

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010940**  
**van 28 april 2017**

**Opposant:** **CityLife Belgium, naamloze vennootschap**  
Kempische Steenweg 309 bus 1  
3500 Hasselt  
België

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht:**



(Benelux inschrijving 941690)

*tegen*

**Verweerder:** **Yves TREVALEC**  
2 rue du Fort-Wallis - Centre Hermes  
2714 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** ---

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1307578)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 29 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ter onderscheiding van diensten in de klassen 38 en 41. Dit depot is onder nummer 1307578 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2015.

2. Op 1 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 941690 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 mei 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41, 42 en 43.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 juni 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Ook heeft verweerder een verzoek tot beperking van zijn dienstenlijst ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 december 2015.

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

## 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 meent dat de diensten van verweerder in klasse 38 soortgelijk zijn aan zijn waren en diensten; de diensten in klasse 41 zijn naar zijn mening identiek dan wel soortgelijk.

10. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat het wordelement CITYLIFE in zijn merk dominant is. In het merk van verweerder domineert volgens hem het wordelement City live. Daarom komen, meent hij, de tekens op visueel vlak overeen. Ook in hun kleurgebruik (blauw, groen en rood) is er sprake van overeenstemming. De uitspraak van het merk en het teken is volgens opposant identiek. Op conceptueel vlak zal de consument het element "city" in beide merken volgens opposant opvatten als verwijzing naar "stad".

11. Opposant meent dat het merk en het teken zeer gelijkend zijn. Hij concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

12. Gezien het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het depot af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie verweerder**

13. Verweerder geeft aan dat hij getracht heeft de zaak met opposant te schikken door het aanpassen van zijn classificatie. Hij stelt dat dit helaas niet is gelukt en dat opposant alsnog oppositie heeft ingesteld.

14. Zijn speciaal ontworpen logo vertoont volgens verweerder, op het wordelement "city" na, geen overeenkomsten op visueel of conceptueel vlak met het merk van opposant.

15. Bovendien stelt verweerder dat hij heeft opgemerkt dat het merk van opposant noch door zijn wordelement "citylife", noch door het beeldelement, exclusief zijn: er bestaan tientallen andere ondernemingen die, wereldwijd, een sterk gelijkend merk gebruiken (ter illustratie voegt verweerder afbeeldingen bij). Zijn merk daarentegen, stelt verweerder, bestaat nog niet.

16. Op auditief vlak meent verweerder dat het merk en het teken verschillend zijn, door het verschil in uitspraak van respectievelijk "life" en "live" en door de toevoeging van het element ".tv" in het betwiste teken.

17. Verweerder legt uit dat hij zich bezig houdt met live televisie programma's, terwijl opposant prepaid telefoondiensten aanbiedt en een platform creëert voor ontmoetingen en zakelijk netwerken.

18. Gezien het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en zijn depot in te schrijven.

**III. BESLISSING****A. Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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 en de waren en diensten**

22. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>KI 9 (Tele)communicatie- en computer(netwerk) apparatuur en - interfaces, alsmede hun randapparatuur; computerhardware en software; software, te weten software-applicatie en mobiele software-applicatie; software, te weten software-applicatie en mobiele software-applicatie gebruikt als advertentie- en reclametool; computerprogramma's en software al dan niet ten behoeve van een on-line platform; software, waaronder ook mobiele software-applicatie, die de locatie van gebruikers kan vaststellen en in staat is de verschillende gebruikers ervan te laten communiceren; software, waaronder ook mobiele software-applicatie, voor het posten van reviews en aanbevelingen; software voor het uploaden, downloaden, verkrijgen van toegang tot, plaatsen, weergeven, labelen, bloggen, streamen, verbinden, delen of verschaffen van elektronische media of informatie via computer- en communicatienetwerken; elektronische publicaties, al dan niet op dragers.</p>	
<p>KI 35 Reclame; online reclame; verspreiding van</p>	

<p>reclameboodschappen, ook online; verhuur van advertentieruimte; verhuur van reclametijd op communicatiemedia; verkooppromotie voor derden, ook online; promotie van goederen en diensten voor derden via computer- en communicatienetwerken; het via elektronische weg aanbieden van overzichten van producten en diensten van derden, opdat de klant deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; gegevensverzameling in een centraal bestand; advisering betreffende bedrijfscommunicatie- en marketingstrategie; onderzoeks- en ontwerpdiensten inzake bedrijfscommunicatie- en marketingstrategie; commercieel-zakelijke informatie, ook via telecommunicatienetwerken, zoals internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; handelsinformatie; voornoemde diensten al dan niet ten behoeve van een on-line platform; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>	
	<p>CI 38 Telecommunications; broadcasting of all kind of television and teletext programmes (including but not limited to pay-television, pay-per-view and free television); radio broadcasting; news agencies; telecommunications for providing multimedia programmes online; electronic mail; satellite and cable television broadcasting; radio broadcasting; rental of transmission times; communication of information by computer, tablet, smartphone and all others supports; communication of information by electronic means; electronic transmission of data, in particular in the field of retailing; providing access to global computer networks and to other computer networks; computer aided transmission of images; transmission of information by electronic means; computer-aided transmission of messages, information and images including DSL, cellular and mobile technology; transmission and broadcasting of photographic and video graphic reporting, information, video, image, picture, data, audio, sound, voice, music, special effect via 3G, 4G-LTE, LTE advanced, WiMAX- advanced and all systems of high-speed data wireless communication now and in the future in HD, UHD, 4K, 8K, 16K; broadcasting of audio-visual programmes, including television programmes, offering a variety of goods that can be purchased directly by viewers; broadcasting of audio-visual programmes, including live news, live weather forecasts, live events reporting, live traffic information, live shopping programmes, live night-party &amp; night-life, culture and entertainment information, live lifestyle news, live fashion shows, live social network news, live sports events, live debates, live culture events, European live events among which sporting and cultural activities; all events and information concerning the world, Europe, EC and the "Grande region" (Belgium, Netherlands, Luxembourg, Germany,</p>

	<p>France).</p> <p><i>KI 38 Telecommunicatie; uitzending van alle soorten televisie- en teletekstprogramma's, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) betaaltelevisie, pay-per-view en gratis televisie; radio-uitzendingen; nieuwsagentschappen; telecommunicatie voor het verschaffen van online multimedia-programma's; e-mail diensten; televisie-uitzendingen via kabel en satelliet; radio-uitzendingen; verhuur van uitzendtijd; communicatie van informatie via computer, tablet, smartphone en alle andere media; communicatie van informatie langs elektronische weg; elektronische datatransmissie, in het bijzonder op het gebied van detailhandel; verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken en tot andere computernetwerken; computerondersteunde transmissie van beelden; overdracht van informatie langs elektronische weg; computerondersteunde overdracht van boodschappen, informatie en beelden, met inbegrip van DSL, cellulaire en mobiele technologie; overdracht en uitzending van fotografische en video-rapportages, informatie, (video)beeld, foto's, afbeeldingen, data, audio, geluid, stemmen, muziek en speciale effecten via 3G, 4G-LTE, geavanceerde LTE, geavanceerde WiMAX en via alle systemen voor draadloze hogesnelheidsoverdracht van data, nu en in de toekomst in HD, UHD, 4K, 8K, 16K; uitzending van audiovisuele programma's, met inbegrip van televisieprogramma's waarbij een aantal producten aangeboden worden die rechteerks door de kijkers gekocht kunnen worden; uitzending van audiovisuele programma's, van informatie over live nachtfesten, over het nachtleven, over cultuur en ontspanning, alsmede van informatie over live lifestyle nieuws, live modeshows, live social network nieuws, live sportevenementen, live debatten, live culturele evenementen, Europese live evenementen, waaronder sportieve en culturele activiteiten, voornoemde evenementen en informatie betrekking hebbend op de wereld, Europa, de Europese Gemeenschap en de "Grote Regio" (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk).</i></p>
<p>KI 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; informatie met betrekking tot opvoeding, opleiding, entertainment, ook on-line verleend vanuit een computerdatabase, het Internet en/of een on-line platform; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>	<p>CI 41 Production and distribution of audio-visual programmes, including television programmes, offering a variety of goods that can be purchased directly by viewers; rental of professional audio, visual and audio-visual TV-production equipment; arranging of competitions, conferences, shows, sporting and cultural activities; providing of electronic publications online other than publicity texts; publication of books, magazines and pamphlets; amusement parks; photographic and video graphic reporting; producing films, documentaries and events relating to these; providing of training and coaching; production of audio-visual programmes,</p>

	<p>including live news, live weather forecasts, live events reporting, live traffic information, live shopping programmes, live night-party &amp; night-life, culture and entertainment information, live lifestyle news, live fashion shows, live social network news, live sports events, live debates, live culture events, European live events among which sporting and cultural activities; all events and information concerning the world, Europe, EC and the "Grande region" (Belgium, Netherlands, Luxembourg, Germany, France).</p> <p><i>Kl 41 Productie en verspreiding van audiovisuele programma's, met inbegrip van televisieprogramma's waarbij een aantal producten aangeboden worden die rechteerks door de kijkers gekocht kunnen worden; verhuur van professionele audio-, beeld- en audiovisuele TV-productieapparatuur; organiseren van wedstrijden, conferenties, shows, sportieve en culturele activiteiten; verschaffen van online elektronische publicaties, anders dan reclameteksten; publicatie van boeken, tijdschriften en pamfletten; diensten van amusementsparken; fotografische en videoreportages; productie van films, documentaires en evenementen hiermee verband houdend; het geven van training en coaching; productie van audiovisuele programma's, van informatie over live nachtfesten, over het nachtleven, over cultuur en ontspanning, alsmede van informatie over live lifestyle nieuws, live modeshows, live social network nieuws, live sportevenementen, live debatten, live culturele evenementen, Europese live evenementen, waaronder sportieve en culturele activiteiten; alle evenementen en informatie betrekking hebbend op de wereld, Europa, de Europese Gemeenschap en de "Grote Regio" (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk).</i></p>
<p>Kl 42 Aanbieden van software, waaronder ook mobiele software- applicatie, voor het posten van reviews en aanbevelingen alsook software, waaronder mobiele software-applicatie, die de locatie van gebruikers kan vaststellen en in staat is de verschillende gebruikers ervan te laten communiceren; ter beschikking stellen van software ten behoeve van on-line platformen; ontwikkelen van websites en software ten behoeve van on-line platformen; verstrekking van een website met software, waaronder ook mobiele software-applicatie, voor het posten van reviews en aanbevelingen alsook software, waaronder mobiele software-applicatie, die de locatie van gebruikers kan vaststellen en in staat is de verschillende gebruikers ervan te laten communiceren; diensten van applicatieserviceproviders (asp), te weten het hosten van software-applicatie van derden; website hosting; ontwikkelen en onderhouden van websites; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>	

KI 43 Verstrekken van informatie over hotels en restaurants, al dan niet op basis van beoordelingen, via een wereldwijd computernetwerk.	
	<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de dienstenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>

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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. 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).

26. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een wordelement van 8 letters, CITYLIFE, geplaatst in een vierkant met diverse grafische elementen: het vierkant heeft een felblauwe kleur; hierin is een wit wolkje zichtbaar, boven twee grafisch vormgegeven flats, één rode grote flat met links ervan een kleinere groene flat. Links hiervan staat een kleine boom met zwarte stam en een groene bovenkant. Het wordelement is in een rechthoekig vormgegeven tekstballon onder deze beeldelementen geplaatst.

27. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee wordelementen van 4 letters, CITY en LIVE met het onderschrift, in kleinere, witte, letters: "CITY LIVE .TV". De letters CI van het eerste wordelement zijn blauw, de letter T groen gekleurd, terwijl de letter Y aan de bovenkant groen is en aan de onderkant rood. De binnenkant van de letters is zwart. In het midden van de letter Y staat in kleinere witte letters het woord LIVE.

28. De aanduiding CITY in merk en teken betekent "stad". Het Engelse woord "life" in het ingeroepen recht betekent "leven"<sup>1</sup>; het element "live" uit het betwiste teken wordt zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels gebruikt voor "direct, rechtsreeks"<sup>2</sup>, "niet van een

<sup>1</sup> Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4<sup>e</sup> druk

<sup>2</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> uitgave



bandopname; direct: *zongen ze live of playbackten ze?*; *live-uitzending*<sup>3</sup>. Het ingeroepen recht kan dan ook verwijzen naar het leven in de stad, het betwiste teken naar rechtstreekse/live uitzendingen in of met betrekking tot een stad.

29. In relatie tot de waren en diensten in kwestie is het Bureau van oordeel dat de woordellemen van merk en teken op zijn minst verwijzend zijn, zo niet beschrijvend. In de rechtspraak is bepaald dat het verwarringsgevaar des te groter is 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). In casu moet aan de woordellemen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend.

30. Behalve voornoemde woordellemen, bestaan merk en teken ook uit beeldelementen. De onderscheidende bestanddelen van het ingeroepen recht en het betwiste teken worden naar het oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door het gebruik van de kleuren, de afbeeldingen van flats, een boom, een wolk en een tekstballon in het ingeroepen recht (die niet voorkomen in het betwiste teken), de verschillende lettertypes, de afwijkende positie van de woordellemen in beide tekens en de verhoudingen tussen al deze elementen. Door dit verschil in grafische componenten en vanwege de zeer weinig onderscheidende woordellemen, is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### *Conclusie*

31. Het beperkte onderscheidend vermogen van de woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

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

32. Verweerder stelt dat hij heeft getracht de zaak met opposant te schikken, maar dat deze alsnog oppositie heeft ingesteld (zie overweging 13). Een dergelijk argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan, kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

#### **C. Conclusie**

33. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de

---

<sup>3</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=live&lang=nn#.V5CsQkx95D8> en <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/live/47519?q=live#47447>

waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, reeds genoemd).

#### IV. **BESLUIT**

34. De oppositie met nummer 2010940 wordt afgewezen.

35. Benelux depot met nummer 1307578 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 28 april 2017

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:  
Cees van Swieten