



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012237

van 6 februari 2018

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

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

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 992105**

WELCOME MEDIA

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 989771**



tegen

Verweerder: **CKL Holdings N.V.**
Leeuwenstraat 4
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1327208**

Wellcomm

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 februari 2016 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk Wellcomm, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38. Het depot is onder nummer 1327208 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 22 juni 2016.

2. Op 12 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 992105 van het woordmerk WELCOME MEDIA, ingediend op 12 januari 2016 en ingeschreven op 30 mei 2016 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 39 en 42;



- Benelux inschrijving 989771 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 22 januari 2016 en ingeschreven op 15 april 2016 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 39 en 42.

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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 augustus 2016. In het verdere verloop 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 is afgerond op 7 maart 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 van opposant

9. Opposant is van oordeel dat ten aanzien van de visuele vergelijking geldt dat de nadruk bij de ingeroepen rechten op het eerste element WELCOME ligt. Dit element en het betwiste teken delen de eerste drie letters WEL en daarnaast ook de letters COM. In het betwiste teken is een extra –L toegevoegd en is de laatste letter –E vervangen door een extra –M. Opposant meent dat het betwiste teken gezien kan worden als een verkeerde schrijfwijze van het woord WELCOME. Onder verwijzing naar gelijkaardige zaken, concludeert opposant dat er sprake is van visuele overeenstemming tussen het betwiste teken en de beide oudere merken.

10. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt opposant op dat er bij het uitspreken van WELCOME en WELLCOMM geen verschillende klanken op zijn te merken. Beide woorden bestaan uit twee lettergrepen die op identieke wijze worden uitgesproken. De laatste –E in WELCOME wordt immers niet uitgesproken volgens opposant, die concludeert dat er sprake is van auditieve overeenstemming.

11. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat noch WELCOME MEDIA noch het woord Wellcomm enige betekenis hebben in het Nederlands of Frans. Ondergeschikt en indien geoordeeld zou worden dat het Benelux publiek over voldoende Engelse taalkennis zou beschikken, zal het relevante publiek beide tekens als WELCOME begrijpen, wat in het Nederlands “welkom, verwelkoming” betekent. Opposant meent dat er sprake is van enige begripsmatige overeenstemming omdat beide verwijzen naar het concept van verwelkomen.

12. De tekens in kwestie zijn in hoge mate overeenstemmend en de waren en diensten zijn volgens opposant minstens soortgelijk. Een hoge mate van soortgelijkheid van de tekens kan in combinatie met een geringe soortgelijkheid van de waren en diensten toch tot verwarringsgevaar leiden, aldus opposant.

13. Op grond van het voorgaande is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken en het teken. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie toe te wijzen, het depot van het betwiste teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

14. Verweerder stelt allereerst dat de waren en diensten van de conflicterende merken, hoewel samenvallend in delen van hun specificaties, niet geheel identiek of gelijksoortig zijn. Opposant lijkt dit ook te erkennen, gezien zijn opmerking ten aanzien van de “geringe soortgelijkheid van de waren en diensten”, aldus verweerder (zie overweging 12).

15. Verweerder vergelijkt allereerst het betwiste teken met het tweede ingeroepen recht en merkt ten aanzien van de visuele vergelijking op dat de visuele verschillen, zoals de toevoeging van het woord MEDIA en het beeldelement dat aan de woorden vooraf gaat, niet onopgemerkt zullen blijven door de betrokken consument. Verweerder concludeert dat merk en teken visueel niet overeenstemmen. Ten aanzien van de vergelijking met het eerste ingeroepen recht benadrukt verweerder dat het betwiste teken uit één woord van acht letters bestaat en het ingeroepen recht uit twee woorden en in totaal twaalf letters. De consument zal dit verschil waarnemen, zodat er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring kan bestaan.

16. Voor wat betreft de auditieve vergelijking stelt verweerder dat het betwiste teken met twee lettergrepen zal worden uitgesproken, WELL-COMM. De beide ingeroepen rechten zullen volgens verweerder worden uitgesproken met vijf lettergrepen, te weten WEL-KOM-ME-DI-A. Gezien het verschil

in aantal lettergrepen zijn ritme en cadans verschillend, zodat de merken en het teken auditief niet overeenstemmen.

17. In begripsmatig opzicht verschillen de merken en het teken van aard, aldus verweerder. Het betwiste teken heeft geen betekenis, terwijl de ingeroepen rechten uit twee veel gebruikte woorden met duidelijke en verschillende betekenissen bestaan. Volgens verweerder zijn de merken en het teken begripsmatig verschillend.

18. Verweerder is van mening dat de waren en diensten verschillend zijn en dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Er is dan ook geen gevaar voor verwarring, aldus verweerder, die verzoekt de oppositie af te wijzen, het betwiste teken bescherming te verlenen en opposant de kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1 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

22. 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).

23. 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).

24. Met betrekking tot de vergelijking met het eerste ingeroepen recht zijn de tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WELCOME MEDIA	Wellcomm

Visuele vergelijking

25. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters, WELCOME en MEDIA. Het betwiste teken bestaat uit één woord van acht letters, Wellcomm. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

26. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit geldt nadrukkelijk voor het woord MEDIA in het ingeroepen recht in het licht van de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Ook zal de consument in beginsel 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).

27. Het dominante element van het ingeroepen recht, WELCOME bestaat uit zeven letters en het betwiste teken, WELLCOMM, uit acht. Het ingeroepen recht is vrijwel geheel hernomen in het betwiste teken. De (beperkte) verschillen zijn gelegen in de herhaalde letters –L en –M en het ontbreken van de slotletter –E in het betwiste teken.

28. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

29. Voor de auditieve vergelijking moet vooral worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement in het ingeroepen recht, te weten WELCOME. Hoewel zeker niet kan worden uitgesloten dat het tweede, beschrijvende deel van het ingeroepen recht ook zal worden uitgesproken, ligt de nadruk toch op het eerste element, dat op identieke wijze wordt uitgesproken als het betwiste teken, te weten [vɛlkɔm]. De verdubbeling van de letters –L en –M in het betwiste teken

heeft immers geen invloed op het klankbeeld, hetgeen ook geldt voor de slotletter –E in het ingeroepen recht.

30. Merk en teken stemmen in auditief opzicht overeen.

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit het (dominante) woord WELCOME en het (beschrijvende) woord MEDIA. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het Engelse woord WELCOME zonder meer in zijn betekenis herkent. Het is immers visueel en auditief zeer verwant aan het Nederlandse woord “welkom”, hetgeen een “begroeting/verwelkoming” of “dat wat gelegen komt of wat men graag ontvangt” aanduidt.¹ Het woord MEDIA duidt op allerlei “middelen tot overdracht van kennis en informatie”.²

32. Het betwiste teken komt als zodanig geen betekenis toe. Het is in die schrijfwijze niet in enig woordenboek te vinden en is evenmin een gangbare aanduiding op zichzelf. Strikt genomen kan een samentrekking worden waargenomen van het Engelse woord “Well”, dat onder meer “bron” of “goed” betekent en de gangbare afkorting “comm” voor “communicatie”.³ Niettegenstaande het voorgaande, is het Bureau evenwel van oordeel dat (een deel van) het publiek bij het percipiëren van het betwiste teken, in elk geval de link zal leggen met het woord “welcome” of “welkom”. Indien en voorzover dit het geval is, is er sprake van een sterke begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. Indien dit niet het geval is, is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

33. Het Bureau is in elk geval nadrukkelijk niet van oordeel dat de vaststaande betekenis van het ingeroepen recht volstaat om de visuele en auditieve mate van overeenstemming tussen merk en teken te neutraliseren. Daartoe is het betwiste teken immers te zeer verwant aan het ingeroepen recht.

Conclusie

34. Merk en teken stemmen zijn overeenstemmend in visueel en auditief opzicht. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Voor zover er al een betekenis aan het betwiste teken kan en zal worden toegekend, zal hier de verwijzing naar het woord “welcome” duidelijk zijn en in dat geval tot begripsmatige overeenstemming leiden.

Vergelijking van de diensten

35. 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).

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

¹ Van Dale's Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 15^e druk.

² *Id.*

³ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/well>

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>CI 9 Computer hardware; computer software; computer peripherals; electronic data processing equipment; computer networking and data communications equipment; computer components and parts.</p> <p>KI 9 Computer hardware; computer software; computer randapparatuur; elektronische dataverwerkingsapparatuur; computer netwerk en datacommunicatie apparatuur; computerdelen en –onderdelen.</p>
<p>KI 16 Papier; karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking; gedrukte reclamepublicaties; gedrukte advertenties; dagbladen, tijdschriften, boeken, drukwerken, naslagwerken; posters, affiches; zelfklevers.</p>	
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; analyse van commerciële gegevens; zakelijke advisering met betrekking tot marketing; analyse van gegevens uit marktonderzoek en van statistieken; systematisering in een centraal bestand van gegevens; direct marketing; verspreiden van gedrukt publiciteitsmateriaal en reclame- en promotiemateriaal; verspreiden van reclamemateriaal; organisatie van direct mail campagnes; beheer van gegevensbanken; verzamelen, klasseren, sorteren en updaten van gegevens voor gegevensbanken; administratief beheer en administratieve verwerking van transacties en documenten, en verwerking van bestellingen; administratieve diensten, met inbegrip van verwerking van post (verwerken van binnenkomende en uitgaande post); compilatie van formulieren- en/ of documentensets in het kader van postbezorging; deur-aan-deur distributie van reclamedrukwerken (selectieve, afzonderlijke, geadresseerde en monsters); verzamelen en plaatsen van advertenties; verschaffen van advertentieruimte, -tijd en - media; verhuur van</p>	<p>CI 35 Advertising, business management and business administration; employment agency services relating to temporary and permanent placement of personnel, including conducting skills evaluation for individuals; consultancy relating to personnel management; administrative services related to subscriptions to telecommunications services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management and business organization consultancy; computerised file management; publication of publicity texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements.</p> <p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie; diensten van een uitzendbureau in het kader van het tijdelijk en permanent plaatsen van personeel, met inbegrip van het analyseren van vaardigheden van individuen; advisering inzake personeelsmanagement; administratieve diensten met betrekking tot abonnementen op telecommunicatiediensten; presentatie van</p>

<p>advertentieruimte, al dan niet online; organisatie van promotie met behulp van audiovisuele media; opstellen van media- en reclameplannen en -concepten; al de voorgenoemde diensten tevens te verlenen via elektronische kanalen, met inbegrip van het Internet; reclame en reclameboodschappen via de radio, televisie en andere schermen; productie van reclame; reclame- en publiciteitsdiensten via televisie, radio en post.</p>	<p>waren (goederen) op communicatiemediën, ten behoeve van detailhandelsdiensten; beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatorische advisering; beheer van gegevensbestanden; publiceren van reclameteksten; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame.</p>
	<p>CI 38 Telecommunications and broadcast communication services; transmission and streaming of data content via computer and global information networks; operating of electronic communications networks; providing access to databases; providing access to online databases via portals; electronic data interchange; telecommunications services for providing access to computer databases; providing data access to databases for downloading information via electronic media.</p> <p>KI 38 Telecommunicatie en uitzendingen en communicatie; verzending en streaming van gegevens via de computer en via wereldwijde informatienetwerken; exploitatie van elektronische communicatienetwerken; verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; verschaffen van toegang tot online gegevensbestanden via portals; elektronische gegevensuitwisseling; telecommunicatiediensten in het kader van het verschaffen van toegang tot computerdatabases; verschaffen van toegang tot databases om informatie via elektronische media te downloaden.</p>
<p>KI 39 Brief- en pakketbezorging; verzamelen van brieven, pakjes en pakketten; volgen en opsporen van brieven en pakketjes; verhuur van brievenbussen en postbussen; ophalen van pakketten en brieven.</p>	
<p>KI 42 Onderzoek op het gebied van computertechnologie uitgevoerd met behulp van</p>	

<p>databanken en het internet; programmering van software voor het lezen, verzenden en ordenen van gegevens; tijdelijke terbeschikkingstelling van online niet- downloadbare software voor het importeren en beheren van gegevens; verstrekking van informatie en gegevens met betrekking tot wetenschappelijk en technologisch onderzoek en dito ontwikkelingen; media-assetmanagement.</p>	
	<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de waren- en dienstenopgave werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>

Klasse 9

37. De waren “*computer hardware; computer software; computer randapparatuur; elektronische dataverwerkingsapparatuur; computer netwerk en datacommunicatie apparatuur; computerdelen en – onderdelen*” van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten “*programmering van software voor het lezen, verzenden en ordenen van gegevens*” en “*onderzoek op het gebied van computertechnologie uitgevoerd met behulp van databanken en het internet*” in klasse 42 van het ingeroepen recht. De waren en diensten worden gekenmerkt door (toegepaste) computertechnologie. In die branche zijn waren en diensten in de regel sterk verwant. Zo geldt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van software een noodzakelijke voorwaarde is om dataverwerkingsapparatuur en computers hun essentiële functie te laten vervullen. Bovendien wordt deze (hoog) technologische branche gekenmerkt door het feit dat dezelfde ondernemingen vaak zowel computers als software leveren alsook de daartoe benodigde diensten, zoals software as a service (SaaS). Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillen, kennen zij in onderhavig geval dezelfde eindgebruikers enerzijds en aanbieders anderzijds en zijn zij in zekere zin tevens complementair. De waren zijn soortgelijk.

Klasse 35

38. De diensten “*reclame; beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie; beheer van gegevensbestanden; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame*” van het betwiste teken zijn *expressis verbis* opgenomen in het ingeroepen recht en zijn identiek.

39. De “*administratieve diensten met betrekking tot abonnementen op telecommunicatiediensten*” van het betwiste teken vallen onder de genusaanduiding “*administratieve diensten*” van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

40. De dienst “*presentatie van waren (goederen) op communicatiemedia, ten behoeve van detailhandelsdiensten*” en de dienst “*publiceren van reclameteksten*” van het betwiste teken vallen beide onder de bredere noemers “*reclame*” en “*direct marketing*” van het ingeroepen recht. De diensten van het betwiste teken worden immers verricht in het kader van reclame- en marketinginspanningen en

vormen derhalve beide een species van het genus “*reclame*” en/of “*direct marketing*”. De diensten zijn dientengevolge identiek.

41. De diensten “*bedrijfsorganisatorische advisering*” van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de diensten “*beheer van commerciële zaken*” (in Engels: “*business management*”) van het ingeroepen recht. Zakelijke bedrijfsvoering omvat immers ook het adviseren over (optimale) bedrijfsorganisatie. De diensten kennen daarmee een gelijke aard en bestemming.

42. De “*diensten van een uitzendbureau in het kader van het tijdelijk en permanent plaatsen van personeel, met inbegrip van het analyseren van vaardigheden van individuen*” en “*adviesing inzake personeelsmanagement*” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Deze diensten worden in de regel verleend door specifieke ondernemingen, te weten uitzendbureaus, die gespecialiseerd zijn in personeelsvraagstukken en het voorzien in de behoefte aan personeel vanuit vraag op de arbeidsmarkt. Deze diensten verschillen naar hun aard en wijze van verlening van de (waren en) diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 38

43. De diensten “*telecommunicatie en uitzendingen en communicatie; verzending en streaming van gegevens via de computer en via wereldwijde informatienetwerken; exploitatie van elektronische communicatienetwerken; verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; verschaffen van toegang tot online gegevensbestanden via portals; elektronische gegevensuitwisseling; telecommunicatiediensten in het kader van het verschaffen van toegang tot computerdatabases; verschaffen van toegang tot databases om informatie via elektronische media te downloaden*” van het betwiste teken betreffen alle telecommunicatiediensten welke in de regel worden verricht door (grote) telecommunicatiebedrijven. Deze diensten verschillen dan ook naar hun, aard, bestemming, herkomst en wijze van verlening van de (waren en) diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

44. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten zijn worden zowel door de gemiddelde consument als door een professioneel publiek afgenomen. Bij een variabel aandachtsniveau moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, hetgeen in casu een normaal aandachtsniveau is.

47. 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, reeds geciteerd). 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 een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Het ingeroepen recht bestaat deels uit het Engelse woord "welcome", het betwiste teken alludeert daaraan. Dit woord zegt echter niets over de waren en diensten in kwestie. Voor het ingeroepen recht geldt weliswaar dat het element MEDIA beschrijvend is voor (een deel van) de waren en diensten, maar het merk als geheel beschikt naar oordeel van het Bureau over een normaal onderscheidend vermogen.

48. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

50. De oppositie slaagt reeds gedeeltelijk op basis van het eerste ingeroepen recht. Het tweede ingeroepen recht heeft een waren- en dienstenopgave die identiek is aan die van het eerste ingeroepen recht en kan derhalve niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie leiden. Aan een vergelijking met het tweede ingeroepen recht zal dan ook niet meer hoeven worden toegekomen.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2012237 wordt gedeeltelijk toegewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1327208 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 9: (*alle waren*).
- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie; diensten met betrekking tot abonnementen op telecommunicatiediensten; presentatie van waren (goederen) op communicatiemediën, ten behoeve van detailhandelsdiensten; beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatorische advisering; beheer van gegevensbestanden; publiceren van reclameteksten; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclame.

53. Het Benelux depot met nummer 1327208 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35: Diensten van een uitzendbureau in het kader van het tijdelijk en permanent plaatsen van personeel, met inbegrip van het analyseren van vaardigheden van individuen; advisering inzake personeelsmanagement.
- Klasse 38: (*alle diensten*).

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

Den Haag, 6 februari 2018

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard