




BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012203
van 18 januari 2018

Opposant: **Ertzberg cvba**
Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven
België

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **BRINGME** (Benelux inschrijving 967239)

Ingeroepen recht 2: **Bringme**  (Benelux inschrijving 982999)

tegen


Verweerder: **bpost, naamloze vennootschap van publiek recht**
Muntcentrum
1000 Brussel
België

Gemachtigde: **Remarkable Europe N.V.**
Onafhankelijkheidslaan 14
9000 Gent
België

Betwiste merk: **BRINGR** (Benelux depot 1331760)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BRINGR voor waren en diensten in de klassen 9, 39 en 42. Dit depot is onder nummer 1331760 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 mei 2016.
2. Op 27 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 967239 van het woordmerk BRINGME, ingediend op 14 november 2014 en ingeschreven op 17 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 42 en 45;
 - Benelux inschrijving 982999 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 7 oktober 2015 en ingeschreven op 18 december 2015 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 42 en 45.
3. Volgens het register 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 juli 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 6 februari 2017.

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. Alvorens tot de grond van deze oppositie te komen, benadrukt opposant dat beide partijen reeds vóór het indienen van het betwiste depot samenwerkten in het kader van een project van het Vlaams Instituut voor

Logistiek (VIL), met name het project *Crowd Logistics*, een project dat een mix van logistieke dienstverleners verenigt (waaronder opposant en verweerder).¹

10. Opposant stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten.

11. Het loutere verschil in de laatste letter(s) van de tekens volstaat volgens opposant niet om ze als niet overeenstemmend te beschouwen, hetgeen hij bevestigd ziet in de Europese rechtspraak en een aantal oppositiebeslissingen van het Bureau. Opposant concludeert derhalve dat de tekens visueel overeenstemmen.

12. De merken en het teken bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste identiek wordt uitgesproken. Het geringe verschil in het laatste deel van de tekens is volgens opposant niet doorslaggevend en hij komt dan ook tot de conclusie dat de tekens auditief identiek zijn.

13. Noch de ingeroepen rechten noch het betwiste teken hebben enige betekenis in het Nederlands of Frans, zodat een begripsmatige vergelijking volgens opposant geen invloed kan hebben op de beoordeling van de overeenstemming. Mocht evenwel worden geoordeeld dat het relevante publiek over voldoende noties van het Engels beschikt, dan stelt opposant subsidiair dat de ingeroepen rechten zullen worden begrepen als “breng mij”, respectievelijk “brenger”, zodat in dat geval de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmen, doordat zij verwijzen naar het concept “brengen”.

14. Opposant verwerpt de stelling die verweerder in buitenprocedurele correspondentie te berde heeft gebracht, als zou ieder verwarringsgevaar zijn uitgesloten doordat de ingeroepen rechten beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten. Vooreerst staat volgens opposant vast dat de merken niet beschrijvend zijn voor deze waren en diensten en – meer ondergeschikt – wijst hij erop dat volgens Europese jurisprudentie de factor overeenstemming niet kan worden geneutraliseerd door de factor die verband houdt met het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

15. Opposant concludeert dat gevaar voor verwarring niet kan worden uitgesloten. Bijgevolg is de oppositie gegrond en moet het betwiste depot worden geweigerd.

B. Reactie verweerder

16. Volgens verweerder blijkt uit opposants website dat het ingeroepen recht zich enkel richt tot bedrijven en dat de gemiddelde consument dus niet rechtstreeks in aanraking komt met dit merk. Het aandachtsniveau ten aanzien van dit merk zal dus hoger zijn dan gemiddeld. Het betwiste teken daarentegen richt zich wel tot de eindconsument.

17. Het element BRING is volgens verweerder beschrijvend en heeft derhalve slechts een zwak onderscheidend vermogen. De toevoeging ME in de ingeroepen rechten maakt dat deze verwijzen naar een herkenbare aanduiding voor activiteiten in het kader van transport en postdiensten. Het betwiste teken bevat daarentegen een extra element, namelijk de letter R, waardoor het onderscheidend vermogen van dit teken in zijn geheel wordt versterkt, aldus verweerder. Gelet op deze verschillen is hij van oordeel dat er geen sprake is van visuele overeenstemming tussen de tekens.

18. De ingeroepen rechten bevatten twee lettergrepen, het betwiste teken slechts één. Bij de ingeroepen rechten ligt de nadruk op de tweede lettergreep, namelijk de open klinker E, terwijl dit bij het betwiste teken de

¹ Crowd logistics is een trend waarbij gewone burgers, individueel of collectief, de verzending van pakketten in de normale uitoefening van hun persoonlijke verplaatsing organiseren met behulp van een technologisch platform, zo licht opposant toe.

eindklank ER is. Hierdoor is de uitspraak verschillend en is er volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.

19. Geen van de tekens heeft volgens verweerder een betekenis in het Nederlands of het Frans. Subsidiair meent hij dat het relevante publiek over voldoende kennis van het Engels beschikt om de ingeroepen rechten op te vatten als "Breng mij". Daarentegen zal de consument het betwiste teken niet of althans niet zo snel linken aan "Breng mij". Verweerder concludeert dan ook dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

20. Wat de vergelijking van de waren en diensten aangaat, stelt verweerder in eerste instantie vast dat deze niet identiek zijn, zoals opposant beweert. Daarnaast beklemt hij nogmaals dat het doelpubliek van opposant bestaat uit professionelen, die sneller het onderscheid kunnen maken tussen de betrokken waren en diensten. Er kan volgens hem dus niet worden geconcludeerd dat de diensten dezelfde dan wel soortgelijk zouden zijn.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 967239):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BRINGME	BRINGR

Begripsmatige vergelijking

28. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt 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 onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). *Bring* is Engels voor “brenge(n)” en “me” is het persoonlijk voornaamwoord “mij”. Het ingeroepen recht zal dus door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als “brenge(mij)”.

29. Ook in het betwiste teken herkent de consument ongetwijfeld het woord bring, en aangezien dit teken fonetisch (mogelijk ook visueel) wordt gepercipieerd als [bringər], zal hij het opvatten als het fictieve Engelse woord “bringer”. Dat zulks (intuïtief) gebeurt, is niet verwonderlijk, aangezien de uitgang “er” in het Engels gebruikelijk is om een persoon aan te duiden die een handeling verricht, overigens evenals in het Nederlands (waarin het woord “brenger” wel bestaat).

30. Merk en teken hebben dus niet helemaal dezelfde betekenis, maar vast staat in ieder geval dat beide tekens in verband zullen worden gebracht met (to) *bring* of “brenge(n)”.

31. Merk en teken verwijzen naar eenzelfde concept en zijn daarom begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit zeven letters, het betwiste teken uit zes, zodat ze nagenoeg dezelfde lengte hebben.

33. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu valt op dat de eerste vijf letters identiek zijn. Alleen de laatste twee letters van het ingeroepen recht en de laatste letter van het betwiste teken zijn verschillend maar dit verschil, helemaal aan het einde van de tekens, kan de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

34. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, die duidelijk gescheiden worden uitgesproken. Volgens verweerder bevat het betwiste teken slechts één lettergreep (zie punt 18), maar het komt het Bureau voor dat de combinatie van de medeklinkers NGR zich er moeilijk toe leent om als een geheel te worden uitgesproken. Veeleer zal men de R uitspreken als [er] (zoals overigens ook verweerder suggereert, eveneens punt 18). In ieder geval zijn de tekens ook qua uitspraak ongeveer even lang.

36. De eerste lettergreep, of althans het eerste deel, van de tekens is fonetisch identiek. De tweede lettergreep (of het tweede deel) is verschillend: de open eindklank [mie] in het ingeroepen recht tegenover de gesloten eindklank [er] in het betwiste teken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), waardoor de tekens in hun totaalindruk toch in zekere mate overeenstemmen, ondanks het verschil aan het einde.

37. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

38. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

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

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Wetenschappelijke, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en software; downloadbare software; applicaties (software), tevens voor smart phones,	Klasse 9 Software voor het coördineren van transport, te weten software voor het plannen en toewijzen van voertuigen die ingezet worden voor het vervoer van pakketten, brieven en paletten; computersoftware; downloadbare computersoftware- applicaties; applicatiesoftware voor mobiele toestellen

<p>mobiele telefoons, notebooks, computers en mediaplayers; elektronische en digitale publicaties, downloadbaar of vastgelegd op dragers; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers, computerrandapparatuur; onderdelen voor voornoemde waren.</p>	
<p>Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; het verhuren en huren [in opdracht en voor rekening van derden] van opslagruimten en andere middelen voor opslag, waaronder kasten en kluizen; verpakking van goederen; beveiligd transport; waardetransport; postbestelling; koeriersdiensten; bodediensten; verzenddiensten, waaronder het verzamelen, adresseren, frankeren en verwerken van post en post- en pakketzendingen; overslag en distributie [levering] van goederen; het verschaffen van informatie inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet of andere netwerken.</p>	<p>Klasse 39 Vervoer van pakjes, brieven en paletten; het verstrekken van informatie met betrekking tot transportdiensten en boekingen voor transportdiensten van pakketten, brieven en paletten, via een website.</p>
<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; installatie, onderhoud, reparatie van software; onderhoud van websites en hosting van online webfaciliteiten voor derden; hosting van een online platform voor een service community; het langs telecommunicatieve weg, met inbegrip van Internet, ter beschikking stellen van computerprogramma's met aangeboden producten en of diensten welke middels Internet te bestellen zijn; adviseren inzake het ter beschikking stellen van computerprogramma's welke via telecommunicatiemiddelen toegankelijk zijn (waaronder bijvoorbeeld Internet); het langs telecommunicatieve weg, met inbegrip van Internet, ter beschikking stellen van computerprogramma's; opslag van gegevens en informatie langs elektronische weg.</p>	<p>Klasse 42 Verstrekking van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware voor de verstrekking van bezorgingsdiensten van pakketten, brieven en paletten en voor boekingen van transportdiensten van pakketten, brieven en paletten; Verstrekking van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare software voor het in contact brengen van bezorgers van pakketten, brieven en paletten met potentiële klanten; hosting van geautomatiseerde gegevens, bestanden, applicaties en informatie.</p>

Klasse 9

42. De waren *software voor het coördineren van transport, te weten software voor het plannen en toewijzen van voertuigen die ingezet worden voor het vervoer van pakketten, brieven en paletten* en *computersoftware van het betwiste teken vallen als species onder de meer generieke aanduiding software en downloadbare software van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan*. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, dienen deze waren volgens de rechtspraak als

dezelfde te worden beschouwd (zie in die zin, GEU, arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

43. De waren *downloadbare computersoftware-applicaties* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *software, downloadbare software en applicaties (software)* van het ingeroepen recht.

44. De waar *applicatiesoftware voor mobiele toestellen* van het betwiste teken is identiek aan de waren *applicaties (software), tevens voor smart phones, mobiele telefoons en notebooks* van het ingeroepen recht.

Klasse 39

45. De dienst *vervoer van pakjes, brieven en paletten* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *transport* van het ingeroepen recht.

46. De dienst *het verstrekken van informatie met betrekking tot transportdiensten en boekingen voor transportdiensten van pakketten, brieven en paletten, via een website* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *het verschaffen van informatie, al dan niet via Internet of andere netwerken inzake transport, beveiligd transport, waardetransport, postbestelling, koeriersdiensten, bodediensten, verzenddiensten en distributie [levering] van goederen* van het ingeroepen recht.

Klasse 42

47. De diensten *verstrekking van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware voor de verstrekking van bezorgingsdiensten van pakketten, brieven en paletten en voor boekingen van transportdiensten van pakketten, brieven en paletten en verstrekking van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare software voor het in contact brengen van bezorgers van pakketten, brieven en paletten met potentiële klanten* van het betwiste teken vallen onder de ruimere omschrijving *het langs telecommunicatieve weg, met inbegrip van Internet, ter beschikking stellen van computerprogramma's* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De dienst *hosting van geautomatiseerde gegevens, bestanden, applicaties en informatie* van het betwiste teken valt onder de ruimere omschrijvingen *hosting van online webfaciliteiten voor derden* en *hosting van een online platform voor een service community* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

Conclusie

49. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek aan die van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

50. 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.

51. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht. Verweerder meent dat moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau, zeker voor wat betreft het doelpubliek van opposant, nu dit uit professionelen bestaat (zie punten 16 en 20). Het Bureau wijst er evenwel op dat zulks niet blijkt uit de gegevens in het register, waarvan

immers moet worden uitgegaan bij de vergelijking van de waren en diensten, en niet van het feitelijk gebruik. Bovendien is het Bureau van oordeel dat zelfs bij een verhoogd aandachtsniveau in casu sprake kan zijn van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke waren en diensten.

52. 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). In casu zijn de betrokken waren en diensten identiek.

53. 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). Verweerder meent dat het element "bring" slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft en dat het ingeroepen recht in zijn geheel in sterke mate verwijzend is voor diensten op het gebied van transport en postbezorging (zie punt 17). Deze laatste stelling treedt het Bureau bij, doch daarbij zij opgemerkt dat een verwijzend merk weliswaar een zwakker onderscheidend vermogen heeft, maar nog niet beschrijvend is en dus niet elk onderscheidend vermogen ontbeert. Bovendien zij eraan herinnerd dat het gevaar voor verwarring niet zonder meer is uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft. Zelfs met betrekking tot een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, met name wegens het feit dat de tekens overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn (zie GEU, Kompressor, C-43/15, 8 november 2016 en de jurisprudentie aldaar genoemd). In casu zijn de tekens zowel visueel als auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend én de betrokken waren en diensten identiek, hetgeen ruimschoots compensatie biedt voor een eventueel zwakker onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht ten aanzien van de hierboven vermelde diensten.

54. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten identiek zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. 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 het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2012203 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1331760 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 18 januari 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: François Veneri