

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008103**

**van 10 juli 2014**

**Opposant:** **Koninklijke Boom Uitgevers B.V.**

Stationsweg 66  
7941 HG Meppel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Chiever BV**

Barbara Strozziilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**



(Benelux inschrijving 780264)

**Ingeroepen recht 2:**

**BOOM**

(Benelux inschrijving 923881)

*tegen*

**Verweerder:**

**HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK ANONIM SIRKETI**

Hürriyet Medya Towers, Günesli  
Istanbul  
Turkije

**Gemachtigde:**

**De Vries en Metman Octrooigemachtigden**

Overschiestraat 180  
1062 XK Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1251817)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1251817 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2012.

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

- Benelux inschrijving 780264 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 28 oktober 2005 en ingeschreven op 29 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41;

- Benelux inschrijving 923881 van het woordmerk BOOM, ingediend op 23 juli 2012 en ingeschreven op 12 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42.

3. Volgens het register 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 alle waren 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 8 november 2012. Aangezien het tweede ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 8 januari 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de cooling-off periode van twee maanden inging.

9. Op 19 februari 2013 heeft verweerder een beperking van de diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 20 februari 2013.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 maart 2013. Het Bureau heeft op 13 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn tot en met 13 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

11. Op 8 mei 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 14 mei 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft op 9 juli 2013 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 10 juli 2013.

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

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

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

15. 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**

16. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

17. De figuratieve elementen in het teken maken slechts een klein onderdeel uit ten opzichte van de woardelementen, die derhalve als de belangrijkste elementen moeten worden gezien, aldus opposant. Het eerste deel daarvan is identiek, waardoor de merken en het teken zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmen, zo meent opposant.

18. Opposant concludeert dat het in aanmerking komend publiek de merken en het teken met elkaar zal verwarren en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen.

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

19. Volgens verweerder is er in ieder geval geen sprake van auditieve overeenstemming; de ingeroepen rechten zullen, gelet op opposants handelsnaam, onmiskenbaar op zijn Nederlands worden uitgesproken als [boom], het betwiste teken daarentegen op zijn Engels als [boemeds], zulks onder invloed van het suffix "ads" (Engels voor *advertisements*) en de afbeeldingen van drie boemerangs.

20. Als gevolg van deze verschillende uitspraak, zijn de merken en het teken ook op conceptueel vlak verschillend, zo meent opposant; voor de ingeroepen rechten geldt als gevolg van de Nederlandse uitspraak duidelijk de daarmee samenhangende plantkundige betekenis, terwijl het betwiste teken zal worden opgevat als "plotselinge groei van advertenties".

21. Ook visueel meent verweerder dat de merken en het teken niet overeenstemmen, gelet op het verschil in lengte en in kleurgebruik en de verschillende figuratieve elementen.

22. Nu de merken en het teken op geen enkel vlak overeenstemmen, meent verweerder dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring en dat een vergelijking van de diensten achterwege kan blijven. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

23. 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.

24. 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."

25. 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 tekens***


26. 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).

27. 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).

28. 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 bezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 923881):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BOOM	

*Begripsmatige vergelijking*

30. Afhankelijk van hoe men het ingeroepen recht uitspreekt, heeft het verschillende betekenissen in het Nederlands: "houtachtig gewas met een (...) enkele, stevige, houtige (...) stam" (en daarvan afgeleide betekenissen) en "plotselinge stijging der koersen, grote vraag naar een artikel, tijd van grote opbloei in het zakenleven" (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands). Het Engelse *boom* heeft een aantal daarmee corresponderende betekenissen ("giek, hausse, (hoge) vlucht") en daarnaast "(dof, hol) gedreun" (of het overeenkomstige werkwoord; Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). In de gegeven context laat het zich slechts raden hoe het in aanmerking komend publiek dit woord zal percipiëren; in ieder geval is er geen aanleiding om aan te nemen dat het er onmiddellijk een vaste betekenis in zal herkennen.

31. Het betwiste teken heeft geen vaste betekenis. Het Bureau kan verweerder wel volgen in zijn visie dat het achtervoegsel *ads* een gebruikelijke verkorting is van het Engelse *advertisements* (zie punt 19; overigens ook een zelfstandige informele aanduiding daarvoor, zie Van Dale), maar dat de consument het teken daarom zal opvatten als "plotselinge groei van advertenties" (zie punt 20), komt het Bureau niet annemelijk voor, aangezien dit toch wel een vergaande interpretatie-inspanning vergt.

32. Geen van beide tekens heeft een duidelijke en vaste betekenis die het publiek aanstonds kan begrijpen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters. het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zeven vetgedrukte letters, voorafgegaan door een gestileerde afbeelding van drie boemerangs in verschillende grijs- en zwarttinten.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu staan de figuratieve elementen bij het betwiste teken weliswaar geheel aan het begin ervan, waaraan de consument doorgaans de meeste aandacht besteedt (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar per slot van rekening gaat het om slechts een drietal (dezelfde) gestileerde figuurtjes, hierboven en door verweerder (zie punt 19) aangeduid als boemerangs, maar niet noodzakelijkerwijs ondubbelzinnig als dusdanig op te vatten. Men zou er bijvoorbeeld ook eenvoudig “vinkjes” kunnen in herkennen. In ieder geval beslaat het wordelement veruit het overwegende deel van dit teken en springt het daardoor minstens evenzeer in het oog.

35. Van dit wordelement is het eerste (en langste) deel, waaraan zoals gezegd de consument doorgaans de meeste aandacht besteedt, identiek aan het ingeroepen recht, waarbij kan worden voorbijgegaan aan het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Bovendien zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Zoals reeds geconstateerd, is het achtervoegsel *ads* een afkorting van en informele aanduiding voor *advertisements*, zodat dit deel van het teken zal worden opgevat als beschrijvend voor diensten die daarop betrekking kunnen hebben. In ieder geval kan dit suffix de overeenstemmende totaalindruk van de tekens niet ongedaan maken.

36. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

38. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), zeker nu het tweede deel van het betwiste teken beschrijvend is. Voor dit teken ligt de Engelse uitspraak het meest voor de hand: [boem-æds]. Het ingeroepen recht kan zowel op zijn Nederlands als op zijn Engels worden uitgesproken: [boom] versus [boem]. In het laatste geval is de uitspraak identiek aan het eerste deel van het betwiste teken. In dit verband zij eraan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

39. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

#### *Conclusie*

40. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

41. 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).

42. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

43. Het Bureau heeft akte genomen van de dienstenbeperking die verweerder heeft laten aantekenen (zie punt 9). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Magnetische gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve cd's (cd-i's), read-only-memory discs (cd-rom's), dvd's en andere digitale gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, al dan niet op dragers; geregistreerde computerprogramma's (software).	
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen, posters, brochures en folders; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); agenda's.	
Klasse 35 Advertentiebemiddeling en reclame, verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; marketing; marktwerking, - onderzoek en - analyse; kopiëren van documenten; het opstellen van statistieken; opiniepeilingen; het opzetten van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve	Klasse 35 Reclame, marketing en diensten op het gebied van public relations aangeboden door middel van indirecte methoden van marketing communicatie, namelijk sociale media, marketing via zoekmachines, internet marketing en blogging; organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen om wille van public

<p>van databases, alsmede de advisering hieromtrent; diensten van databases bevattende resultaten van marktonderzoeken; zakelijke advisering inzake direct marketing; het organiseren van beurzen, tentoonstellingen en evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>relations.</p>
<p>Klasse 36 Financiële dienstverlening; het verstrekken van (financiële) informatie, koersinformatie en beursinformatie; financiële analyses; fondsenwerving; verstrekken van adviezen en inlichtingen met betrekking tot het voorgaande; financiële research- en onderzoeksdiensten via on-line computerdatabanken; het ter beschikking stellen van informatie op financieel gebied via elektronische gegevensbestanden; alle voornoemde diensten tevens via radio, televisie, teletekst, Internet en andere (elektronische) netwerken.</p>	
<p>Klasse 38 Telecommunicatie; uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radio-, telefonie- en telegrafiediensten; verlenen van toegang tot Internet; persagentschappen; nieuwsdiensten; het langs elektronische weg overbrengen van informatie en gegevens met betrekking tot financiële diensten; alle voornoemde diensten tevens via radio, televisie, teletekst, Internet en andere (elektronische) netwerken.</p>	<p>Klasse 38 Diensten op het gebied van telecommunicatie, namelijk doorgifte van data, grafische informatie, afbeeldingen, audio en video via het internet; omroepdiensten, namelijk de doorgifte van reclame programma's, media reclame communicatie en nieuws via het internet.</p>
<p>Klasse 39 Transport, distributie, op- en overslag van goederen; organisatie van reizen.</p>	
<p>Klasse 40 Drukkerijdiensten, al of niet in eigen regie uit te voeren.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding en ontspanning; het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, en audiovisuele programma's; het produceren van films en videofilms; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; het organiseren van debatten; het organiseren van culturele en educatieve</p>	



<p>evenementen en manifestaties; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op educatief, cultureel of recreatief gebied, ook met betrekking tot radio- en televisieprogramma's; het uitgeven, publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen, lesmateriaal en andere publicaties (niet publicitair); diensten van uitgeverij; alle voornoemde diensten tevens via radio, televisie, teletekst, Internet en andere (elektronische) netwerken.</p>	
<p>Klasse 42 Het geven van wetenschappelijke informatie, online, met behulp van databanken en/of via Internet.</p>	

#### Klasse 35

44. De diensten *reclame* en *marketing* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

45. De *diensten op het gebied van public relations* en de dienst *organiseren van evenementen, tentoonstellingen en beurzen om wille van public relations* van het betwiste teken staan in het teken van (het aanknopen en onderhouden van) goede betrekkingen met de kring van personen waarmee men zakelijk te maken heeft, dus ook klanten en/of afnemers en zijn dus in sterke mate soortgelijk aan de diensten *verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, marketing, het organiseren van beurzen en tentoonstellingen en evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden* van het ingeroepen recht. De toevoeging "aangeboden door middel van indirecte methoden van marketing communicatie, namelijk sociale media, marketing via zoekmachines, internet marketing en blogging" betreft de modaliteiten en verandert niets aan de aard van de diensten; daarenboven is deze toevoeging niet exclusief, gelet op het gebruik van de woorden "onder andere".

#### Klasse 38

46. De *diensten op het gebied van telecommunicatie, namelijk doorgifte van data, grafische informatie, afbeeldingen, audio en video via het internet* van het betwiste teken vallen onder de dienst *telecommunicatie* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek dan wel in sterke mate soortgelijk daaraan.

47. De *omroepdiensten, namelijk de doorgifte van reclame programma's, media reclame communicatie en nieuws via het internet* van het betwiste teken vallen onder de diensten *uitzenden van radio- en televisieprogramma's, overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, nieuwsdiensten, het langs elektronische weg overbrengen van informatie en gegevens met betrekking tot financiële diensten, alle voornoemde diensten tevens via radio, televisie, teletekst, Internet en andere (elektronische) netwerken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek dan wel in sterke mate soortgelijk daaraan.

### *Conclusie*

48. De diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale beoordeling**

49. 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.

50. 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 betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

51. 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). Alle diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

52. 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 diensten in kwestie.

53. Merk en teken stemmen visueel en auditief in overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken diensten zijn identiek dan wel in sterke mate soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

54. Volgens verweerder laat de handelsnaam van opposant geen twijfel bestaan omtrent de juiste uitspraak en betekenis van zijn ingeroepen rechten (zie punt 19 en 20). Het Bureau wijst er evenwel op dat de consument niet noodzakelijkerwijs kennis heeft van die handelsnaam.

#### **C. Conclusie**

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

56. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot één van de ingeroepen rechten, behoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het andere ingeroepen recht.

#### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2008103 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1251817 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 juli 2014

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst