

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018766
Van 25 juni 2024

Opposant: **d-amp GmbH**
Lohmannstraße 31
56626 Andernach
Duitsland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt 18328067**

VJUMI

Ingeroepen merk 2: **Uniemerkt 18336787**

vjumi

tegen

Verweerder: **Pinjo B.V.**
Jozef Liesstraat 1
2018 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Monard Law, Burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Tervurenlaan 270
1150 Brussel
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1479278**


Yumi

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 21 februari 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 40 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1479278 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2023.

2. Op 4 april 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 18328067 van het volgende woordmerk, ingediend op 29 oktober 2020 en ingeschreven op 24 februari 2021, voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38, 42 en 45: VJUMI;
- Uniemerkt 18336787 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 11 november 2020 en ingeschreven op 24 april 2021, voor waren en diensten in de klassen 9, 35,

36, 38, 42 en 45: .

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 42 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

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 4 april 2023. 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 29 september 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: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

8. Volgens opposant is de visuele overeenkomst tussen de tekens evident. De onderscheidende woorden VJUMI en YUMI lijken sterk op elkaar. Deze woorden hebben ongeveer dezelfde lengte en eindigen beide op UMI. De woordelementen verschillen enkel door hun beginletters waarbij de J in de ingeroepen merken zowel visueel als auditief een alternatief is voor de letter Y van het betwiste teken. Daarnaast

verschillen de tekens nu in het betwiste teken het grafisch element bovenaan het woordelement is geplaatst. Het grafische element is enkel decoratief en derhalve kan het niet als het dominerende element worden beschouwd. Het woordelement zal dan ook meer impact maken op de consument dan het grafische element. Gezien de woordelementen van de ingeroepen merken en het betwiste teken slechts verschillen in de toevoeging van de beginletters "VJ" en het beeldelement van het betwiste teken ondergeschikt is aan het woordelement, concludeert opposant dat de tekens visueel in zeer hoge mate overeenstemmen.

9. Doordat drie van de vijf letters overeenstemmen zijn de tekens auditief bijna identiek, aldus opposant. Het enige verschil is de toevoeging van de letter V in VJUMI welke nauwelijks hoorbaar is. Deze letter valt in de uitspraak weg doordat men de V en J samen uitsprekt. Het verschil is onvoldoende om de tekens van elkaar te onderscheiden. Auditief is er dus nauwelijks verschil tussen de tekens. De nadruk ligt immers op de laatste lettergreep van de tekens. Opposant concludeert dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.

10. Het woord VJUMI in de ingeroepen merken heeft geen betekenis. Het woord YUMI in het betwiste teken heeft ook geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is dus niet mogelijk.

11. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren en diensten van de ingeroepen merken en de diensten van het betwiste teken identiek zijn, of op zijn minst in hoge mate overeenstemmen. De diensten in klasse 42 van het betwiste teken hebben onder meer betrekking op software en webpagina's. Deze diensten zijn identiek aan de diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken. Klasse 42 van het betwiste teken bevat onder andere de term "Ontwerp van software". Deze term staat tevens in de merken van opposant als "Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, met name voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen, op het gebied van telematica, programma's voor de diagnose op afstand van voertuigen en programma's voor de beveiliging tegen diefstal" en "Softwareontwerp, -creatie, -engineering en -ontwikkeling op het gebied van mobiliteit". Daarnaast bevat klasse 42 van het betwiste teken de term "Updaten van software". Het updaten van software valt onder de term "onderhoud van software" in de merken van opposant. Ten slotte bevat klasse 42 van het betwiste teken de term "Ontwerp van webpagina's". Deze term heeft tevens betrekking op software en computerprogramma's. Deze term is soortgelijk aan meerdere termen uit de ingeroepen merken, te weten "Software as a Service [SaaS] en verhuur van software; Onderhoud van software; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Softwareontwikkeling voor derden; Softwareontwerp, -creatie, -engineering en -ontwikkeling op het gebied van mobiliteit; Softwareontwikkeling in het kader van de publicatie van software; Cloud computing; Hostingdiensten; Verschaffen van informatie met betrekking tot IT en programmering via websites". De term "Software-ontwikkeling" in klasse 42 van het betwiste teken komt een-op-een terug in de merken van opposant. De diensten van het betwiste teken in klasse 42 zijn daarnaast complementair aan de waren in klasse 9 van de oudere merken, te weten "Downloadbare computersoftware-applicaties; Computerprogramma's (geregistreerd); Computerprogramma's voor de gegevensverwerking" en zullen in verband worden gebracht met de onderneming die deze diensten uitvoert. Webpagina's kunnen immers worden opgevat als software, dan wel als computerprogramma.

12. De ingeroepen merken en het betwiste teken richten zich volgens opposant op hetzelfde publiek. In casu gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de normale consument. Zowel de EU merken als het betwiste teken zijn bijgevolg gericht op consumenten met een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau. Voor wat betreft bepaalde diensten zal het aandachtsniveau in specifieke situaties verhoogd kunnen zijn. Gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, zal het publiek, zelfs voor de diensten waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Het publiek zal bij het zien van het betwiste teken onmiddellijk een relatie leggen met de merken van opposant.

13. Opposant stelt dat de ingeroepen merken louter fantasievolle benamingen zijn en derhalve bijzonder onderscheidend in relatie tot de waren en diensten. Hieruit volgt dat het betwiste teken verwarring kan scheppen en het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of althans van ondernemingen die economisch met elkaar verbonden zijn.

14. Nu de merken in hoge mate overeenstemmen, de waren en diensten identiek zijn, dan wel in hoge mate overeenstemmen, kan het publiek menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van een gelieerde onderneming afkomstig zijn. Als gevolg hiervan is sprake van een groot risico op verwarringsgevaar tussen de merken. Het relevante publiek kan de merken onmogelijk uit elkaar houden.

15. Bijgevolg verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken gedeeltelijk af te wijzen wat betreft de diensten in klasse 42 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder legt uit dat hij de ontwerper is van de applicatie YUMI, dat gebruikers toelaat met slechts een paar stappen waardevolle momenten op foto te versturen naar vrienden en familie vergezeld van een persoonlijk bericht of persoonlijke noot. Opposant is de ontwerper van de applicatie VJUMI waarmee automobilisten in contact kunnen blijven met hun garage/werkplaats voor een mogelijk onderhoud of verplichte inspectie. Deze applicaties richten zich dus op een geheel ander publiek.

17. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarringsgevaar en negeert opposant bewust de duidelijke verschillen tussen de tekens.

18. Volgens verweerder is het beeldelement in het betwiste teken dominant nu het onmiddellijk de aandacht trekt van de consument. Het is decoratief en versterkt de betekenis van het concept achter het merk: You & Me, of Yumi. Er is geen link met de waren en diensten waarvoor het teken werd geregistreerd en daardoor verkrijgt het onderscheidend vermogen. Dit in tegenstelling tot het merk van opposant dat geen onderscheidende beeldelementen heeft. Bovendien valt de rode kleur van het betwiste teken sterk op en versterkt het de dominantie van het beeld. Voorts verschillen de lettertypes van de tekens. Bovendien bestaat het teken van verweerder uit één woord van 4 letters. De merken van opposant daarentegen bestaan beide uit één woord van 5 letters waarvan alleen de laatste drie letters overeenkomen met het betwiste teken. Door de korte woardelementen in de tekens is het verschil in het aantal letters des te opvallender, aldus verweerder. Er bestaat dus een cruciaal verschil tussen de merken wat betreft hun begin. Dat de ingeroepen merken beginnen met de ongebruikelijke medeklinkercombinatie VJ zal ook bijna geen enkele consument ontgaan. Dit zorgt volgens verweerder tevens voor een congestie aan het begin van de ingeroepen merken, dit in tegenstelling tot het woardelement in het betwiste teken dat simpelweg bestaat uit afwisselend een medeklinker en een klinker. Hij besluit daarom dat de tekens visueel niet, minstens in zeer geringe mate overeenstemmen.

19. Het grote visuele verschil tussen de merken (VJ vs. Y) zorgt volgens verweerder ook voor grote auditieve verschillen. Eerst en vooral bestaan de merken van opposant auditief niet uit twee maar uit drie lettergrepen. Het woord VJUMI komt niet overeen met een bestaand woord in de Europese Unie. Een deel van het relevante publiek zal het woord niet uitspreken als twee lettergrepen, omdat dit niet mogelijk is in de moedertaal. Er is dus een mogelijkheid dat de ingeroepen merken worden uitgesproken in drie lettergrepen, namelijk vi-ju-mi. Denkbaar is dat Franstalige gebruikers van VJUMI de combinatie VJ niet kunnen uitspreken als één gecombineerde medeklinker. Dit publiek zal dan ook de neiging hebben het buitenlandse woord uit te spreken volgens de fonetische regels van de eigen taal. De J wordt dan de typische sterke dzj-klank in het Frans: Vjumi = Vedzjumi. Nederlandstalige gebruikers zullen terugvallen op de uitspraak vejumi. In ieder geval domineert de beginletter V de uitspraak van het eerste deel van de

ingeroepen merken. In het Nederlands en het Frans, veruit de meest belangrijke talen in de Benelux, is de V een zeer uitgesproken en sterke medeklinker. In het betwiste teken is deze V afwezig. De zachte Y-klank kan maar op een manier worden uitgesproken in alle relevante talen en blijft in alle gevallen een tweelettergrepenwoord. Dit alles zorgt voor grote verschillen op vlak van structuur, uitspraak en ritme. Auditief stemmen de merken daarom volgens verweerder niet, dan wel slechts zéér gering overeen.

20. Begripsmatig verwijst het betwiste teken volgens verweerder naar You & Me, een verwijzing naar het doel van de applicatie. YUMI is bovendien een Japans woord met als betekenissen "beeldschoon" en "boog". Verweerder verwijst verder naar de stelling van opposant dat de VJUMI merken geen betekenis hebben. Begripsmatig zijn de merken dus geenszins overeenstemmend.

21. Verweerder maakt een vergelijking op basis van de waren en diensten in de klassen 9 en 42 van de ingeroepen merken en stelt dat de overige klassen waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn volledig verschillen van de diensten omschreven in klasse 42 van het betwiste teken en dat deze bijgevolg niet relevant zijn in de analyse. Hetzelfde geldt voor de klassen van het betwiste teken waartegen geen oppositie wordt gevoerd. In de vergelijking van de relevante diensten kunnen geen identieke, alleen sterk of soortgelijke termen worden aangetroffen. Het ontwerpen van een webpagina is niet gelijk aan het ontwerpen van software of computerprogramma's. Deze diensten komen slechts in geringe mate overeen.

22. Gelet op de grote visuele, auditieve en begripsmatige verschillen zal het publiek onmogelijk een relatie kunnen leggen tussen de tekens, aldus verweerder. Bovendien is het specifieke publiek van de tekens in de praktijk verschillend. De ene app valt onder de categorie "foto's en video's", de andere onder de categorie "diensten en auto's". De app van verweerder richt zich op minderjarigen en studenten die nog geen rijbewijs hebben. Deze groep mensen behoort niet tot de doelgroep van de ingeroepen merken.

23. De tekens beschikken volgens verweerder over een normaal onderscheidend vermogen. De merken van opposant hebben geen bekendheid op de markt.

24. Verweerder concludeert dat de algemene indruk van de tekens visueel, auditief en begripsmatig erg verschillend is. Het enige aspect waarin de tekens enigszins op elkaar gelijken zijn de diensten in klasse 42. Bijgevolg is enig risico op verwarringsgevaar uitgesloten. Gelet op het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie te verwerpen, het betwiste teken in te schrijven voor de diensten in klasse 42 en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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.*"¹

¹ 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

27. 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.²

28. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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.³

Vergelijking van de diensten

29. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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.⁴

30. 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.⁵

31. Het Bureau begint met een vergelijking van het eerste ingeroepen merk en het betwiste teken. Het Bureau citeert hierna enkel de diensten van het eerste ingeroepen merk die relevant zijn voor deze beslissing, te weten de diensten in klasse 42. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 42 Software as a Service [SaaS] en verhuur van software; Onderhoud van software; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, met name voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen, op het gebied van telematica, programma's voor de diagnose op afstand van voertuigen en programma's voor de beveiliging tegen diefstal; Advisering op technologisch gebied; Computerprogrammering voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen waaronder elektronische rittenboeken, programma's voor de diagnose op afstand van voertuigen en programma's voor de beveiliging tegen diefstal; Advisering op het gebied van software; Verhuur van computers en software; Conversie van data en computerprogramma's anders dan fysieke conversie; Advisering op het	KI 42 Ontwerp van software; Updaten van software; Software-ontwikkeling; Ontwerp van webpagina's.

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 Uniemerkt.

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

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

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>gebied van elektronische gegevensverwerking; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; Softwareontwikkeling voor derden; Softwareontwerp, -creatie, -engineering en -ontwikkeling op het gebied van mobiliteit; Systeemanalyse; Softwareontwikkeling in het kader van de publicatie van software; Cloud computing; Installatie en onderhoud van software voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen; Verhuur van computers voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen; Hostingdiensten; Verschaffen van informatie met betrekking tot IT en programmering via websites; Diensten van een computerprogrammeur; Technische inspectie van vervoermiddelen; Controle op afstand van computersystemen voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen; Platform as a Service [PaaS]; Gebruikersautenticatiediensten met gebruik van single sign-on technologie voor online software applicaties.</p>	
---	--

32. Verweerder erkent dat de diensten in klasse 42 op elkaar gelijken (zie punt 24 **Error! Reference source not found.**). Het Bureau stelt vast dat de diensten van verweerder identiek zijn aan de diensten *Onderhoud van software; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, met name voor de geoptimaliseerde exploitatie van voertuigen, op het gebied van telematica, programma's voor de diagnose op afstand van voertuigen en programma's voor de beveiliging tegen diefstal; Softwareontwikkeling voor derden; Softwareontwerp, -creatie, -engineering en -ontwikkeling op het gebied van mobiliteit; Softwareontwikkeling in het kader van de publicatie van software* van opposant nu de diensten van verweerder de diensten van opposant omvatten.⁶

Conclusie

33. De betwiste diensten in klasse 42 zijn identiek aan de diensten van opposant.

Vergelijking van de tekens

34. 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.⁷

35. 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


⁶ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de conflicterende tekens.⁸ 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.⁹

36. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VJUMI	

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit een woord van vijf letters: VJUMI. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, Yumi. Boven het woord staat een abstracte figuur die is samengesteld uit twee zeshoeken die op elkaar inhaken met aan weerszijden ervan telkens een vierkant dat aan de zijkant van de zeshoeken is ingepast. Het beeld en woord zijn weergegeven in het rood.

39. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.¹⁰ Hoewel het abstracte beeldelement aan het begin van het betwiste teken niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen¹¹, zal het publiek zeker ook aandacht besteden aan het woordelement gezien de grootte ervan en het feit dat het de helft van het teken inneemt.

40. Beide tekens delen in hun woordelementen de letters UMI identiek aan het einde. Ze verschillen door hun beginletters, respectievelijk VJ in het ingeroepen merk en Y in het betwiste teken. Hierbij zij opgemerkt dat de letters V en Y visueel wel op elkaar lijken nu de letter Y bovenaan ook een v vorm heeft die vervolgens in een verticale lijn naar beneden uitloopt. Verder verschilt het ingeroepen merk nog van het betwiste teken door de toevoeging van het beeldelement.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ 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).

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

41. Visueel zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.¹²

43. Het ingeroepen merk zal volgens het Bureau uitgesproken worden als V-JU-MI. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als JU-MI nu men de letter Y als een J zal uitspreken. De uitspraak van de tekens stemt overeen door de letters JUMI en verschilt door de letter V in het ingeroepen merk.

44. Auditief zijn de tekens overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

45. Opposant heeft gesteld dat beide tekens fantasiewoorden zijn zonder betekenis.

46. Verweerder erkent dat het ingeroepen merk geen betekenis heeft. Verder stelt hij dat het betwiste teken verwijst naar "You & Me", alsook dat YUMI een Japans woord is met als betekenissen "beeldschoon" en "boog" (zie punt 20 **Error! Reference source not found.**). Het Bureau is er niet van overtuigd dat het publiek de door verweerder genoemde betekenis "You & Me" in het bestreden teken zal herkennen, zeker nu deze betekenis niet zonder meer uit het woord blijkt (de O, & en E ontbreken en er wordt een letter I toegevoegd). Dat men deze betekenis beoogt te communiceren maakt niet dat het in aanmerking komend publiek dit ook zo zal begrijpen. Verweerder toont ook niet aan dat het publiek dit element in het betwiste teken in deze betekenis zal opvatten. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek het element Yumi in het betwiste teken daarom zien als een fantasiewoord. Het Bureau is van oordeel dat het Benelux publiek ook niet de Japanse betekenissen van het woord Yumi zal herkennen, zeker nu Japans geen courante taal is in de Benelux.

47. Nu geen van de tekens een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

48. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en auditief stemmen ze overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Globale beoordeling

49. 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.¹³ De diensten in klasse 42 betreffen diensten die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een niet lage aanschafprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke diensten een bepaalde waarde

¹² Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan. De diensten zijn over het algemeen gericht op professionals en om die reden zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

50. 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.¹⁴ Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk nu het geen kenmerk van de betrokken diensten beschrijft.

51. 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.¹⁵

52. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en auditief stemmen ze overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er, zelfs voor het publiek met een verhoogd aandachtsniveau, sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide diensten en de diensten van het betwiste teken van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

53. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder punt 30). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹⁶

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat.

55. Aan een vergelijking tussen het betwiste teken en het tweede ingeroepen merk komt het Bureau niet meer toe, omdat dit niet tot een ruimere toewijzing van de oppositie kan leiden.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2018766 wordt toegewezen.

57. De Benelux aanvraag met nummer 1479278 wordt niet ingeschreven voor de diensten in klasse 42.

58. De Benelux aanvraag met nummer 1479278 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten in de klasse 16 en 40 waartegen de oppositie niet gericht was.

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁶ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

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

Den Haag, 25 juni 2024



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk