



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013695**

**van 11 februari 2019**

**Opposant:** **Hearst Communications, Inc.**  
300 West 57th Street, 40th Floor  
10019 New York, New York  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 12294666**

COSMOPOLITAN

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 5014972**

COSMOPOLITAN

**Ingeroepen recht 3:** **Uniemerk 9775578**



**Ingeroepen recht 4:** **Uniemerk 5014998**

COSMO

**Ingeroepen recht 5:** **Benelux inschrijving 845121**

COSMO

**Ingeroepen recht 6:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het  
Unieverdrag van Parijs**

COSMOPOLITAN

**Ingeroepen recht 7:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs**

COSMO

tegen

**Verweerder:** **Interproperties BV**

Geldelozeweg 33

1625 ZA Hoorn

Nederland

**Gemachtigde:** **Traviq Media**

Dr. C.J.K. Van Aalstweg 13D

1625 Hoorn

Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1361590**

cosmoman

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 26 september 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk 'cosmoman' voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1361590 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2017.

2. Op 7 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerken 12294666 van het woordmerk COSMOPOLITAN ingediend op 8 november 2013 en ingeschreven op 1 april 2014 voor waren en diensten in de klassen 9 en 35;
- Uniemerken 5014972 van het woordmerk COSMOPOLITAN ingediend op 11 april 2006 en ingeschreven op 11 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;



- Uniemerken 9775578 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 1 maart 2011 en ingeschreven op 26 augustus 2011 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41;
  - Uniemerken 5014998 van het woordmerk COSMO ingediend op 11 april 2006 en ingeschreven op 31 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;
  - Benelux inschrijving 845121 van het woordmerk COSMO ingediend op 24 januari 2008 en ingeschreven op 5 september 2008 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
  - Het woordmerk COSMOPOLITAN, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (hierna afgekort als 'UvP');
  - Het woordmerk COSMO, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de diensten in de klassen 35 en 41 van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 december 2017. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 juli 2018.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat de COSMOPOLITAN merken minstens al sinds 1972 in de UK en US gebruikt worden voor online publicaties, tijdschriften en online mediadiensten. COSMO wordt sinds die tijd gebruikt als afkorting van COSMOPOLITAN.

10. Wat de ingeroepen merken betreft, licht opposant toe dat deze door intensief gebruik wereldwijd grote bekendheid genieten, waaronder in de Benelux. Hij legt bewijsmateriaal over waaruit de bekendheid, dan wel algemene bekendheid van deze merken moet blijken (overzicht van merkregistraties wereldwijd van COSMOPOLITAN en COSMO, een mediakit uit 2016, bezoekersaantallen van de website [www.cosmopolitan.com](http://www.cosmopolitan.com), cosmopolitan styleguide van 2008, buitenlandse beslissingen waarin de bekendheid van de merken COSMOPOLITAN/COSMO werd verondersteld, voorbeelden van gebruik op social media platforms, nieuwsartikelen van derden, alsook verschillende afbeeldingen van tijdschriften waarbij COSMO op de rug van het tijdschrift staat vermeld op de diverse edities wereldwijd).

11. Opposant legt uit dat voor het vaststellen van overeenstemming van de merken alsmede het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek, hier lezers van (online) aangeboden publicaties, waaronder magazines en online reclame en digitale media.

12. Voor wat betreft de overeenstemming tussen de COSMOPOLITAN merken en het bestreden teken stelt opposant dat het bestreden teken opgebouwd is uit de elementen COSMO en MAN. COSMO is het eerste, dominante element waar over het algemeen de nadruk op ligt. Het komt in alle tekens identiek voor en stemt begripsmatig overeen gezien het verwijst naar de betekenis 'universum'. Bovendien doet het element MAN, dat verwijst naar het mannelijke geslacht, direct denken aan een magazine of publicatie gericht op mannen. De merken en het teken beginnen met vijf dezelfde letters COSMO en eindigen met dezelfde twee letters AN. Opposant besluit dat de merken en het teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

13. Opposant merkt op dat het relevante publiek gewend is dat het merk COSMO gebruikt wordt in combinatie met andere elementen, als een seriemark. Dit publiek zal daarom zeer gemakkelijk veronderstellen dat met COSMOMAN een product of dienst wordt aangeduid afkomstig van opposant.

14. Wat betreft de vergelijking van de diensten, oordeelt opposant dat het bestreden teken aangevraagd is voor diensten die nagenoeg identiek of soortgelijk zijn aan deze van de eerdere merken. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat het bestreden teken eveneens niet soortgelijke diensten bevat, wijst opposant erop dat COSMOPOLITAN en COSMO algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6 UvP en dat opposant eveneens kan optreden tegen gebruik en registratie van het overeenstemmende teken 'cosmoman' voor niet soortgelijke diensten.

15. Opposant merkt op dat verweerder het bestreden teken wil gaan gebruiken voor diensten die minstens soortgelijk zijn aan deze van opposant. Hiermee worden overduidelijk de belangen van opposant geschaad. Door het gebruik van het element MAN in combinatie met COSMO wil verweerder aanhaken bij de bekendheid van de ingeroepen merken door zijn diensten aan te bieden onder een sterk gelijkend teken, specifiek voor een mannelijke doelgroep.

16. Opposant besluit dat het bestreden teken verwarringwekkend overeenstemt met de ingeroepen merken en verzoekt de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Argumenten verweerder**

17. Verweerder wijst vooreerst op enkele feiten van algemene aard. Zo is COSMO een zeer algemeen begrip dat teruggaat op het Engelse woord COSMOS, in het Nederlands KOSMOS, dat verwijst naar het heelal of het universum. In samengestelde woorden wordt COSMOS of KOSMOS afgekort tot COSMO of KOSMO. Naast de gangbare betekenis wordt COSMO, of vertalingen daarvan, ook vaak gebruikt als jongensnaam, aldus verweerder.

18. Het claimen van een algemeen begrip als COSMO roept volgens verweerder vragen op, zeker nu dit begrip al lang bestaat, geheel los staat van opposant en door verschillende derden actief wordt gebruikt. Talloze bedrijven zowel in Nederland als daarbuiten gebruiken COSMO al als naam. Verweerder haalt hier verschillende voorbeelden aan. Naast de talloze websites die de naam COSMO gebruiken en opposant overigens niet toehoren, licht verweerder toe dat er in Nederland ook uitzonderlijk veel bedrijven zijn die de naam COSMO gebruiken. Een zoekopdracht in het Handelsregister levert 365 resultaten op. Dit toont volgens verweerder aan dat COSMO niet de met COSMOPOLITAN verbonden naam is. Hij betwist de bekendheid van het ingeroepen merk COSMO.

19. Verweerder stelt dat het merk COSMOPOLITAN tot op zekere hoogte bekend is. COSMO wordt slechts incidenteel als afkorting daarvan gebruikt. Hij betoogt dat de bekendheid die COSMOPOLITAN heeft niet gelijkgesteld kan worden aan de bekendheid van COSMO, en dat beide merken niet uitwisselbaar zijn.

20. Dat het element COSMO identiek voorkomt in de tekens is volgens verweerder geen of onvoldoende grond om tot verwarringsgevaar te concluderen. Hij verwijst hier naar gelijkaardige zaken voor het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna 'EUIPO') en het Gerechtshof Den Haag waarin besloten werd dat er geen verwarringsgevaar was.

21. Verweerder is van mening dat COSMOPOLITAN automatisch een associatie oproept met vrouwen. Dit is voor 'cosmoman' duidelijk niet het geval nu het suggereert dat het ziet op de man, een consument waarvoor opposant niet publiceert. Daarnaast benadrukt verweerder het zeer algemene karakter van COSMO zodat niet iedere combinatie met COSMO kan toekomen aan opposant.

22. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren en diensten, erkent verweerder dat de klassen deels overeenkomen maar dit is onvoldoende grond om tot verwarringsgevaar te besluiten

23. Verweerder betwist dat COSMOPOLITAN en COSMO algemeen bekende merken zouden zijn in de zin van artikel 6bis UvP. De bewijsmiddelen waarnaar opposant verwijst zijn hiertoe onvoldoende.

24. Verweerder stelt dat hij geen plannen heeft om enige dienst te leveren die beoogd om dusdanig te lijken op COSMOPOLITAN dat de indruk zou ontstaan dat COSMOMAN van opposant afkomstig is. Voorts heeft hij reeds zeer significante investeringen gedaan in de ontwikkeling van mogelijke concepten voor dit merk. Hiermee dient bij de beoordeling rekening te worden gehouden.

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

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

27. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

29. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. Bij vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

31. Het Bureau zal hieronder eerst het ingeroepen Benelux woordmerk COSMO vergelijken met het bestreden teken. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op:  | Oppositie gericht tegen:  |
|--|---|
| <p>CI 35 Publication de textes publicitaires interactive en ligne; recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques.</p> <p><i>KI 35 Publicatie van reclameteksten interactief online ; verzamelen van gegevens in een centraal bestand, het systematiseren van gegevens in een centraal bestand, beheer van gegevensbestanden.</i></p> | <p>KI 35 Verschaffen van advertentieruimte, -tijd en -media; Reclame via elektronische media en met name via internet; Opstellen en uitvoeren van media- en reclameplannen en - concepten; Onlinereclame.</p> |
| <p>CI 41 Publication de textes autres que textes publicitaires et publication électronique de livres et de périodiques interactive en ligne.</p> <p><i>KI 41 Uitgeven van teksten, andere dan reclameteksten en elektronische uitgave van boeken en tijdschriften interactief online.</i></p>  | <p>KI 41 Publicatie online; Online uitgeverij.</p>  |
| <p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>   |   |

#### Klasse 35

32. De diensten van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *Publicatie van reclameteksten interactief online* van opposant. De diensten van verweerder hebben allen betrekking op het verstrekken van reclame en dan in het bijzonder online. De diensten van opposant betreffen specifiek de online publicatie van reclameteksten. Al deze diensten zien op reclame, namelijk het faciliteren van reclame online / via internet. Deze diensten delen dus eenzelfde functie en kunnen door dezelfde ondernemingen geleverd worden aan eenzelfde publiek.

#### Klasse 41

33. De diensten *Publicatie online* van verweerder zijn identiek aan de diensten *Publicatie van reclameteksten interactief online* van opposant in klasse 35. De diensten *Online uitgeverij* van verweerder zijn identiek aan de diensten van opposant in klasse 41. Volgens vaste rechtspraak kunnen de diensten van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De diensten van verweerder betreffen telkens een algemene aanduiding voor publicatie- dan wel uitgeverijdiensten online. De diensten van opposant daarentegen betreffen een specifieke categorie van deze diensten, met name het publiceren, dan wel uitgeven van (reclame)teksten.

*Conclusie*

34. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

***Vergelijking van de tekens***

35. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

36. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| COSMO                          | cosmoman                        |

38. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

*Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen recht kan door het publiek opgevat worden ofwel als een fantasieaanduiding zonder precieze betekenis, ofwel als een afkorting die verwijst naar de kosmos of nog het heelal.



40. Het bestreden teken zal in de Benelux opgevat worden als een samenvoeging van het element cosmo, in de betekenis van een fantasieaanduiding, dan wel een verwijzing naar de kosmos, en het woord 'man'. Het element 'man' in het bestreden teken is louter beschrijvend. Het kan in relatie tot de door verweerder aangeboden diensten begrepen worden als dat deze zich in het bijzonder richten op mannen. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het element 'man' zal hier dus niet worden opgevat als het dominante element.

41. Begripsmatig is een vergelijking niet aan de orde, dan wel stemmen de tekens overeen in zoverre ze beiden verwijzen naar de kosmos.

#### *Visuele vergelijking*

42. Het ingeroepen merk is een woordmerk. Het bestaat uit één woord van vijf letters, COSMO. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit één woord van acht letters, 'cosmoman'.

43. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het merk en het teken beginnen beide met het identieke element COSMO. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De tekens verschillen door de toevoeging van het beschrijvende wordelement 'man' in het bestreden teken.

44. Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek. De tekens stemmen visueel dan ook overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

45. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als COS-MO. Het bestreden teken zal uitgesproken worden als COS-MO-MAN. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De eerste twee lettergrepen van merk en teken worden identiek uitgesproken. De uitspraak verschilt door de toevoeging van de derde lettergreep 'man' in het bestreden teken.

46. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

#### *Conclusie*

47. Het Bureau besluit dat een begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde is, dan wel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen. Visueel en auditief stemmen de tekens overeen.

## A.2 Globale beoordeling

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de diensten in kwestie geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

50. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

51. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Hoewel het ingeroepen recht voor een deel van het publiek een concrete betekenis kan hebben, is deze betekenis echter niet beschrijvend voor de betrokken diensten. Bijgevolg heeft het ingeroepen recht dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant (zie punt 10) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 19) evenmin nadere bespreking.

52. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

53. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek en deel soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Begripsmatig is een vergelijking van de tekens ofwel niet aan de orde, ofwel stemmen de tekens overeen. Visueel en auditief stemmen de tekens overeen. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

54. Met de argumenten van verweerder met betrekking tot het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 18 en 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

55. Verweerder merkt op dat een zoekopdracht in het Handelsregister op de term COSMO 365 resultaten oplevert (zie punt 18). Voor zover verweerder hiermee zou willen zeggen dat er sprake is van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van deze tekens, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2007:333). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

56. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar in zijn mening gelijkaardige beslissingen van EUIPO en het Gerechtshof Den Haag die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

**C. Conclusie**

57. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

58. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2013695 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1361590 wordt niet ingeschreven.

61. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 februari 2019

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga