



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001811**  
**van 06 december 2010**

**Opposant:** **STONCOR GROUP, INC**  
One Park Avenue  
08052 Maple Shade, New Jersey  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234, route d'Arlon  
8001 Strassen  
Groot-Hertogdom Luxemburg

**Ingeroepen merk 1:** STONSHIELD (Europese inschrijving 1919729)  
**Ingeroepen merk 2:** STONHARD (Europese inschrijving 1919885)

*tegen*

**Verweerder:** **Holding Steenberg De Wijk BV**  
Industrieweg 17  
7949 AJ Rogat  
Nederland

**Gemachtigde:** **MerkWerk Utrecht B.V.**  
Postbus 1283  
3500 BG Utrecht  
Nederland

**Betwiste merk:** StoneHill (Benelux spoedinschrijving 822620)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 3 mei 2007 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk Stonehill ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 19, 35, 37 en 40. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 822620 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 mei 2007.

2. Op 1 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1919729 van het woordmerk STONSHIELD, ingediend op 24 oktober 2000 en ingeschreven op 19 maart 2003 voor waren in de klassen 1 en 19;
- Europese inschrijving 1919885 van het woordmerk STONHARD, ingediend op 24 oktober 2000 en ingeschreven op 7 juni 2002 voor waren in de klassen 1, 2, 17 en 19.

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 de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren in klasse 19 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 augustus 2007.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 7 juni 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 augustus 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 12 augustus 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 17 maart 2009 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 mei 2009 om daarop te reageren.

10. Op 8 april 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 21 april 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 21 juni 2009.

11. Op 19 juni 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 25 september 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 25 november 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 23 november 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 4 maart 2010.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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**

16. Opposant is van mening dat de waren van het betwiste teken identiek of in ieder geval in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Maar ook de diensten van het betwiste teken acht hij identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten, aangezien er zulk een nauwe band is tussen deze waren en diensten dat er sprake is van complementariteit.

17. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, meent opposant dat de eerste lettergreep zowel visueel als auditief identiek is. Verder begint de tweede lettergreep van de merken en het teken met dezelfde letter, namelijk de H en komen ook de letters I en L van het tweede ingeroepen recht voor in het betwiste teken. Ook zijn de tekens nagenoeg even lang; het verschil van één letter zal door het betrokken publiek niet opgemerkt worden, zo meent opposant. Daarnaast is ook het ritme van de tekens identiek, waaraan opposant bijzonder belang toekent, aangezien de consument de tekens onmiddellijk met elkaar in verband zal brengen omwille van deze soortgelijke fonetische constructie. Ten slotte ziet opposant een hoge mate van begripsmatige overeenstemming omwille van de identieke lettergreep STON.

18. Opposant wijst erop dat hij, naast de ingeroepen rechten, titularis is van andere merken die beginnen met het voorvoegsel STON. Gelet op het langdurige en voortdurende gebruik van het voorvoegsel STON heeft opposant aldus het element STON een bijzonder karakter doen verkrijgen, waardoor het publiek kan denken dat het betwiste teken slechts een nieuwe variant vormt op zijn assortiment waren en diensten en er dezelfde herkomst aan kan toedichten.

19. Mitsdien verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te verwerpen en de kosten en uitgaven in verband met de oppositieprocedure ten laste te leggen van verweerder.

**B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de ingeroepen rechten.

21. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder geen normaal gebruik van de ingeroepen rechten. Sommige stukken zijn niet afkomstig van een onafhankelijke bron of niet in de proceduretaal gesteld of vertaald, en zouden niet mogen worden toegelaten, aldus verweerder. Andere stukken betreffen slechts het gebruik als handelsnaam, hebben betrekking op andere waren dan die waarop de oppositie is gebaseerd, of vermelden de ingeroepen rechten in het geheel niet, en weer andere stukken vallen buiten de relevante periode.

22. Verweerder ontkent niet dat een deel van de waren in klasse 19 identiek is, maar de overige waren verschillen volgens hem qua aard, bestemming, afzetkanalen en eindgebruikers. De diensten acht hij in het geheel niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

23. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, wijst verweerder erop dat het betwiste teken in feite uit twee delen bestaat en door het publiek als een samenstelling zal worden gezien en gelezen. Het eerste deel, STONE, is daarmee geenszins identiek aan het eerste deel van de ingeroepen rechten. Het tweede deel heeft slechts de beginletter H gemeen met het tweede deel van de ingeroepen rechten; voor het overige is er noch visueel noch auditief enige overeenstemming, aldus nog verweerder.

24. Op begripsmatig vlak wijst verweerder erop dat het element STON van de ingeroepen rechten geen enkele betekenis heeft, terwijl STONE bij het betwiste teken in het Engels staat voor "steen" en in combinatie met het tweede element HILL (heuvel, berg) een allusie is op de handelsnaam van verweerder. Een gelijkenis met de elementen SHIELD en HARD is volgens verweerder dan ook ver te zoeken en hij concludeert dan ook dat er in feite geen enkele begripsmatige gelijkenis tussen de tekens bestaat.

25. Verweerder meent dat van een seriemark geen sprake kan zijn, aangezien opposant de oppositie enkel heeft gebaseerd op de twee vermelde ingeroepen rechten. Bovendien heeft opposant van het bestaan van deze seriemarken geen enkel bewijs geleverd, zo stelt verweerder. En ten slotte stemt het element STONE van het betwiste teken niet overeen met het element STON van deze vermeende seriemarken.

26. Verweerder concludeert dat het bewijs van gebruik niet, niet voldoende of niet voor alle waren is geleverd, waardoor de merken van opposant geen basis kunnen vormen voor deze oppositie. Bovendien is volgens hem elk gevaar voor verwarring uitgesloten, weshalve hij het Bureau verzoekt de oppositie te verwerpen en meent dat de kosten voor deze oppositie voor rekening van opposant dienen te komen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen**

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Het depot waartegen de oppositie zich richt, is gepubliceerd op 10 mei 2007. De ingeroepen rechten zijn ingeschreven op 19 maart 2003, respectievelijk 7 juni 2002. Aangezien de ingeroepen rechten minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het depot werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond en kunnen de gebruiksbewijzen onbesproken blijven.

#### A.2. **Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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."

31. 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, 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***

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
STONSHIELD	StoneHill
STONHARD	

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. 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 wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn 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). Zo valt op dat het betwiste teken eigenlijk een samenstelling is van twee aan elkaar geschreven woorden, te meer daar beide woorden beginnen met een hoofdletter. Het gaat om twee alledaagse Engelse woorden, namelijk STONE (steen) en HILL (heuvel) die door het in aanmerking komend publiek meteen zullen worden begrepen. In zijn geheel betekent het betwiste teken dus "steenheuvel".

36. De ingeroepen rechten hebben in hun geheel geen betekenis. Alleen de laatste elementen hebben een betekenis, namelijk "schild", respectievelijk "hard", betekenissen die dus geheel verschillend zijn van deze van het betwiste teken.

37. De merken en het teken stemmen in begripsmatig opzicht niet overeen.

#### *Visuele vergelijking*

38. De te vergelijken tekens zijn alle zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk tien, acht en negen letters.

39. De eerste vier letters van de merken en het betwiste teken zijn identiek. De consument zal weliswaar 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), maar zoals hierboven reeds is uiteengezet, is het eerste deel van het betwiste teken het welbekende Engelse woord voor steen, STONE. De consument zal dat als een geheel waarnemen, waardoor de overeenstemming met de eerste letters van de ingeroepen rechten minder in het oog springt.

40. Bovendien zal volgens vaste rechtspraak het publiek 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 (GEU, NLSport, NLJeans, NLAActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). In casu is het bestanddeel STONE beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het publiek zal dus meer aandacht schenken aan de – ten aanzien van de betrokken waren en diensten – fantasieaanduiding HILL, en aan de combinatie van beide woorden. Het tweede element van het betwiste teken stemt in geen enkel opzicht overeen met de ingeroepen rechten. Al deze punten van verschil doen in belangrijke mate afbreuk aan het enige punt van visuele overeenstemming tussen de tekens als gevolg van de vier identieke beginletters.

41. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk op visueel vlak slechts in geringe mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Het betwiste teken zal ongetwijfeld op zijn Engels worden uitgesproken, gelet op zijn betekenis. De uitspraak van het eerste deel, STONE, is daardoor anders dan bij de ingeroepen rechten: de O wordt uitgesproken als [o] en de N klinkt langer. Op auditief vlak hebben de tekens dan ook hooguit slechts enkele medeklinkers die hetzelfde klinken, maar gelet op het beperkt assortiment letters dat het alfabet biedt, is dat onvoldoende om de auditieve totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

43. Op auditief vlak zijn de merken en het teken niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

44. De merken en het teken stemmen alleen op visueel vlak in geringe mate overeen; op auditief en op begripsmatig vlak zijn zij verschillend.

45. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

46. Zoals hiervoor opgemerkt, heeft het betwiste teken, of toch minstens de twee woordbestanddelen van het teken, een dergelijke vaststaande betekenis en de ingeroepen rechten niet. Gelet op de geringe mate van overeenstemming, enkel op visueel vlak, is het Bureau van oordeel dat

deze neutralisering zich in casu voordoet en dat de tekens in hun totaalindruk dus niet overeenstemmend zijn.

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

47. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

48. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
<p><u><i>Europese inschrijving 1919729</i></u></p> <p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal, met name: vloeren en vloersystemen bestaande uit epoxyharsen, hardings-/uithardingsmiddelen voor gebruik met epoxyharsen en kwarts als toeslagmateriaal voor gebruik in industrie en instellingen.</p>	<p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; bouwfolie, niet van metaal; draag- en verplaatsbare constructies niet van metaal voor (draag)luchthallen en tenten; pneumatische en gespannen daken en overkappingen, niet van metaal; niet-metalen (gespannen) constructies, waaronder hallen; steiger-, schoor- en stutwerk, niet van metaal; mestopslagsystemen niet van metaal.</p>
<p><u><i>Europese inschrijving 1919885</i></u></p> <p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; met name: vloeibare preparaten voor gebruik als hardingsmiddel voor beton en als deklaag voor funderingen, als waterbestendig bestanddeel, als houtconserveringsmiddel en als antivriesoplossing voor beton, vloeren en vloersystemen bestaande uit epoxyhars, hardings-/uithardingsmiddelen voor gebruik met epoxyharsen en toeslagmateriaal voor gebruik in industrie en instellingen; mortel, waaronder meercomponentenmortel voor gebruik in industrie en instellingen, door polymeren gemodificeerde mortel; mortel voor het opvullen van holten in horizontale oppervlakken;</p>	



<p>geleimortel, pleistermortel en vervloeibare mortel; kwartstoestlagmateriaal, en, naar keuze, pigmenten; voegspecie, waaronder driecomponentenvoegspecie op epoxybasis, cementhoudende voegspecie, niet-krimpemde, niet-metallische voegspecie; snelzettende voegspecie; uitzettende voegspecie; waterdoorlatende voegspecie; waterdichtende voegspecie; zelfegaliserende onderlagen voor vloeren; cementhoudende onderlagen voor vloeren; zeer sterke voegspecie; cementhoudende verankerings- en gietmaterialen voor gebruik met metselwerk en beton.</p>	
	<p>Klasse 35 Detailhandeldiensten en groothandeldiensten ten behoeve van voornamelijk aannemers, installateurs en mechanisatiebedrijven; detailhandeldiensten en groothandeldiensten met betrekking tot met name technische waren en landbouwmaterialen waaronder leidingsystemen, slangen en koppelingen, beregeningsapparaten en toebehoren, pompen, elektra, sanitair, verwarming, bouwmaterialen, agrarische apparaten en toebehoren, tuinmaterialen, gereedschappen, persoonlijke beschermingswaren en dergelijke, isolatiematerialen, mestopslagsystemen, dichtingsmaterialen, dekzeilen, zeilmakerijproducten, opslagbassins, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, machines, werktuigmachines, motoren, bevestigingsmaterialen, pompen, reinigers, lijm, kit, soldeermiddelen, mano-, thermo- en diverse andere meters, druppelbevoeiingsapparaten, textiel, doeken, folies, zeilen, snelkoppelingen, aansluitstukken, koppelingen, fittingen, landbouwwerktuigen, draagconstructies, sifons, putten, roosters, drainage materialen, rioleringsmaterialen, buizen, leidingen; zakelijke bemiddeling en advisering bij het verhandelen, het leveren en de import en export van voornoemde goederen.</p>

	Klasse 37 Bouw, installatie, reparatie en montagewerkzaamheden ook in verband met mestopslagsystemen; verhuur van dekkleden, dekzeilen, afdekschermen en afdek- en dichtingsfolies voor bouwdoeleinden; verwerking van isolatiematerialen voor bouwdoeleinden.
	Klasse 40 Behandeling van materialen, waaronder bewerken van isolatiematerialen, dichtingsmaterialen, textiel, doeken, folies en zeilen (zeilmakerij).

## B. Overige factoren

49. Opposant stelt dat hij titularis is van nog een aantal andere merken die beginnen met het voorvoegsel STON, en dat dit voorvoegsel door langdurig en voortdurend gebruik een bijzonder karakter heeft verkregen (zie punt 18). Voor zover opposant hiermee zou willen betogen dat hij gebruik maakt van een seriemark, zij opgemerkt dat geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

## C. Conclusie

51. De merken en het teken stemmen enkel op visueel vlak in geringe mate overeen. Het Bureau is van oordeel dat deze visuele overeenstemming geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen en dat de tekens in hun totaalindruk dus niet overeenstemmen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2001811 wordt afgewezen.

53. Benelux spoedinschrijving 822620 blijft gehandhaafd voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

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

Den Haag, 06 december 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne