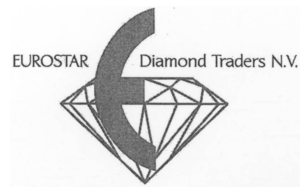


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002397**  
**van 4 mei 2010**

- Opposant:** **SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - S.N.C.F.**  
34 Rue du Commandant René Mouchotte  
75014 Parijs  
Frankrijk  
**SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - S.N.C.B.**  
85 Rue de France  
1060 Brussel  
België  
**EUROSTAR (UK) LIMITED**  
Eurostar House - Waterloo station  
Londen SE1 8SE  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
NCI Business Center, "Twin Squares"  
Culliganlaan 1B  
1831 Diegem  
België
- Ingeroepen merk 1:** EUROSTAR (Benelux inschrijving 627273)  
**Ingeroepen merk 2:** EUROSTAR (Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)
- tegen*
- Verweerder:** **EUROSTAR DIAMOND TRADERS, naamloze vennootschap**  
Hoveniersstraat 53  
2018 Antwerpen  
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België



**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1146334)

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

1. Op 31 oktober 2007 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 14. Dit depot is onder nummer 1146334 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 oktober 2007.

2. Op 29 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 627273 van het woordmerk EUROSTAR, ingediend op 24 juni 1997 voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41 en 42;
- EUROSTAR, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 14 van het ingeroepen recht.

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 ter kennis gebracht van partijen op 1 februari 2008.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. Daardoor is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 23 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan. Ingevolge een nieuw verzoek tot opschorting is deze termijn verlengd tot en met 23 april 2009.

9. Op 22 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen

doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 29 april 2009 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 29 juni 2009.

10. Op 28 april 2009 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten en stukken ingediend. Op 7 mei 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 juli 2009 om daarop te reageren.

11. Op 2 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 8 juli 2009.

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

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

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

14. 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**

15. Opposant stelt dat de waren van het betwiste teken eveneens voorkomen in de warenlijst van het ingeroepen recht en dus identiek dan wel soortgelijk zijn.

16. Het beeldelement van een diamant heeft volgens opposant op zich geen onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt voor de woorden DIAMOND TRADERS N.V., die de activiteit beschrijven die onder het merk wordt gevoerd, namelijk diamanten verhandelen. Ook de letter E, die een suggestie van Europa oproept heeft geen of slechts een zwak onderscheidend vermogen, zodat het element EUROSTAR als het onderscheidende en dominerende bestanddeel aangemerkt dient te worden, aldus opposant. Aangezien dit element identiek is aan het ingeroepen recht, zijn de tekens zowel op visueel als op auditief en op begripsmatig vlak zeer overeenstemmend, zo stelt opposant.

17. De mate van overeenstemming tussen de tekens wordt volgens opposant nog versterkt doordat het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen geniet door zijn grote en algemene bekendheid bij het publiek. De EUROSTAR treinverbinding kent wereldwijd een algemene bekendheid in de transportmarkt alsook in de actualiteit als sponsor van culturele en sportieve evenementen. Opposant is daarom van mening dat de consument bij de aankoop van producten onder het jongere merk zal denken dat dit behoort tot en/of deel uitmaakt van het accessoiregamma van het befaamde oudere merk. Opposant voegt een aantal documenten toe die volgens hem de algemene bekendheid van het oudere merk in de Benelux aantonen en ondersteunen.

18. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat, dat nog versterkt wordt door de bekendheid van het oudere merk op de Benelux markt. Daarom steunt opposant zijn oppositie mede op

de algemene bekendheid van zijn merk. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht is ingeschreven voor totaal verschillende waren en diensten en niet voor diamanten, waarvoor hij (verweerder) zeer gekend is in deze sector. Opposant biedt namelijk treinreizen aan, waardoor er geen sprake is van verwarring bij het publiek. Bovendien worden de betrokken waren en diensten in totaal andere sectoren te koop aangeboden.

20. Daarnaast heeft verweerder nog andere Beneluxmerken geregistreerd met het element EUROSTAR en gebruikt hij deze merken reeds jarenlang. In het verleden heeft verweerder reeds een overeenkomst gesloten met opposant en werden de gevraagde warenbepalingen doorgevoerd.

21. Verder stelt verweerder dat uit de door opposant ingediende stukken niet blijkt dat de ingeroepen rechten gebruikt worden voor diamanten. Tevens is verweerder van mening dat niet al deze stukken in aanmerking kunnen worden genomen, daar zij niet zijn ingediend in de proceduretaal en omdat de vertaling van deze documenten ontbreekt.

22. Verweerder concludeert dan ook dat het gebruik van de ingeroepen rechten voor diamanten niet is aangetoond en dat er geen verwarring tussen de betrokken merken ontstaat bij het publiek, aangezien zij voor totaal andere waren en diensten worden gebruikt.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het betwiste depot in te schrijven.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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 waren**

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de opmerking van verweerder, dat het ingeroepen recht alleen voor treinreizen wordt gebruikt (zie punt 19), zal in onderhavig geval geen rekening kunnen worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 627273)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
CI 14 Horlogerie et instruments chronométriques, et notamment montres et pendules en tous genres, réveils, étuis pour l'horlogerie, bracelets, épingles de cravates, épinglettes, sautoirs, épingles, boutons de manchettes, et plus généralement produits de joaillerie, bijouterie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes. <i>Horloges en tijdmeetinstrumenten, met name            uurwerken en slingeruurwerken in alle soorten,            wekkers, etuis voor horloges, armbanden,            dasspelden, pins, hangers, spelden,            manchetknopen en meer algemeen            juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, edele            metalen en hun legeringen en producten hieruit            vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet            begrepen in andere klassen.</i>	KI 14 Diamanten en juwelierswaren.
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze            inschrijving is in het Frans. De Nederlandse            vertaling is uitsluitend ten behoeve van de            leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

30. De waren *juwelierswaren* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

31. De waren *diamanten* van het betwiste teken zijn een species van het genus *edelstenen* van het ingeroepen recht en dehalve identiek daaraan. Volgens Van Dale (14<sup>de</sup> druk) is een edelsteen immers een "kostbare steen, (bewerkt) stuk edelgesteente" en *Le Petit Robert* noemt met name diamanten als voorbeeld. Daarnaast zijn diamanten soortgelijk aan de waren *horloges, armbanden, dasspelden, pins, hangers, spelden, manchetknopen en meer algemeen juwelierswaren, bijouterieën en edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen* van het ingeroepen recht. Diamanten kunnen deel uitmaken van al deze waren ter verdere versiering ervan. In feite is het zelfs zo dat diamanten zelden zelfstandig als sieraad dienst doen, maar nagenoeg altijd in bovengenoemde waren verwerkt worden. In dat geval vormen zij daarvan een onlosmakelijk onderdeel en is de soortgelijkheid zelfs hoog te noemen.

#### *Conclusie*

27. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie gebaseerd is.

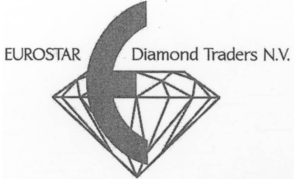
#### ***Vergelijking van de tekens***

28. 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).

29. 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).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EUROSTAR	

32. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEA, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

#### *Begripsmatige vergelijking*

33. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

34. Het figuratieve element van het betwiste teken bestaat uit een gestileerde veelhoekige diamant en een gestileerde hoofdletter E. De gestileerde diamant is zeer gebruikelijk voor het weergeven van driedimensionale diamanten op een tweedimensionaal vlak, en is beschrijvend voor de waren waarvoor het teken is aangevraagd. De specifieke vormgeving van de letter E verwijst duidelijk naar de Europese Unie. Ook het verbale element "Diamond Traders N.V.", vrij vertaald: "Diamanhandelaars N.V." is duidelijk beschrijvend voor de betrokken waren.

35. Het element EUROSTAR heeft weliswaar ook een betekenis in het Engels, namelijk "Euroster", en kan als aanprijzing worden opgevat voor de betrokken waren, maar beschrijvend voor die waren is het niet, zodat geconcludeerd kan worden dat het element EUROSTAR het dominante en meest onderscheidende bestanddeel is van het betwiste teken. Dit dominante bestanddeel is identiek aan het ingeroepen recht, dat uiteraard dezelfde betekenis heeft.

36. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden, zijnde tevens de handelsnaam van verweerder, de afkorting van de rechtsvorm en een figuratief element.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, mede aangezien het beeldelement deels beschrijvend en deels verwijzend is.



39. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in het voorliggende geval niet anders, te meer daar het element EUROSTAR visueel duidelijk gescheiden wordt van de rest door de figuratieve elementen, zodat ook in visueel opzicht dit element EUROSTAR als het dominante bestanddeel dient aangemerkt te worden. Dit bestanddeel is identiek aan het ingeroepen recht en de daardoor ontstane globale indruk van visuele overeenstemming wordt niet opgeheven door de toevoeging van het beschrijvende deel van de handelsnaam en een grotendeels beschrijvend beeldelement.

40. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Ook op auditief vlak zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet als onderscheidend en dominerend ervaren worden en het eerste deel van een merk de meeste aandacht trekken (arresten Budmen en Mundicor, beide reeds aangehaald). Ook op dit vlak is EUROSTAR dus het dominante bestanddeel van het betwiste teken en identiek aan het ingeroepen recht. De daardoor ontstane totaalindruk van auditieve overeenstemming wordt niet opgeheven door het beschrijvende deel van de handelsnaam. Immers, een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEA, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken zijn zowel op begripsmatig als op visueel en op auditief vlak overeenstemmend.

### **A.2. Globale beoordeling**

44. 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.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om juwelierswaren, waarbij het zowel kan gaan om exclusieve en erg dure juwelen als om goedkopere imitatiesieraden, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing 2001718, Mi Amor, 30 september 2009).

46. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). Gelet op het

aanprijzend karakter van het ingeroepen recht in relatie tot de betrokken waren, moet in casu uitgegaan worden van een eerder zwak initieel onderscheidend vermogen.

47. Er zij evenwel op gewezen dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEA Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007 en HvJEU, Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

48. In casu zijn de tekens zowel begripsmatig als visueel en auditief overeenstemmend en zijn de betrokken waren identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Op grond van deze factoren concludeert het Bureau tot verwarringsgevaar, zodat de algemene bekendheid van het ingeroepen recht niet nader onderzocht dient te worden.

## **B. Overige factoren**

49. Verweerder heeft de door opposant ingediende stukken opgevat als bewijzen van gebruik, hoewel opposant deze niet als dusdanig heeft aangeduid. Aangezien verweerder niet om gebruiksbewijzen heeft gevraagd, kunnen de stukken van opposant dan ook niet door het Bureau worden beoordeeld als bewijzen van gebruik en dient dus de gehele warenlijst van het ingeroepen recht te worden vergeleken met deze van het bestreden teken (zie in deze zin BBIE, oppositiebeslissing MAXXAM, 29 april 2010). Bovendien kan in ondergeschikte orde opgemerkt worden dat verweerder het gebruik van het ingeroepen recht enkel betwist voor diamanten en niet voor de overige waren. Zoals hiervoor reeds genoegzaam is gebleken, zou ook op basis van de overige waren identiteit dan wel soortgelijkheid zijn vastgesteld.

50. De klacht van verweerder omtrent de anderstalige en niet vertaalde stukken van opposant kan onbesproken blijven, aangezien het Bureau deze stukken niet heeft betrokken in het eindoordeel. Wel wijst het Bureau erop dat op grond van regel 1.25 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend en in aanmerking worden genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

51. Het bestaan van eerdere overeenstemmende inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen (zie in die zin ook: GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005; Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en Yokana, T-103/06, 13 april 2010)..

52. Verweerder beroept zich verder op een eerder met opposant gesloten overeenkomst. Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 juncto 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van

verzet tegen een depot dan wel voor verdediging daarvan, kunnen in een oppositieprocedure geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

**C. Conclusie**

53. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2002397 wordt toegewezen.

55. Benelux depot 1146334 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 4 mei 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard