



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009892

van 19 augustus 2016

Opposant: BANCO POPOLARE SOC. COOP.

Piazza Nogara, 2
37121 Verona
Italië

Gemachtigde: Noordzij Partners B.V.

Postbus 76842
1070KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 12237699

YOUBANKING

tegen

Verweerder: Andrei Babiy

Dikninge 143
1083VB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste merk: Benelux depot 1287047

YouFinance

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 maart 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "YouFinance" voor diensten in klasse 36. Het depot is onder nummer 1287047 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2014.
2. Op 26 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 12237699 van het woordmerk "YOUNKING" ingediend op 21 oktober 2013 en ingeschreven op 18 maart 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
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 10 juni 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure ook ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 5 januari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de diensten van verweerder in klasse 36 identiek, dan wel zeer overeenstemmend zijn met de waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36 van opposant.
10. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het publiek de beschrijvende bestanddelen Finance van verweerder en BANKING van opposant niet als onderscheidende en dominerende bestanddelen zal aanmerken. Deze elementen zijn zeer beschrijvend voor de waren en

diensten zoals geclaimd en bijgevolg dienen zij dan ook tijdens de vergelijking tussen beide merken buiten beschouwing te worden gelaten. De focus dient te worden gelegd op het identieke onderscheidende en dominante element YOU. Opposant is van mening dat de aandacht op visueel vlak naar dit element getrokken wordt door de positie, de grafische weergave en de grootte ervan. Hij meent dan ook dat beide merken op visueel vlak vrijwel identiek zijn. Auditief zal de focus worden gelegd op de onderscheidende elementen YOU en niet op de beschrijvende bestanddelen Finance en BANKING. Nu de onderscheidende elementen fonetisch identiek zijn, stelt opposant dat beide merken derhalve auditief vrijwel identiek zijn. Ook conceptueel zal meer aandacht uitgaan naar het onderscheidende element YOU. Wat dit element betreft zijn beide merken begripsmatig identiek. De elementen Finance en BANKING zullen, hoewel deze beschrijvend zijn, door de consument ook nog eens als gelijkend worden opgevat aangezien ze beide verwijzen naar de financiële wereld. Beide termen zijn identiek als aanduiding voor een financiële dienstverlener, aldus opposant.

11. Opposant is van mening dat het ingeroepen merk een zeer sterk onderscheidend vermogen bezit. Nu verweerder een vrijwel identiek teken voor in hoge mate gelijksoortige waren deponert en tracht aan te haken bij de bekendheid van het merk van opposant, is de kans op verwarring aannemelijk groter dan wanneer het om een minder onderscheidend teken zou gaan.

12. Beide merken zijn verwarringwekkend overeenstemmend, aangezien zij vrijwel identiek zijn en identieke, dan wel gelijksoortige waren dekken, aldus opposant. Verwarringsgevaar is derhalve overduidelijk aanwezig.

13. Opposant besluit dat de merken in kwestie visueel, auditief en begripsmatig identiek, dan wel zeer overeenstemmend zijn en dat ze zeer soortgelijke en identieke waren dekken. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder merkt vooreerst op dat men bij de vergelijking van twee merken niet mag weglaten wat niet van pas komt en de rest vergelijken. Dit is volgens verweerder precies wat opposant hier doet. Opposant haalt de specifieke, onderscheidende en dominante elementen BANKING en Finance uit de betrokken merken en vergelijkt enkel de beschrijvende en ondergeschikte elementen YOU en You. Verweerder meent dat de totaalindruk van merk en teken visueel, auditief en begripsmatig evident verschillend is. Uitsluitend wanneer alle andere bestanddelen van een merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld.

15. Verweerder vindt dat de bestanddelen Finance en BANKING zeer specifiek en helder verwijzen naar concrete onderwerpen, namelijk financieren en bankieren. Deze bestanddelen zijn zeer zeker niet te verwaarlozen en moeten worden meegenomen in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Verder stelt verweerder dat het element YOU een beschrijvend bestanddeel is dat niet als een identiek onderscheidend en dominant element kan worden beschouwd. Hij verwijst in dit opzicht naar het feit dat er honderden merken zijn geregistreerd die beginnen met het element YOU en die prima naast elkaar kunnen bestaan en niet tot verwarring leiden. Hij stelt verder ook vast dat opposant bij het deponeren van zijn merk YOUBANKING kennelijk geen moeite had met honderden andere merken die op dat moment reeds bestonden en die eveneens het identieke onderscheidende element YOU in het begin hadden staan.

16. Wat betreft de visuele overeenstemming tussen de tekens stelt verweerder dat het tweede element Finance/BANKING wel degelijk een rol speelt bij het vaststellen van de mate van overeenstemming. Geen enkele gemiddelde redelijk denkende consument, die naar de afbeeldingen van deze merken zou kijken, zou gelet op de totale indruk en mede op basis van de bestanddelen en het gebruikte lettertype, tot de conclusie kunnen komen dat deze merken visueel vrijwel identiek zijn. Wat betreft de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen de tekens moet de totale fonetische indruk in acht genomen worden. Deze is volgens verweerder evident verschillend. Daarnaast wordt in de uitspraak van de tekens meer nadruk gelegd op het Finance/BANKING element en dit is juist waar de betrokken merken verschillen. Ook begripsmatig is de totale indruk van de tekens verschillend. YouFinance betekent in het Engels "JijFinancier" wat duidt op het financieren, of nog het verstrekken van kredieten, door degene die dit merk leest of hoort. YOUBANKING betekent in het Engels "JIJBANKIERT" wat duidt op het bankieren, of nog het aanhouden van een bankrekening, sparen of lenen bij de bank. Het eerste element You/YOU is bij het vaststellen van de totale begripsmatige indruk van de betrokken tekens niet bepalend. Dit element verwijst slechts naar degene die het merk leest of hoort en heeft verder geen inhoudelijke onderscheidende betekenis. Hij besluit dat de betrokken tekens gelet op de totale indruk begripsmatig geen overeenstemming vertonen.

17. Verweerder geeft aan dat opposant stelt dat het ingeroepen merk een zeer sterk onderscheidend vermogen toekomt en bekendheid geniet zonder dit enigszins verder te onderbouwen. Bij gebrek aan dergelijke onderbouwing kan er dan ook van een zogezegd zeer sterk onderscheidend vermogen/bekendheid geen sprake zijn volgens verweerder.

18. Voorts geeft verweerder nog een opsomming van merken die naar zijn mening veel meer overeenstemmend zijn, en dus veel meer verwarringsgevaar opleveren met het ingeroepen merk. Bovendien stelt hij dat opposant door het indienen van de oppositie zonder voldoende rechtsgronden hiervoor onrechtmatig handelt jegens de verweerder. Verweerder meent dat hij hierdoor schade lijdt en stelt alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om deze schade op opposant te verhalen.

19. Op grond van het voorgaande besluit verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat merk en teken niet identiek, noch overeenstemmend zijn op visueel, auditief of begripsmatig vlak. Bijgevolg moet de oppositie volgens hem worden afgewezen met veroordeling van de opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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 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.

21. 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.”

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YOUBANKING	YouFinance

Begripsmatige vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit tien letters, te weten “YOUBANKING”. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat ook bestaat uit tien letters, namelijk “YouFinance”.

27. 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 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). Het Bureau is samen met de partijen van oordeel dat de consument het ingeroepen recht

hier zal splitsen in de gangbare Engelse woorden YOU en BANKING en het bestreden teken in de Engelse woorden You en Finance.

28. Het publiek zal 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). De elementen BANKING en Finance zullen naar oordeel van het Bureau gezien de waren en diensten als volledig beschrijvend worden ervaren door het in aanmerking komend publiek. BANKING betekent immers “bankieren” en is als zodanig beschrijvend voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op bankzaken. Finance betekent “financiering” en is beschrijvend voor diensten zoals financiële zaken en monetaire zaken in klasse 36. Volgens het Bureau beschikt het publiek over voldoende kennis van het Engels om de precieze betekenis van deze elementen meteen te kunnen begrijpen. Bijgevolg zullen deze elementen niet worden opgevat als het onderscheidende en dominerende bestanddeel in de door merk en teken opgeroepen totaalindruk.

29. Het element YOU zal begrepen worden als “jij”, een aanduiding die een precieze betekenis heeft maar die niet beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Het Bureau is van oordeel dat YOU dan ook het dominante bestanddeel vormt van merk en teken. Dat dit element een gering onderscheidend vermogen heeft, verhindert naar oordeel van het Bureau niet dat het hier een eigen en zelfstandige plaats inneemt, zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken. Bijgevolg moet er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee worden gehouden (GEA, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

30. Aangezien enerzijds BANKING en Finance beiden termen zijn uit de financiële wereld en anderzijds aan het element YOU eenzelfde betekenis zal worden toegekend, is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen.

Visuele vergelijking

31. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Merk en teken beginnen beide met het identieke element YOU. Zoals bij de begripsmatige vergelijking al werd vastgesteld is dit eerste deel van merk en teken hier het dominante bestanddeel. De tekens verschillen wat betreft hun laatste zeven letters, respectievelijk BANKING en Finance.

32. Het Bureau is van oordeel dat er een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

33. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

34. Merk en teken hebben het eerste dominante element “YOU” identiek gemeen. Het tweede bestanddeel van merk en teken, respectievelijk BANKING en Finance, wordt verschillend uitgesproken, maar zoals ook al bij de begripsmatige vergelijking werd vastgesteld zijn deze elementen van

ondergeschikt belang, aangezien ze een beschrijving geven van de waren en diensten waarvoor merk en teken gedeponeerd zijn.

35. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

36. De tekens stemmen op begripsmatig vlak overeen en op visueel en auditief vlak in geringe mate.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur; Computers; Computerprogramma's; Apparaten en systemen voor de beveiliging van banktransacties verricht via internet; Kaarten met geheugen of met microprocessor; Magnetisch gecodeerde kaarten; Geautomatiseerde betaalsystemen.	
KI 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Marktonderzoek; Import- en exportagentschappen; Beheer van gegevensbestanden en gegevensbanken; Personeelsevaluatie, -selectie en -beheer; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Verhuur	

van advertentieruimte.	
Kl 36 Bankzaken; Financiële zaken; Monetaire zaken; Makelaardij in onroerende goederen; Internetbankieren; Thuisbankieren; Raadgeving, advisering en informatie op financieel gebied en op het gebied van onroerend goed; Uitgifte van creditcards en debetkaarten.	Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

40. De diensten “*financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen*” komen *expressis verbis* voor bij merk en teken en zijn derhalve identiek.

41. De diensten “*verzekeringen*” van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten “*financiële zaken*” in klasse 36 van opposant. Verzekeringen zijn nauw verbonden met financiële zaken aangezien ze betrekking hebben op de betaling van premies en monetaire compensaties. Bovendien kunnen bepaalde verzekeringen, zoals levensverzekeringen op de markt verkocht worden als financiële producten. Daarnaast zullen beide diensten ook vaak worden aangeboden aan dezelfde consument door dezelfde instanties, met name banken. Daarbij kunnen deze diensten mogelijks ook in combinatie met elkaar worden aangeboden, bijvoorbeeld bij het aangaan van een lening zal vaak tegelijk ook een schuldsaldoverzekering, of nog een woonverzekering afgesloten worden. Bijgevolg stelt het Bureau dat deze diensten van opposant en verweerder soortgelijk zijn.

Conclusie

42. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek en deels soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

43. 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.

44. 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). Voor de onderhavige diensten in klasse 36 geldt dat deze in beginsel niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar voor iedereen; het in aanmerking komend publiek is dus de gemiddelde consument. Wel geldt dat het aandachtsniveau voor deze diensten hoger dan normaal is; het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

45. 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).

46. 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 Bureau is van oordeel dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht eerder zwak is nu het kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Echter, het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). In casu zijn, zoals reeds opgemerkt, de tekens begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in geringe mate. De betrokken diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. Opposant stelt nog dat het ingeroepen recht beschikt over een zeer sterk onderscheidend vermogen en bijgevolg ook over een verruimde beschermingsomvang (zie punt 11). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

47. Ondanks het hoger aandachtsniveau ten aanzien van de betrokken diensten en het eerder zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de begripsmatige overeenstemming en de visuele en auditieve geringe mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de diensten, van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

48. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 15), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

49. Verweerder merkt nog op dat er honderden merken zijn geregistreerd die beginnen met het element YOU of die overeenstemmen met het ingeroepen merk (zie punt 15 en 18). Een dergelijk argument is niet pertinent, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen. Bovendien geeft verweerder ook nog aan dat al deze merken beginnend met YOU prima naast elkaar kunnen bestaan en niet tot verwarring leiden (zie punt 15). Het Bureau wijst 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; LIFE

BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd echter niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punten 13 en 19). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2009892 wordt toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1287047 wordt niet ingeschreven

54. 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 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 augustus 2016

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Dominique Bos