

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007787**

**van 7 september 2015**


- Opposant:** **eBay Inc., California corporation**  
2145 Hamilton Avenue  
San Jose, CA 95125  
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 642707**  
EBAY
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 1029198**  
EBAY
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 1238617**  
EBAY
- Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 825802**  
EBAY
- tegen*
- Verweerder:** **Nesterovas Linas h.o.d.n. SPORTBAY/OPEN SALES EUROPE**  
Predikherenstraat 8  
3512 TN Utrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **Octrooibureau LIOC B.V.**  
Nieuwegracht 15  
3512 LC Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:**

**Benelux depot 1245888**

**sportbay**

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

1. Op 17 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 22, 25, 28 en 35. Het depot is onder nummer 1245888 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 mei 2012.

2. Op 1 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 642707 van het woordmerk EBAY, ingediend op 22 december 1998 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 38 en 42;
- Europese inschrijving 1029198 van het woordmerk EBAY, ingediend op 24 december 1998 en ingeschreven op 22 juni 2000 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 25 en 35;
- Europese inschrijving 1238617 van het woordmerk EBAY, ingediend op 12 juli 1999 en ingeschreven op 24 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 28 en 41;
- Europese inschrijving 825802 van het woordmerk EBAY, ingediend op 15 mei 1998 en ingeschreven op 4 januari 2000 voor diensten in de klassen 42;

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 is ter kennis gebracht van partijen op 2 augustus 2012.

8. Op 28 september 2012 heeft verweerder Octrooibureau LIOC B.V. aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 19 oktober 2012 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 oktober 2012. Het Bureau heeft op 19 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 18 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 20 februari 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

12. Op 4 maart 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 4 mei 2013.

13. Op 3 mei 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 13 mei 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 13 juli 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 12 juli 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 juli 2013.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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 van opposant**

18. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken en het teken van verweerder is volgens opposant eveneens een zuiver woordmerk, maar in een speciale schrijfwijze. Hoewel de ingeroepen rechten zijn gedeponeerd in hoofdletters als EBAY, wordt er volgens opposant in de praktijk vaak gebruik gemaakt van "eBay", waardoor er een splitsing ontstaat in "E" en "BAY". Het element SPORT in het bestreden teken is vetgedrukt, dit is echter een beschrijvend woord voor de betrokken waren en diensten en zal derhalve niet als het dominante en onderscheidende element worden opgevat, aldus opposant. BAY daarentegen heeft volgens opposant geen betekenis met betrekking tot de waren en diensten en zal daarom meer de aandacht van het publiek trekken. Visueel en auditief stemmen de merken en het teken dan ook overeen volgens opposant. De ingeroepen rechten en het bestreden teken hebben beide in totaliteit volgens opposant geen betekenis, maar "bay" betekent "baai", waardoor de merken en het teken begripsmatig toch overeenstemmend zijn, aldus opposant.

19. De waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk.

20. EBAY heeft volgens opposant geen enkele betekenis in relatie tot de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd en er is derhalve sprake van een sterke onderscheidingskracht van huis uit. Bovendien wordt dit merk volgens opposant al geruime tijd intensief gebruikt, waardoor er sprake is van een sterke onderscheidingskracht. Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling stukken in. Opposant licht toe dat er ook gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde websites, zoals bijvoorbeeld "eBay Motors" waarop enkel aan motoren gerelateerde waren en diensten worden aangeboden. Het ligt hierdoor volgens opposant voor de hand dat men bij het zien van het bestreden teken denkt aan een door EBAY gebruikt merk met betrekking tot aan sport gerelateerde waren en diensten.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

22. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

#### **B. Reactie van verweerder**

23. Volgens verweerder is er sprake van figuratieve elementen in het bestreden teken, die zorgen voor duidelijke licht-donker contrasten. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op het woord SPORT en wordt er indirect gerefereerd aan de "zwart-wit vlakken" als zijnde de typerende kleuren van een voetbal, aldus verweerder. EBAY is een relatief kort woord in vergelijking met het bestreden teken, bovendien is enkel het einde van de merken en het teken overeenstemmend. Begripsmatig hebben de merken en het teken geen vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Merken en teken stemmen volgens verweerder in hun totaalindruk niet overeen. Voor de volledigheid gaat verweerder toch in op de vergelijking van de waren en diensten, hoewel dit strikt genomen volgens hem niet nodig is.

24. Voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35 is verweerder het met opposant eens dat deze grotendeels soortgelijk of identiek beschouwd kunnen worden. Dit geldt volgens hem echter niet voor de waren in klasse 22, deze waren zijn niet soortgelijk aan die van opposant.

25. Uit de bewijzen van gebruik blijkt volgens verweerder dat eBay een wereldwijde online handelsplaats is. Consumenten die gebruik maken van een dergelijke online handelsplaats zullen volgens hem niet verwachten dat de daar verkochte merken (van bijvoorbeeld sportartikelen of kleding) van opposant zelf afkomstig zijn. De bewijzen van gebruik die opposant overlegt om gebruik voor waren in de klassen 25 en 28 aan te tonen zijn volgens verweerder zeer mager. Hij concludeert dan ook dat er in ieder geval onvoldoende bewijzen van gebruik zijn geleverd voor de waren in de klassen 25 en 28.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 mei 2012. De periode die in

aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 mei 2007 tot 21 mei 2012.

27. Aangezien alle ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

29. Drie van de vier ingeroepen rechten zijn gemeenschapsmerken, zodat de gebruiksverplichting voor deze merken wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

30. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

31. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39;

GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

33. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

34. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- 1) Uitdraaien van de Wayback Machine voor ebay.nl, ebay.be, ebay.de, ebay.es en kopieën van de websites ebay.be, ebay.nl, ebay.de;
- 2) Kopieën van de Nederlandse en Engelse Wikipedia®-pagina inzake eBay;
- 3) Kopieën van de websites www.theebayshop.com en pages.ebay.de/fanshop;
- 4) Kopieën van de website www.alexa.com.

*ad 1*

35. Opposant dient een aantal uitdraaien in van de website Internet Archive Wayback Machine, die een overzicht geven van een aantal pagina's van de websites ebay.nl, ebay.be, ebay.de en ebay.es voor respectievelijk 2007, 2009, 2010 en 2011. Uit deze prints van wayback machine is op te maken dat er op de desbetreffende data enkele webpagina's verbonden waren aan de bovenvermelde URL's. Echter levert dit Wayback-overzicht geen enkele indicatie omtrent het bezoek van een site door internetsurfers, net zomin als dat er kan uit opgemaakt worden dat er sprake is van gebruik van de ingeroepen rechten voor de aangeduide waren en diensten (zie tevens in die zin: Brussel, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212, 16 februari 2010).

36. De kopieën van de websites ebay.be, ebay.nl en ebay.de onder punt 1 zijn niet gedateerd of gedateerd na de relevante periode. Immers hebben zij ofwel een printdatum van na de relevante periode ofwel een copyright-vermelding van na de relevante periode. Enkel twee kopieën vermelden een copyrightdatum uit 2012. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). De stukken betreffen echter prints van

de hoofdpagina van de websites in kwestie. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de situatie in de relevante periode. Twee stukken betreffen een print van een pagina over de eBay-community met hierop een bericht van een gebruiker uit 2010 en 2011. Dit toont enkel aan dat er door twee gebruikers activiteit was op de website in die periode. De stukken met als copyrightdatum 2012 betreffen respectievelijk een nieuwbericht uit het voorjaar 2013, dus na de relevante periode, en een pagina met reclame voor de eigen eBay-apps voor mobiele apparaten.

37. De ingediende stukken bevatten door opposant aangemerkte termen zoals onder andere "mode & kleding", "sport & fietsen", "jeux, jouets & modélisme", te weten rubrieken op de website in kwestie, dewelke door de opposant zelf wordt omschreven als een online handelsplaats waar nieuwe en tweedehands objecten kunnen worden gekocht of verkocht door middel van een veiling of een zoekertje. Ook onderlijnt opposant nog termen als "ondernemen op eBay", "veilig handelen op eBay", "partnerprogramma", "Werben bei eBay", "Entwicklerprogramm", enz. Klaarblijkelijk wenst opposant hierdoor de aandacht van het Bureau te vestigen op deze termen en een relatie aan te duiden met zijn waren- en dienstenlijst. Los van het feit dat de meeste stukken van buiten de relevante periode zijn en ze verder voor de rest in aantallen te beperkt zijn om normaal gebruik aan te tonen, dient enerzijds opgemerkt dat deze stukken niet aantonen dat opposant onder het merk de onderlijnde waren op de markt brengt en anderzijds dat de essentie van diensten is dat deze voor derden worden geleverd.

*ad 2*

38. De Wikipedia®-pagina's met betrekking tot eBay vermelden onder andere dat het een van de grootste wereldwijde veilingssites is op het internet en opgericht werd in 1995. Verder wordt melding gemaakt van het eBay Developers Program waaraan software ontwikkelaars kunnen deelnemen om applicaties te maken die integreren met eBay. Tevens staat in de stukken te lezen dat begin 2008 het bedrijf wereldwijd actief was, honderden miljoenen geregistreerde gebruikers telde, meer dan 15.000 werknemers had en inkomsten van bijna 7.7 miljard dollar. Nog volgens deze uitdraaien bestaat de mogelijkheid voor verkopers om een deel van hun opbrengst aan het goede doel te schenken via het programma "eBay for Charity" in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel Wikipedia® niet per se een onafhankelijke bron is - de onderneming waarover de pagina gaat, kan namelijk ook zelf de inhoud of een deel hiervan hebben geschreven - betekent dit nog niet noodzakelijkerwijs dat hieraan helemaal geen bewijskracht toekomt. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een dergelijke pagina moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt en als ondersteuning kan dienen van of ondersteuning vindt in de andere bewijsmiddelen.

*ad 3*

39. De prints van de websites "theebayshop.com" zijn niet gedateerd of dragen een printdatum van na de relevante periode. Een stuk van de website "tamebay.com" uit juli 2008 meldt dat de eBay shop overstelpt is met bestellingen uit het Verenigd Koninkrijk. Verder dient opposant nog een print in van de website "news.ebay.de" met een nieuwsbericht uit 2002 inzake de ebay-fanshop. Ook dient opposant nog uitdraaien van de Wayback Machine uit 2009 in van de duitstalige ebay-website inzake de fanshop. Tot slot wordt nog een print van een aangeboden eBay polsband via een Engelse verkoper meegezonden, alsook een print van de website "handige-zaken.nl" waar een link naar theebayshop opgenomen staat.

40. Het loutere feit dat er bij de FAQ's op de website "theebayshop.com" melding wordt gemaakt dat ook internationale verzending mogelijk is, toont nog niet aan dat dit effectief het geval is geweest. Uit



de stukken kan vast geen normaal gebruik van de waren en diensten in kwestie gedurende de relevante periode worden opgemaakt.

*ad 4*

41. De uitdraaien van de website "alexa.com" zijn alle geprint na de relevante periode en vermelden verder geen datum of bevatten geen verwijzing naar de relevante periode. Ten slotte stellen deze prints enkel dat de site "ebay.com" tot de top sites behoort met betrekking tot shopping en ook de sites "ebay.co.uk", "ebay.de" en "ebay.de" landelijk tot de top sites behoren.

*Conclusie*

42. Op basis van de stukken die betrekking hebben op de relevante periode en rekening houdende met de bewijskracht die van een deel hiervan uitgaat, dient vastgesteld te worden dat opposant er niet in geslaagd is om normaal gebruik voor alle ingeroepen waren en diensten aan te tonen gedurende de relevante periode. Op basis van de stukken kan enkel een normaal gebruik voor de volgende diensten worden weerhouden "online veilingdiensten" (klasse 35) en "het verschaffen van een interactief onlinebulletinboard voor de plaatsing, promotie, verkoop en wederverkoop van zaken via een wereldwijd computernetwerk" (klasse 42).

## **A.2 Verwarringsgevaar**

43. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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 a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

44. 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."

45. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de waren en diensten**

46. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

47. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. De ingeroepen rechten zijn identiek en worden hieronder dan ook samen behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 22 Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.
	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	Kl 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 35 Online veilingdiensten.	Kl 35 Zakelijke bemiddeling in het kader van groot- en detailhandeldiensten; reclame en beheer van commerciële zaken, publiciteit, public-relations; verhuur van advertentie- en/of promotionele en publicitaire informatieve ruimtes; verhuur van reclamemateriaal; verstrekken van zakelijke inlichtingen; verspreiden van reclameboodschappen; elektronische uitgave van reclameboodschappen; beheer van gegevensbestanden bevattende informatie; het verzorgen van commerciële en zakelijke mailings om te versturen zowel via gewone als elektronische post; administratieve orderverwerking in het kader van de diensten van een postorderbedrijf; administratieve diensten met betrekking een database; diensten bestaande uit de registratie, het overschrijven, de samenstelling, de samenvatting en het systematiseren van gegevens, alsmede het opstellen van statistieken en het samenstellen van statistische informatie, statistische analyse

	<p>en rapportage; organisatie van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg (zogenaamde e-commerce) en e-marketing; merchandising; commercieel-zakelijk projectmanagement; het zakelijk bemiddelen en adviseren bij de aankoop, het verhandelen en het leveren van producten als genoemd in klassen 22, 25 en 28; import en export van producten zoals genoemd in de klassen 22, 25 en 28; voornoemde diensten al dan niet verricht via Internet.</p>
<p>KI 42 Het verschaffen van een interactief on-linebulletinboard voor de plaatsing, promotie, verkoop en wederverkoop van zaken via een wereldwijd computernetwerk.</p>	

#### *Klassen 22, 25 & 28*

49. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In casu zijn de diensten van het ingeroepen recht en de waren van het bestreden teken niet dermate onderling verbonden dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor de andere. De waren in de klassen 22, 25 en 28 zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de diensten van opposant en er bestaat evenmin complementariteit. De waren in kwestie zijn dan ook niet soortgelijk.

#### *Klasse 35*

50. De diensten van het ingeroepen recht in klasse 35 en 42 acht het Bureau soortgelijk aan een deel van de waren van het bestreden teken in klasse 35. De "online veilingdiensten" van het ingeroepen recht worden verleend door gespecialiseerde bedrijven die fungeren als tussenpersoon en (online) veilingen organiseren met als doel het te koop aanbieden van goederen, waarop wordt geboden en waarbij deze aan de hoogste bieder worden verkocht. Online veilingen worden vandaag de dag ook door handelaren gebruikt als additioneel verkoopskanaal, naast de andere al dan niet online kanalen. Hierdoor is er sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen deze diensten en de diensten van het bestreden teken "zakelijke bemiddeling in het kader van detailhandeldiensten; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg (zogenaamde e-commerce); het zakelijk bemiddelen en adviseren bij de aankoop, het verhandelen en het leveren van producten als genoemd in klassen 22, 25 en 28; voornoemde diensten al dan niet verricht via Internet". Tevens zijn de diensten "het verschaffen van een interactief on-linebulletinboard voor de plaatsing, promotie, verkoop en wederverkoop van zaken via een wereldwijd computernetwerk" van het ingeroepen recht in klasse 42 ook soortgelijk aan de diensten "verhuur van advertentie- en/of promotionele en publicitaire informatieve ruimtes; verspreiden van reclameboodschappen; elektronische uitgave van reclameboodschappen; e-

marketing" van het bestreden teken. Al deze diensten zijn erop gericht om de verkoop van producten te promoten en te faciliteren.

51. Voor de overige diensten geldt dat deze niet soortgelijk kunnen worden geacht, daar hun aard, bestemming en gebruik anders is en er tevens geen concurrerend dan wel complementair karakter tussen bestaat.

52. De diensten in klasse 35 zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.


### ***Vergelijking van de tekens***

53. 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).

54. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

55. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

56. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EBAY	

### ***Begripsmatige vergelijking***

57. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis.

58. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat

een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest *Respicur*, T-256/04, 13 februari 2007; arrest *Aturion*, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest *Galvalloy*, T-189/05, 14 februari 2008). In het geval van het bestreden teken zal de consument, mede door de wijze waarop het teken visueel wordt weergegeven, het teken zien als de aaneenschrijving van de woorden "sport" en "bay". Ook bij het ingeroepen recht valt niet uit te sluiten dat het publiek hierin het woord "bay" zal herkennen, voorafgegaan voor de gebruikelijke afkorting "e" voor elektronisch. Het woord "bay" heeft bij zowel merk als teken dezelfde betekenis, te weten onder andere "baai; (muur)vak; afdeling"<sup>1</sup>. Dit Engelse woord leunt bovendien nauw aan bij zijn Franse en Nederlandse vertalingen (respectievelijk baie en baai).

59. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, *Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003). Dit geldt in casu in ieder geval voor het voorvoegsel "sport" van het bestreden teken dat naar de aard en bestemming van de waren en daaraan gerelateerde diensten kan verwijzen. Voor zover het publiek het ingeroepen recht zal opsplitsen, geldt dit ook voor het voorvoegsel "e".

60. Aangezien het meest onderscheidende woord "bay" in zowel merk als teken voorkomt en het niet valt uit te sluiten dat een deel van het publiek dit ook zal herkennen in het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat er op begripsmatig vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

#### *Visuele vergelijking*

61. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters, te weten "EBAY". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een woordelement van acht letters, waarvan de eerste vijf vet zijn weergegeven en de laatste drie in een smal lettertype.

62. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, *SELENIUM-ACE*, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu niet anders, daar de beeldelementen van het bestreden teken slechts bestaan uit het al dan niet in het vet weergegeven van letters in een lettertype dat nauwelijks afwijkt van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van mening dat de beeldelementen van het bestreden teken de consument niet in staat zullen stellen zijn aandacht te vestigen op andere elementen dan de woordelementen waaruit het bestaat.

63. De laatste drie letters van merk en teken zijn identiek. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het gemeenschappelijke woordelement "BAY" op het einde van de tekens het meest onderscheidende element.

64. De tekens zijn in visueel opzicht naar oordeel van het Bureau in beperkte mate overeenstemmend.

---

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, derde druk.

*Auditieve vergelijking*

65. Merk en teken bestaan beide uit een woord van twee lettergrepen. De eerste lettergreep [E vs SPORT] is verschillend en de tweede lettergreep [BAY] is identiek.

66. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Niettemin dient in het licht van het onderscheidend vermogen van het voorvoegsel van het teken opgemerkt te worden dat het identieke einde niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen.

67. De tekens zijn op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend.

*Conclusie*

68. De tekens zijn visueel en auditief in beperkte mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

**A.2. Globale beoordeling**

69. 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.

70. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

71. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu kan niet vastgesteld worden dat het publiek een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau zal hebben voor de waren en diensten in kwestie.

72. 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, beide reeds geciteerd).

73. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen

kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Het argument van opposant op dit punt (zie supra, punt 20) kan niet worden weerhouden. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. In het kader van de oppositieprocedure is ook voor merken met een verruimde beschermingsomvang enkel sprake van verwarringsgevaar als de tekens overeenstemmen en de waren en diensten soortgelijk zijn.

74. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **C. Conclusie**

75. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

76. De oppositie met nummer 2007787 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. Het Benelux depot met nummer 1245888 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Zakelijke bemiddeling in het kader van detailhandeldiensten; verhuur van advertentie- en/of promotionele en publicitaire informatieve ruimtes; verspreiden van reclameboodschappen; elektronische uitgave van reclameboodschappen; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg (zogenaamde e-commerce) en e-marketing; het zakelijk bemiddelen en adviseren bij de aankoop, het verhandelen en het leveren van producten als genoemd in klassen 22, 25 en 28; voornoemde diensten al dan niet verricht via Internet.

78. Het Benelux depot met nummer 1245888 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 22 (*alle waren*)
- Klasse 25 (*alle waren*)
- Klasse 28 (*alle waren*)
- Klasse 35: Zakelijke bemiddeling in het kader van groothandeldiensten; reclame en beheer van commerciële zaken, publiciteit, public-relations; verhuur van reclamemateriaal; verstrekken van zakelijke inlichtingen; beheer van gegevensbestanden bevattende informatie; het verzorgen van commerciële en zakelijke mailings om te versturen zowel via gewone als elektronische post; administratieve orderverwerking in het kader van de diensten van een postorderbedrijf; administratieve diensten met betrekking een database; diensten bestaande uit de registratie, het overschrijven, de samenstelling, de samenvatting en het systematiseren van gegevens, alsmede het opstellen van statistieken en het samenstellen van statistische informatie, statistische analyse en rapportage; organisatie van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; merchandising; commercieel-zakelijk projectmanagement; import en export van producten zoals genoemd in de klassen 22, 25 en 28; voornoemde diensten al dan niet verricht via Internet.

79. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 7 september 2015

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet