

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017916**  
**van 29 april 2024**

**Opposant:** **Upartments Real Estate GmbH**  
Augustusplatz 9  
04109 Leipzig  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Caluwaerts Uytterhoeven BV**  
Potvlietlaan 4  
2600 Berchem  
België

**Ingeroepen merk:** **Europese inschrijving 9206608**  
  
YOUNIQ  
  
*tegen*

**Verweerder:** **UNIQ Wonen bv**  
**GIER & LAND bv**  
**B.I.P. NV**  
**C.2.C. bv**  
Hassaluthdreef 2C  
3500 Hasselt  
België

**Gemachtigde:** **BVBA CURTIS ADVOCATEN**  
Kerkstraat 23  
3560 Lummen  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1457942**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 januari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 36, 37 en 42. De aanvraag is onder nummer 1457942 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2022.

2. Op 20 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Europese inschrijving 9206608 van het woordmerk YOUNIQ ingediend op 28 juni 2010 en ingeschreven op 1 juli 2011 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 42 en 43.

3. Opposant is daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.

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 23 maart 2022. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meerdere keren opgeschort. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 oktober 2023.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op:

- artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."
- artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: "Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerkt, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

**A. Argumenten opposant**

8. Opposant merkt op dat de bestreden diensten volledig overeenstemmen met die van het eerdere merk van opposant in de klassen 36, 37 en 42. De diensten zijn dezelfde.

9. Volgens opposant is er verder sprake van een zeer grote auditieve en visuele gelijkenis tussen de tekens. YOUNIQ en UNIQ worden hetzelfde uitgesproken. Het gemeenschappelijk en dominant element in het betwiste teken is het woordelement UNIQ. In de visuele vergelijking zijn de woorden YOUNIQ en UNIQ zeer gelijkend. Het enige verschil toont zich in de verschillen in de eerste letters. YOUNIQ wordt namelijk geschreven met YOU en UNIQ met een U. Mede gelet op de auditieve overeenkomst en de effectieve overlappende diensten, zal dit niet afdoen aan de globale gelijkenis en zal dit leiden tot verwarringsgevaar. Het acute gevaar bevindt zich ook in de indirecte verwarring, waarbij consumenten in casu het betwiste teken zullen kunnen toeschrijven aan de onderneming van opposant, aangezien zij een merk heeft op Europees niveau en ervan uitgegaan kan worden door consumenten dat UNIQ een merk is van opposant.

10. Indien het Bureau van oordeel zou zijn dat er geen sprake is van overlappend publiek, bestaat er minstens een reëel risico op verwatering.

11. Het merk YOUNIQ is een gevestigde waarde in de Europese markt. Opposant is namelijk actief met dit merk in vier landen (Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Polen) en veertien steden en is een gevestigde naam in de markt voor woonprojecten en de verhuring ervan. Opposant toont hiermee ook aan dat zij bekendheid heeft en dat hier voordeel uit gehaald kan worden door de merkaanvrager, gezien het internationale aanzien van opposant. Door de inschrijving van het merk UNIQ is er gevaar dat het merk van opposant op Europees niveau verwatert, aangezien door het gebruik van UNIQ het publiek een verband zou leggen tussen de activiteiten van opposant en die van de merkaanvrager.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en eveneens minstens een potentieel gevaar voor verwatering. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de merkaanvraag te verwerpen.

**B. Reactie verweerder**

13. Verweerder geeft aan dat het betwiste teken een kenmerkend beeldmerk of logo is dat direct een bepaalde sfeer geeft en herkenbaarheid. Het ingeroepen woordmerk YOUNIQ daarentegen betreft een louter woord, en heeft géén enkele afbeelding. Het woord kan alzo op tal van verschillende manieren worden gebruikt. Dit blijkt ook uit de website van opposant. Het betwiste teken betreft echter een vaststaand beeldmerk waarop geen wijzigingen worden toegepast en die steeds op dezelfde manier wordt weergegeven. Alleszins is duidelijk dat beide tekens geen gelijkaardige tekens, afbeeldingen, lettertypes bevatten en zelfs niet hetzelfde soort teken zijn, aldus verweerder.

14. De spelling van de tekens verschilt op significante wijze. Te meer nu de spelling ook de uitspraak van het woord wijzigt en de woorden alzo anders worden uitgesproken. De woorden worden ook compleet anders geschreven. Het betwiste teken begint met de U en het ingeroepen merk met YOU. Het lettertype verschilt ook. Ook de letter Q bevat voor het teken YOUNIQ een krul onder de cirkel, terwijl de Q in UNIQ een sierlijke krul door de Q bevat.

15. Ook de samenstelling van de tekens verschilt significant. Zo bevat het betwiste teken naast het woord UNIQ ook het woord WONEN. Bovendien is het woord WONEN zeer duidelijk vermeld, nu het verschil van grootte van de twee woorden beperkt is. Dit woord is zelfs ten zeerste bepalend voor het merk en geeft weer waar het merk over handelt. Het betwiste teken is eerder gefocust op het creëren van een

visueel herkenbaar concept, waarbij het logo en totaalbeeld herkenbaar zijn, in tegenstelling tot het ingeroepen merk dat de nadruk legt op het woord zelf. Dit maakt dat de gemiddelde consument de tekens niet snel met elkaar zal verwarren.

16. Beide tekens worden verschillend uitgesproken. YOUNIQ wordt uitgesproken, zoals geschreven en dus fonetisch beginnend met een J en dan pas de OE (JOENIK). UNIQ WONEN wordt uitgesproken beginnend met de U (Nederlands), dus niet de OE (Engels), zodat dit fonetisch geheel anders klinkt (UNIEK). Bovendien wordt UNIQ WONEN uitgesproken en bevat dit teken alzo een extra woord, zodat dit geheel anders klinkt. Het klopt dus niet dat beide tekens hetzelfde worden uitgesproken, zoals opposant stelt. Het betwiste teken wordt in het Nederlands uitgesproken en het ingeroepen merk in het Engels. Dit is geheel verschillend voor de U.

17. Verweerder benadrukt dat er gelet op het voorgaande geen verwarringsgevaar is en dat opposant de bewijslast draagt. Hier mag de nodige draagkracht van verwacht worden, gezien de verregaande gevolgen. Hier is in casu niet aan voldaan.

18. Ten aanzien van de betrokken diensten merkt verweerder op dat beide tekens niet uitsluitend voor dezelfde diensten zijn gedeponeerd, maar er louter hooguit voor bepaalde diensten overlapping is. Bovendien zijn partijen actief in volledig andere territoria. Waar opposant enkel actief is in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Polen (en dus niet in de Benelux), is verweerder enkel actief in de Benelux. Het doelpubliek van partijen is dus verschillend en gelet op het feit dat het merk van opposant niet herkend zal worden in de Benelux (nu zij daar niet actief is en gekend), zal er geen verwarring kunnen ontstaan.

19. Er is volgens verweerder geen sprake van een bekend merk, laat staan in de Benelux. Dit wordt door opposant ook niet aangetoond. Subsidiair voert verweerder aan dat als er al sprake zou zijn van een bekend merk, verweerder een geldige reden heeft om het betwiste teken in te schrijven gelet op de duidelijke verschillen tussen de tekens, het territoriaal gebruik en aanzien van de tekens en de niet volledige overlapping van de diensten, aldus verweerder.

20. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, noch van gevaar voor verwatering, zodat de oppositie ongegrond is en moet worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

23. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

24. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>


### **Vergelijking van de tekens**

25. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

26. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

27. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:  |
|-------------------------|---|
| YOUNIQ                  |  |

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

*Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen merk betreft een woordmerk en bestaat uit één woord met zes letters: YOUNIQ.
30. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het woord UNIQ in witte gestileerde letters tegen een zwarte vierkante achtergrond. Onder het woord UNIQ staat in iets kleinere letters het woord WONEN. Om de woordelementen is een figuratief element geplaatst, te weten een zeshoekige vorm in witte lijnen.
31. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>7</sup> Hoewel de beeldelementen in het betwiste teken niet aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen, zal de consument naar het oordeel van het Bureau vooral aandacht besteden aan de woordelementen in het betwiste teken, te weten UNIQ WONEN.
32. In het betwiste teken is het woordelement UNIQ naar het oordeel van het Bureau dominant. Het andere woordelement WONEN, dat in kleinere letters onder UNIQ staat, is namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten.
33. De laatste vier letters UNIQ van het ingeroepen woordmerk komen in identieke volgorde terug aan het begin van het betwiste teken. Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo bevat het betwiste teken ook nog een tweede woordelement, WONEN, en verschillende figuratieve elementen, die het ingeroepen woordmerk niet heeft. Verder zijn de eerste letters van de tekens verschillend.
34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

35. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen YOUNIQ en UNIQ WONEN. In het betwiste teken zal de consument naar het oordeel van het Bureau ook het woordelement WONEN uitspreken, nu dit onderschrift kort is en qua beeld samenhangt met het dominante element UNIQ.
36. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als één woord van twee lettergrepen: YOU-NIQ. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als twee woorden van in totaal vier lettergrepen: U-NIQ WONEN. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. De eerste twee lettergrepen van de tekens, waarop auditief de nadruk zal liggen, zullen door een deel van het Benelux publiek identiek worden uitgesproken, als JOE-NIK. Een ander deel van het Benelux publiek zal de eerste twee lettergrepen overeenstemmend uitspreken, als JOE-NIK versus U-NIK.
37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

38. Het relevante Benelux publiek zal naar het oordeel van het Bureau geen duidelijke betekenis toekennen aan YOUNIQ en UNIQ.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

39. Het betwiste teken zal, anders dan het ingeroepen merk, bij het relevante publiek het concept Wonen oproepen, door het tweede wordelement WONEN.

40. Gelet op het voorgaande stemmen het ingeroepen merk en het betwiste teken begripsmatig niet overeen.<sup>8</sup>

#### Conclusie

41. De tekens stemmen visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

#### Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>9</sup>

43. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>10</sup>

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>  | <b>Oppositie gericht tegen:</b>   |
|---|---|
| KI 35 Reclame; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, alle diensten met uitzondering van diensten verband houdend met werkgelegenheid.                             |   |
| KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.   | KI 36 Onroerende goederen (Advisering op het gebied van -); Woningbureaus (onroerende goederen); Makelaardij in onroerende goederen; Waardeschatting (taxatie) van onroerende goederen; Beleggingsadviezen met betrekking tot onroerende goederen; Verzorgen van financiering voor bouwprojecten. |
| KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.   | KI 37 Projectontwikkeling (bouw); Bouw van onroerende goederen; Woningbouw; Bouwtoezichtdiensten voor bouwprojecten; Supervisie over bouwkundige diensten.  |
| KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van hard- en software. | KI 42 Ontwerp van onroerende goederen; Ontwikkeling van bouwprojecten; Technische projectstudies op het gebied van de bouw; Technische projectstudies voor bouwprojecten; Opstellen van verslagen met betrekking tot technische projectstudies voor bouwprojecten.                                |

<sup>8</sup> Vgl. BenGH (tweede kamer) 23 januari 2023, C 2021/17, punt 35 (Tubex piping).

<sup>9</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>10</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten met betrekking tot tijdelijke huisvesting. |  |

*Klassen 36, 37 en 42*

45. De diensten in de klassen 36, 37 en 42 van het betwiste teken op het gebied van onroerende goederen en de financiering, bouw en het ontwerp daarvan zijn identiek dan wel in sterke mate overeenstemmend met de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 36, 37 en 42 die betrekking hebben op onder meer makelaardij in onroerende goederen, financiële zaken, bouw en onderzoeks- en ontwerpdiensten. Verweerder heeft dit ook niet gemotiveerd betwist. Met het betoog van verweerder dat partijen in de praktijk gericht zijn op een ander publiek (zie hiervoor onder punt 18), kan in deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie ook hiervoor onder punt 43). Ook zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>11</sup>

*Conclusie*

46. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend.

**Globale beoordeling**

47. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>12</sup> In dit geval bestaat het relevante publiek van de betrokken diensten op het gebied van onroerende goederen, financiële zaken, bouw en onderzoeks- en ontwerpdiensten uit zowel consumenten als uit professionals. Gelet op de aard van de diensten zal dit relevante publiek een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben. Dit geldt niet alleen voor de professionals, maar ook voor de consumenten, nu het hier gaat om belangrijke investeringen die een grote impact hebben op het leven.

48. 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.<sup>13</sup> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een verhoogd onderscheidend vermogen is gesteld, maar niet onderbouwd of aangetoond. Dat een merk wordt gebruikt in vier landen in Europa, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 11), betekent nog niet dat een merk bekend is in de Unie. Opposant heeft verder ook geen stukken ingediend om bekendheid te onderbouwen.

<sup>11</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<sup>12</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).



49. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>14</sup>

50. In dit geval stemmen de tekens visueel in geringe mate en auditief in zekere mate overeen. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is echter verhoogd. Daarnaast zijn de beginletters van de tekens visueel duidelijk verschillend en bevat het betwiste teken nog een extra woordelement en beeldelementen.

51. Gelet op deze factoren is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen tussen de tekens, dan voor de overeenkomsten zodat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>15</sup>

## **B. Reputatie**

52. Opposant heeft ook een beroep gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en gesteld dat er sprake is van verwatering (zie hiervoor onder punten 10-11). Een van de voorwaarden voor toepassing van deze grond is dat het ingeroepen merk bekend is. Nu bekendheid van het ingeroepen merk niet is aangetoond (zie hiervoor onder punt 48), kan het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

---

<sup>14</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>15</sup> Vgl. BenGH (tweede kamer) 23 januari 2023, C 2021/17, punt 44 (Tubex piping).

**C. Conclusie**

53. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat de oppositie wordt afgewezen. Er bestaat geen gevaar voor verwarring. Daarnaast kan het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

**IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2017916 wordt afgewezen.

55. De Benelux aanvraag met nummer 1457942 wordt wel ingeschreven.

56. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 april 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaar