klassen 35, 36 en 42 zijn identiek aan, althans overeenstemmend met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 35, 36 en 42. Opposant licht dit per dienst uitvoerig toe.

13. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant zowel bestemd voor consumenten als (ten dele) voor zakelijke gebruikers. Dat publiek heeft een normaal aandachtsniveau. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht worden door hun (particuliere en professionele) gebruikers op grote schaal en met dagelijkse frequentie gebruikt voor het verrichten van reguliere taken rondom ondermeer boekhouding, facturering, betalingen en financiering. Voor het gebruik van deze waren en diensten is bovendien geen specialistische kennis nodig. Er is dus geen reden om aan te nemen dat bij het relevante publiek sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

14. Het ingeroepen merk Billie is inherent onderscheidend voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven. Het woord Billie heeft als geheel geen enkele betekenis die door het publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken kan worden gepercipieerd als een beschrijving van de betrokken diensten of een kenmerk daarvan.

15. Gelet op al het voorgaande bestaat zeer reëel gevaar dat (potentiële) afnemers van de onder het teken Biller aangeboden waren en diensten zullen denken dat zij afkomstig zijn van de houder van het merk of een met haar economisch verbonden onderneming. Opposant verzoekt het Bureau tenslotte de oppositie toe te wijzen en inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder wijst er allereerst op dat hij het niet eens is met de beslissing van het Bureau van 25 oktober 2022 in een andere oppositie tussen partijen. Verweerder heeft echter besloten geen bezwaar in te dienen bij het Benelux Gerechtshof omdat het gecombineerde woord/beeldmerk waar het in die zaak om ging niet meer wordt gebruikt. Verweerder heeft begin 2022 een nieuw logo ontwikkeld en gedeponeerd waartegen deze oppositie zich richt. Verweerder verzoekt het Bureau met een hernieuwde blik naar deze oppositie te kijken.

17. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat de in de kleur groen gestileerde letter B het dominante element is in het betwiste teken. Niet alleen is het geplaatst aan het begin van het teken, waaraan de consument meer aandacht hecht, maar ook omdat het woardelement BILLER een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen heeft, zoals wel blijkt uit het feit dat het Bureau het woordmerk BILLER weigerde op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk immers niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk. Maar zelfs indien het woardelement BILLER wel wordt meegenomen in de totaalindruk, dan laat de weigering van het Bureau er geen twijfel over bestaan dat het relevante publiek in het minste geval het element BILL – het Engelse woord voor ‘rekening’ of ‘factuur’ – in het woardelement zal herkennen. Het publiek legt ingevolge de weigering immers meteen een verband met dat woord en de betrokken waren en diensten, gericht op het ondersteunen van zakelijke ondernemers bij het ontvangen, afwickelen en administreren van betalingen, alsmede op het verstrekken van financiële advisering en krediet en het verzorgen van de financiële administratie. Dat betekent ook dat de eerste lettergreep van het woardelement hoe dan ook geen dominant element kan zijn en juist het uiteinde van het woardelement, te weten ER zwaarder weegt. Linksom of rechtsom: het is de als beeldelement gestileerde letter B, al dan niet in combinatie met de letters ER, dat dominant is. Verweerder merkt verder op dat het bestanddeel BILL, dat in beide tekens voorkomt, veelvuldig wordt gebruikt in de facturering en betalingsindustrie, zoals ook blijkt uit de vele merken met het element BILL voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42. Het relevante publiek met een bovengemiddelde kennis en hoog aandachtsniveau zal volgens verweerder wel degelijk het woord BILL en haar beschrijvende betekenis herkennen in het teken BILLER en het merk BILLIE.

18. Verweerder betoogt dat de tekens visueel slechts in geringe mate overeenstemmen. Merk en teken verschillen namelijk ten aanzien van de dominante elementen, in de stiling, voornamelijk in het opvallende, onderscheidende en dominerende grafisch weergegeven element B van het betwiste teken.

19. Fonetisch is er volgens verweerder een duidelijk verschil in de uitspraak. BILLIE bestaat uit twee lettergrepen. Het teken als geheel klinkt hard in de mond en in de uitspraak ligt de nadruk op de klank van de letters IE (iiii), waarbij de tweede lettergreep beduidend langer klinkt dan de eerste lettergreep. Het betwiste teken B Biller bestaat uit drie lettergrepen (BEE-BILL-ER). Het teken als geheel klinkt zacht, omdat het afloopt in de zachtere klank -er, uitgesproken als -ur (‘billur’), en de drie lettergrepen even lang zijn. Gezien het feit dat het element BILL in het betwiste teken puur beschrijvend is, vallen in dit geval juist de verschillen tussen de letters meer op dan de overeenkomsten. Derhalve is er volgens verweerder sprake van een slechts geringe mate van overeenstemming op fonetisch vlak.

20. De tekens verschillen conceptueel gezien. BILLIE zal worden opgevat als de naam van een persoon. BILLIE is een gebruikelijke en wijdverbreide voornaam die ook door het relevante Benelux publiek als zodanig zal worden herkend. Het betwiste teken – dat door het publiek wordt opgevat als 'BE BILLER' – heeft voor het publiek een duidelijke en vaststaande betekenis. De kennis van het Engels van het zakelijke Benelux publiek moet worden aangemerkt als hoog en strekt verder dan het dagelijkse taalgebruik. Het zelfstandig naamwoord BILLER is een logische afgeleide van het werkwoord (TO) BILL. Het Benelux publiek is gewend aan het omzetten van een Engels werkwoord naar een zelfstandig naamwoord, door toevoeging van ER of OR (invest-investor; buy-buyer; build-builder etc). Kort en goed: het element 'be' staat voor 'zijn' en het element 'biller' staat voor een persoon die facturen verwerkt en betaalt. Nu zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken een duidelijke betekenis hebben en die betekenissen geheel anders zijn, verschillen de betrokken tekens op begripsmatig vlak.

21. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn. De waren in klasse 9 van het betwiste teken staan los van de diensten van het ingeroepen merk. De diensten zijn geenszins onontbeerlijk voor het aanbieden van de producten zelf. Deze waren hebben ook niet eenzelfde publiek noch dezelfde afzetkanalen. De waren in klasse 9 van het betwiste teken zijn niet identiek, soortgelijk en/of complementair aan de diensten in de klassen 35, 36 en 42 van het ingeroepen merk. De term IT-diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk is volgens verweerder zodanig breed en vooral dusdanig vaag dat opposant daarop hoe dan ook geen beroep kan doen. Ten aanzien van de overige diensten is inderdaad sprake van soortgelijkheid, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen. Het aandachtsniveau van de hier relevante zakelijke consument is volgens verweerder hoger dan gemiddeld, aangezien de producten en diensten rechtstreeks van invloed zijn op hun economische en financiële vermogen. De waren in klasse 9 zijn gericht op professionals, die een hoger aandachtsniveau hebben dan de gemiddelde, niet professionele consument. De diensten in klasse 35 zijn gericht op bedrijven teneinde hen te helpen met hun bedrijfsvoering. Het gaat dus om B2B diensten, zodat van een hoger aandachtsniveau hoe dan ook sprake is. De diensten in de klassen 36 en 42 zijn evenzo gericht op een zeer gespecialiseerd publiek. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is in casu dus (zeer) hoog.

23. Verweerder wijst erop dat nu het zeer gespecialiseerde publiek zo'n hoog aandachtsniveau heeft, en hoe dan ook zowel het ingeroepen merk herkent als een voor- dan wel achternaam en het betwiste teken leest als 'iemand die facturen maakt', er sprake is van neutralisatie. En zelfs indien het Bureau die mening niet zou zijn toegedaan, dan is de totaalindruk van de betrokken tekens nog altijd dusdanig verschillend dat het relevante publiek, dat door het hoge aandachtsniveau en de kennis van het element BILL in het betwiste teken – ook niet anders kan dan juist de verschillen tussen de betrokken tekens zien.

24. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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>

27. 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>

28. Volgens vaste rechtspraak van het 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**

29. 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>

30. 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>

31. 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.

32. De te vergelijken tekens 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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

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

<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).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Billie	

#### *Begripsmatige vergelijking*

33. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante Benelux publiek in het ingeroepen merk Billie een voornaam herkennen. Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.<sup>7</sup>

34. Een 'biller' is, zoals verweerder aanvoert, het Engelse woord voor iemand die facturen verwerkt en betaalt. Hoewel het Benelux publiek over het algemeen een meer dan gemiddelde kennis van de Engelse taal heeft, moet worden betwijfeld of de betekenis van deze term algemeen bekend is, ook wanneer wordt uitgegaan van een professioneel Benelux publiek met meer kennis van de Engelse taal dan de gemiddelde consument. De term 'biller' betreft immers geen term uit de dagelijks gebruikte (zakelijke) basiswoordenschat. Verweerder heeft ook niet aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een marktonderzoek, dat een aanzienlijk deel van het relevante Benelux publiek de betekenis van het woord 'biller' kent. Het Bureau gaat er vanuit dat hoogstens een klein deel van het relevante Benelux publiek de betekenis van het woord 'biller' zal kennen.

35. Verweerder heeft er ook op gewezen dat beide tekens het beschrijvende onderdeel 'bill' bevatten, hetgeen factuur betekent. Het onderdeel 'bill' heeft naar het oordeel van het Bureau echter geen zelfstandige positie in de relatief korte tekens. Het relevante publiek zal de tekens naar het oordeel van het Bureau in één keer als geheel waarnemen en daarom niet de betekenis van 'bill' in de tekens herkennen.

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat voor het grootste deel van het relevante publiek een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en dat voor het kleine deel van het publiek dat de betekenis van het Engelse woord 'biller' wel kent, de tekens begripsmatig verschillen.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit zes letters, te weten Billie.

38. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit één woord van zes letters, te weten biller. Deze letters zijn in het zwart weergegeven. Voor het wordelement staat een groen beeldelement. Dit beeldelement betreft een gestileerde letter B.

39. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van

<sup>7</sup> Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone) en 18 juni 2021, T-386/20, ECLI:EU:T:2021:372, punt 54 (Miley Cyrus).

beeldelementen.<sup>8</sup> In dit geval is het opvallende groene beeldelement, dat bovendien aan het begin van het teken staat, niet te veronachtzamen. Het Bureau is daarom van oordeel dat het wordelement en het beeldelement in het teken op gelijke voet staan en evenveel aandacht zullen trekken van de consument.

40. De eerste vier letters van het ingeroepen merk, te weten Bill, komen volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. De tekens bestaan daarnaast allebei uit zes letters, waarvan er vijf overeenkomen, hetgeen hun overeenstemmende totaalindruk visueel versterkt. De uitgangen van de wordelementen, -ie en -er, verschillen. Nu de tekens relatief kort zijn vallen deze verschillende uitgangen zeker op. Daarnaast bevat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen merk, een opvallend figuratief element.

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

#### *Auditieve vergelijking*

42. 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.<sup>9</sup>

43. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten Bil-lie.

44. Het betwiste teken zal naar het oordeel van het Bureau ook worden uitgesproken met twee lettergrepen: bil-ler. De groene gestileerde letter B zal door het publiek worden opgevat als een losstaand figuratief element en, anders dan verweerder betoogt, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken.

45. De uitspraak van de tekens stemt gelet op het voorgaande in lengte en ritme overeen. De eerste lettergreep van de tekens, waarop ook auditief de nadruk zal liggen, is daarnaast identiek. De uitgangen -ie en -er verschillen.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

#### *Conclusie*

47. De tekens zijn auditief overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is voor een deel van het publiek niet aan de orde. Voor een ander (klein) deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig verschillend.

48. Anders dan verweerder betoogt (zie hiervoor onder 23), kan de visuele en auditieve overeenstemming niet worden geneutraliseerd door een begripsmatig verschil. Er bestaat immers hoogstens voor een klein deel van het relevante publiek een begripsmatig verschil. Van een duidelijke vastomlijnde betekenis van een van de tekens die onmiddellijk door het relevante publiek wordt herkend, is naar het oordeel van het Bureau geen sprake.<sup>10</sup> In hun totaalindruk zijn de tekens overeenstemmend.

---

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

<sup>9</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>10</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 99 en 74 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).



**Vergelijking van de waren en diensten**

49. 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>11</sup>

50. 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>12</sup>

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 9 Computersoftware voor gebruik als een interface voor het programmeren van applicaties (api); betalingssoftware; kunstmatige intelligentie software; computersoftware voor het analyseren en weergeven van gegevens om trends, clusters, verbanden, visualisaties of patronen in die gegevens te ontdekken; software voor gegevensverwerking; fraudedetectie software; software ten behoeve van het checken van de kredietwaardigheid van klanten; factuurbeheer en transactiemonitoring software; factureringssoftware; software voor debiteurenbeheer; software voor het beheren van betalingstermijnen; software voor betalingsverwerking; virtuele creditcard betalingssoftware; automatische incasso software.
KI 35 Zakelijke analyse, zakelijk onderzoek en zakelijke informatiediensten; Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; Reclame, marketing en promotionele diensten; Gegevensverwerking; Controle van de boekhouding (commerciële analyse); Updaten van zakelijke informatie in computerdatabases; Inlichtingen over zaken, online verschaft vanuit een computerdatabase of vanaf het internet; Het verzamelen en systematisering van zakelijke gegevens.	KI 35 Geautomatiseerde verzameling, systematisering, verwerking, synchronisatie en geautomatiseerd beheer van gegevens en informatie in computer databases; opstellen van statistieken; online boekhouding; online financiële administratie; administratieve verwerking van facturen en aankooporders; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten.
KI 36 Verzekeringen; Diensten op het gebied van onroerend goed; Fondsenwerving en sponsoring;	KI 36 Financiële elektronische overboekingen, transacties en betaaldiensten; incasso- en factoringdiensten;

<sup>11</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>12</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Ter beschikking stellen van prepaid kaarten en waardebonnen; Bewaarneming in brandkasten; Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; Kredietdiensten; Financiële diensten; Diensten op het gebied van financiële taxaties; Het incasseren van schulden; Factoring; Financiële makelaardij; Krediet (Het regelen van -); Facturering van schulden (Verstrekken van informatie met betrekking tot -); Krediettaxatie (Het verstrekken van -); Verzekering van kredietrisico [factoring].</p>	<p>factoringdiensten voor facturen; het verstrekken van bedrijfsleningen; verwerven en overmaken van geldclaims; virtuele valutawisseldiensten; elektronische verwerking van ACH- en creditcardtransacties en elektronische betalingen via een wereldwijd computernetwerk; kredietinformatie; beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven; kredietkaart- en debetkaartdiensten; verzekeringsdiensten; kredietrisicoverzekering [factoring]; informatie, advies en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KI 42 IT-diensten; Software (Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van -); Hosten van webportalen; Ter beschikking stellen van zoekmachines voor het internet; Elektronische opslag van zakelijke informatie; Elektronische opslag van documenten; Alle voornoemde diensten uitsluitend met betrekking tot een internetplatform en software voor het verzorgen van factoring, financiële diensten, bemiddelingsdiensten en verzekeringsdiensten; Wetenschappelijke en technologische diensten; Testen, authenticatie en kwaliteitscontrole.</p>	<p>KI 42 Het ter beschikking stellen van online niet-downloadbare computersoftware voor elektronische betalingen en facturering; het ter beschikking stellen van online niet-downloadbare computersoftware voor fraudedetectie en kredietcontroles; het ter beschikking stellen van niet-downloadbare software voor gebruik op het gebied van voorspellende analyses en gegevenswetenschap, gegevensverzameling, gegevensanalyse, gegevensvisualisering, computermodellering en voorspellende modellering; ontwerp en ontwikkeling van databases voor gebruik op het gebied van geavanceerde analyse, gegevensanalyse, gegevensmanipulatie en -visualisatie, analytische verwerking en verstrekking van gegevensanalyse in real time; het ter beschikking stellen van online niet-downloadbare computersoftware voor gebruik bij het voorbereiden, plannen, verwerken, controleren en beheren van elektronische betalingen, betalingstermijnen, facturen, leningen en bestellingen; het ter beschikking stellen van online niet-downloadbare computerbeveiligingssoftware; het ter beschikking stellen van online niet-downloadbare software voor het verrekenen koersverschillen en het verzenden van betalingsherinneringen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg waaronder het internet.</p>

*Klassen 35, 36 en 42*

52. Opposant heeft gemotiveerd aangevoerd dat de diensten in de klassen 35, 36 en 42 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek of althans overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 35, 36 en 42 (zie hiervoor onder 12). Verweerder betwist de argumenten van opposant op dit punt niet en erkent dat er ten aanzien van deze diensten sprake is van soortgelijkheid (zie hiervoor onder 21). Het Bureau zal er daarom van uitgaan dat de diensten in de klassen 35, 36 en 42 overeenkomstig de stellingen van opposant identiek of althans overeenstemmend zijn.

*Klasse 9*

53. Verweerder betwist wel dat de waren in klasse 9 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek dan wel overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven (zie hiervoor onder 21). De waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9, kort gezegd software, zijn naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeenstemmend met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 42. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.<sup>13</sup> Naar het oordeel van het Bureau is daarvan sprake in het geval van de betrokken software zoals opgenomen in klasse 9 van het betwiste teken en de dienst "Software (Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van -)" zoals opgenomen in klasse 42 van het ingeroepen merk.

*Conclusie*

54. De betrokken waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 42 zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

**Globale beoordeling**

55. 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>14</sup> Partijen twisten in dit geval over het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie hiervoor onder 13 en 22). Uitgaande van de betrokken waren en diensten zoals opgenomen in het register, is het Bureau van oordeel dat het aandachtsniveau van het publiek iets hoger dan gemiddeld zal zijn. De betrokken waren en diensten, die zowel gericht kunnen zijn op het algemene als op het gespecialiseerde publiek, zijn immers van invloed op het economische en financiële vermogen en/of op de bedrijfsvoering, waardoor het aandachtsniveau hoger dan normaal zal zijn, zoals verweerder terecht heeft gesteld.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

<sup>14</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>15</sup> Vgl. Grote Kamer van Beroep EUIPO 26 maart 2021, R 551/2018-G, punten 35 en 36.

56. 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>16</sup> In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft. Zoals hiervoor onder 35 opgemerkt, zal het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau niet de betekenis van 'bill' ofwel factuur in het ingeroepen merk Billie herkennen.

57. 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>17</sup>

58. In dit geval zijn de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is voor een deel van het publiek niet aan de orde en voor een (klein) deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig verschillend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend aan de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **Overige factoren**

59. Verweerder heeft er nog op gewezen dat de term "*IT-diensten*" in klasse 42 van het ingeroepen merk zodanig breed en vaag is dat opposant daarop geen beroep kan doen (zie hiervoor onder 21). Het Bureau merkt in dit verband op dat ook wanneer de "*IT-diensten*" in klasse 42 van het ingeroepen merk buiten beschouwing worden gelaten, de uitkomst van de oppositieprocedure dezelfde is. Ook in dat geval zijn de betrokken waren en diensten nog steeds deels identiek, deels overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend (zie hiervoor onder 52 en 53).

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2018070 wordt toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1461524 wordt niet ingeschreven.

---

<sup>16</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

63. 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, 30 maart 2023



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaat