

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

van 29 januari 2010

N° 2002708

**Opposant:** **Stad Genk**  
Dieplaan 2  
3600 Genk  
België

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

**Ingeroepen merk:**  (Benelux inschrijving 825089)

*tegen*

**Verweerder:** **DC HORECA BVBA**  
Marktstraat 28  
3600 Genk  
België


**Gemachtigde:** **Karel Lambrichts**  
Rijksweg 358  
3630 Maasmechelen  
België

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1143494)

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


1. Op 10 januari 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 21, 24, 25, 35 en 43



een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1143494 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2008.

2. Op 1 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 825089 van het gecombineerde



woord- /beeldmerk , ingediend op 15 juni 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 38, 41 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten 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. Op 7 april 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 juni 2008. Het Bureau heeft op 12 juni 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 12 augustus 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 12 augustus 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 augustus 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 22 oktober 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Aangezien het tweede exemplaar van deze reactie onvolledig was, heeft het Bureau verweerder verzocht binnen een termijn van twee maanden een identiek tweede exemplaar toe te zenden. Het Bureau ontving dit exemplaar op 29 oktober 2008. Dit werd op 31 oktober 2008 aan opposant gezonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

13. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant meent dat merk en teken op visueel vlak in zeer grote mate overeenstemmen. Het dominerende bestanddeel in het betwiste teken is het cijfer 3600, aangezien het onderschrift bij het betwiste teken beschrijvend is. Bovendien heeft het woordelement een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Het dominerende element 3600 van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht.

15. De overwegingen inzake de visuele vergelijking zijn volgens opposant in nog sterkere mate van toepassing op de auditieve vergelijking. Opposant concludeert dat merk en teken op auditief vlak identiek zijn.

16. Aangezien merk en teken beide bestaan uit een nummerreeks van vier nummers, meent opposant dat deze op begripsmatig vlak identiek zijn.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, meent opposant dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek, soortgelijk dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

18. Opposant concludeert dat de totaalindrukken van de te vergelijken merken in hoge mate met elkaar overeenstemmen. Hij meent dat het publiek bij het zien van het betwiste teken een relatie zal leggen met het merk van opposant. Hierbij merkt opposant op dat het merk van opposant een groot onderscheidend vermogen bezit, waardoor de beschermingsomvang groot is. Opposant stelt dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen beide merken en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten van de procedure.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder stelt in de eerste plaats dat een administratieve overheid geen merk kan deponeren. Opposant voldoet daarom volgens verweerder niet aan de eisen van artikel 2.1 BVIE. Bovendien had het Bureau het teken van opposant, volgens verweerder, voor inschrijving moeten weigeren omdat het kan dienen tot aanduiding van een plaats van herkomst.

20. Verweerder merkt op dat het cijfer 3600 de postcode van de stad Genk is, de plaats waar de waren en diensten van verweerder worden aangeboden.

21. Het in aanmerking komend publiek beperkt zich volgens verweerder tot de klanten van verweerder. Hij vermeldt het betwiste teken alleen in zijn verbruikszaal, die duidelijk van de buitenwereld is afgescheiden omdat zij is ondergebracht in een zaal waarvan het publiek weet dat het een brasserie/eetgelegenheid is. Het geografisch spreidingsgebied beperkt zich volgens verweerder daarom tot een kleine groep mensen. Er bestaat geen concurrentie tussen merk en teken, aldus verweerder, omdat de waren en diensten van het ingeroepen recht nooit op dezelfde plaats zullen worden aangeboden als de waren en diensten van het betwiste teken.

22. Verweerder meent dat merk en teken op visueel vlak niet overeenstemmen, gezien de verschillende beeldelementen.

23. Op auditief vlak is verwarring volgens verweerder onbestaande. In tegenstelling tot wat opposant beweert, behoort het onderschrift volgens verweerder tot het geheel van het merk. Bovendien wordt het betwiste teken volgens verweerder in het Engels uitgesproken, reden waarom het onderschrift van het betwiste teken eveneens in het Engels is. Dit in tegenstelling tot het merk van opposant, dat in het Nederlands zal worden uitgesproken.

24. Verweerder merkt met betrekking tot de begripsmatige vergelijking op dat er door het onderschrift FOOD DRINKS LOUNGE ENJOY in het betwiste teken, dat hij het onderscheidende en deels dominerende bestanddeel van het merk noemt, geen begripsmatige overeenstemming is tussen dit betwiste teken en het ingeroepen recht.

25. Verweerder merkt met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten een aantal punten op: opposant gebruikt zijn merk niet intensief; opposant gebruikt zijn merk voor andere waren en diensten dan verweerder; verweerder wenst enkel de kwaliteit van de gerechten die hij aanbiedt te beschermen; het geografische gebied en het doelpubiek van opposant en verweerder verschillen wezenlijk. Verweerder concludeert dat de waren en diensten van merk en teken niet soortgelijk zijn.

26. De conclusie van verweerder is dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

27. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

28. 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”.*

29. Volgens vaste rechtspraak van het EHvJ 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: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten EHvJ, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**

30. 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 (EHvJ, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. 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.

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (EHvJ, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het cijfer 3600, geplaatst in een grijze spreekballon met een kleine uitstulping boven het cijfer 3. Rond deze uitstulping en een klein deel van de spreekballon is een hemelsblauwe rand getekend. De spreekballon loopt aan de linkerkant bovendien uit in een dikke grijze streep. Het geheel is geplaatst in een rechthoek waarvan het onderste deel hemelsblauw en het bovenste deel lichtgrijs is.

35. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het cijfer 3600. Het cijfer 3 is zilvergrijs, het cijfer 6 en de eerste 0 zijn zwart en de laatste 0 is rood. Het cijfer 6 is bovendien weergegeven als een rond bolletje met een lus er boven. Het bolletje heeft aan de binnenkant een kleur, namelijk de kleur rood. Het cijfer 6 doet ook denken aan een open hangslot. Onder het cijfer 3600 is een onderschrift geplaatst: FOOD in zwarte letters, DRINKS in rode letters, LOUNGE in zwarte letters en ENJOY in zilverkleurige letters.

36. 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.

37. Bovendien zal het publiek 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; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het onderschrift van het betwiste teken is beschrijvend. Het dominerende bestanddeel in het betwiste teken is daarom het cijfer 3600. Dit wordt versterkt door de grootte van het lettertype en de presentatie van dit cijfer ten opzichte van het onderschrift, dat in kleine letters is weergegeven en daardoor minder in het oog springt.

38. Het cijfer 3600 is het element dat op identieke wijze voorkomt in zowel merk als teken.

39. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen.

*Auditieve vergelijking*

40. Zoals gezegd bestaat het ingeroepen recht op auditief vlak uitsluitend uit het cijfer 3600. Ditzelfde cijfer vormt in het betwiste teken het dominante bestanddeel. Bij de auditieve vergelijking wordt in dit geval gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, aangezien het Bureau van oordeel is dat het onderschrift niet zal worden uitgesproken.

41. Het cijfer 3600 kan door de Nederlandstalige consument worden uitgesproken als "zes-en-dertig-honderd" of als "drieduizend-zeshonderd". De Franstalige consument zal spreken van "trois mille six cents". Deze consument zal beide echter op identieke wijze uitspreken.

42. Op auditief vlak zijn de tekens identiek.

*Begripsmatige vergelijking*

43. Merk en teken bestaan beide uit een identiek cijfer, het cijfer 3600. Een cijfer geeft in principe een kwantiteit, gewicht, rangorde etc... aan. Op begripsmatig vlak zijn de tekens dan ook identiek. Bovendien kan het cijfer door een deel van het publiek worden opgevat als de postcode van de stad Genk. Ook in dat geval zijn merk en teken op begripsmatig vlak identiek.

44. Op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

#### Conclusie

45. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken sterk overeenstemmend is.

#### Vergelijking van de waren en diensten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; gidsen, naslagwerken, kranten, tijdschriften, boeken, foto's, posters, stickers, folders, brochures, periodieken en andere drukwerken.	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
	KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekens.
KI 35 Reclame; administratieve diensten; verspreiding van reclameboodschappen en reclame- en promotiemateriaal; advertentiebemiddeling; verhuur van advertentieruimte; het aan derden ter beschikking stellen van pagina's voor rubrieksadvertenties; het ontwerpen, opzetten en beheren van databanken; het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken; het updaten van databestanden; het opstellen van statistieken; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling waaronder enquêtes; verhuur van reclamemateriaal, waaronder afbeeldingen en foto's; public relations, ten doel hebbende de promotie van een gemeente of stadsdeel; het organiseren en houden van beurzen en tentoonstellingen ten doel hebbende een gemeente of stadsdeel te promoten voor commerciële of publicitaire doeleinden.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 38 Telecommunicatiediensten; radio- en televisie-uitzendingen; overbrengen van radio- en televisieprogramma's, o. a op digitaal wijze en via satelliet; telecommunicatiediensten ten behoeve van de overdracht, uitzending en/of ontvangst van geluid, beeld, data of andere gegevens via kabel, satelliet, radio, ether, televisie, langs radio-elektrische weg of door middel van optische of andere	

<p>elektromagnetische systemen; het via grondstations verlenen van toegang tot satellietnetwerken; telecommunicatiediensten benodigd voor het uitzenden, ontvangen en verwerken van code- en noodsignalen; telecommunicatie voor het automatisch tot stand brengen van verbindingen tussen mobiele zenders/ontvangers; telecommunicatie voor het verzenden van berichten met meervoudige adressering (omroep); telecommunicatiediensten benodigd voor het ontvangen van gegevens; telecommunicatiediensten voor het automatisch tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen tussen mobiele zenders/ontvangers en vaste telecommunicatienetwerken; telecommunicatiediensten ten behoeve van het via telecommunicatie-infrastructuur tot stand brengen van verbindingen, ten behoeve van het transport van signalen, ten behoeve van de raadpleging van gegevensbestanden en ten behoeve van de afname van gegevens uit bestanden; informatie en advisering met betrekking tot telecommunicatie, ook via helpdesks; het ter beschikking stellen van elektronische telecommunicatieverbindingen; het verschaffen van toegang tot telecommunicatienetwerken; verschaffen van toegang tot Internet (zogenaamd access-provider); telecommunicatie via computerterminals; interactieve telecommunicatiediensten via Internet, het kabelnet, satelliet of andere vormen van datatransfer; verhuur van telecommunicatieapparatuur; het verstrekken van inlichtingen op het gebied van al of niet interactieve telecommunicatie.</p>	
<p>KI 41 Vertaaldiensten; ondertiteling van films; publiceren, uitgeven, uitleen en verspreiden van boeken, kranten, magazines en periodieken; publiceren en uitgeven via elektronische weg; digitale bewerking van audiovisuele producties (digitale beeldvorming); audiovisuele productie; samenstellen en regisseren van audiovisuele producties; samenstellen, produceren, regisseren en presenteren van radio- en televisieprogramma's; samenstellen, produceren, regisseren en vertonen van films en videofilms; organiseren en uitvoeren van opvoedkundige, culturele, muziek- en sportevenementen, waaronder shows; seminars; uitvoeren van muziek- en lichte amusementsprogramma's, onder andere via radio, televisie, kabel, ether, satelliet en elektronische weg; het organiseren van educatieve, ontspannende, entertainment, culturele en sportieve evenementen.</p>	
<p>KI 43 Horecadiensten; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); cateringdiensten; het ter beschikking stellen van tijdelijke accommodaties.</p>	<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.</p>

*Klasse 16*

46. De volgende waren zijn identiek: *papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken en foto's*. Deze komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant.

47. De waren *boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn gemaakt van



of complementair aan *papier en hieruit vervaardigde producten* en het *drukwerk* genoemd in de warenlijst van het ingeroepen recht. Deze waren zijn bovendien gewoonlijk afkomstig van dezelfde ondernemingen als de waren van opposant, en worden verkocht bij dezelfde verkooppunten. Hierdoor zijn ze in zekere mate soortgelijk.

48. De waren *schrijfmachines* zijn complementair aan de waren *papier en hieruit vervaardigde producten* en *drukwerken* uit de warenlijst van opposant, en zijn hieraan dan ook soortgelijk.

49. De *plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn eveneens in zekere mate soortgelijk aan *papier en hieruit vervaardigde producten* in de warenlijst van opposant. Verpakkingsmateriaal kan immers ook van papier zijn en is derhalve concurrerend. Bovendien kunnen zij dezelfde bestemming en wijze van gebruik hebben, en zijn zij verkrijgbaar bij dezelfde winkels.

50. De volgende waren zijn niet soortgelijk: *materiaal voor kunstenaars; penselen*. De aard van deze producten is zeer specifiek, ze zijn namelijk bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals kunstenaars, hobbyisten en vaklui. Deze waren zullen in gespecialiseerde zaken verkocht worden en gekocht worden door mensen die weten wat ze zoeken. Daarmee zijn de distributiekkanalen ook verschillend. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn, zijn dus verschillend.

51. Ook *drukletters* en *clichés* zijn niet soortgelijk. Ook de aard van deze producten is zeer specifiek. Zij zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren in klasse 16 van opposant. Bovendien kan men niet spreken van complementariteit of van concurrentie tussen deze waren, aangezien zij in principe door verschillende bedrijven worden geproduceerd.

#### *Klassen 21, 24 en 25*

52. De resterende waren van het verwerende teken zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar hun aard, bestemming en gebruik verschillen van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 35*

53. De diensten *reclame* en *administratieve diensten* in klasse 35 van het betwiste teken komen expressis verbis voor in de dienstenlijst van opposant. De *zakelijke administratie* in klasse 35 van verweerder valt onder de ruimere noemer *administratieve diensten* in de lijst van opposant en zijn daarom identiek. Het *beheer van commerciële zaken* in de dienstenlijst van verweerder, kan een groot deel van de diensten in klasse 35 van opposant behelzen. Hierdoor is er sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen deze diensten.

#### *Klasse 43*

54. De dienst *restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken)* in klasse 43 van het betwiste teken komt expressis verbis terug in de dienstenlijst van het ingeroepen recht. De dienst *tijdelijke huisvesting* in klasse 43 van het betwiste teken is identiek aan de dienst *het ter beschikking stellen van tijdelijke*

*accommodaties* in de lijst van opposant, aangezien onder *tijdelijke accommodatie* ook *tijdelijke huisvesting* kan vallen.

### *Conclusie*

55. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

### **A.2. Overige relevante factoren**

56. 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. Verweerder meent dat het publiek van het betwiste teken een ander publiek is dan bij het ingeroepen recht, mede omdat de waren en diensten van het ingeroepen recht nooit op dezelfde plaats zullen worden aangeboden als de waren en diensten van het betwiste teken. Hierdoor bestaat er volgens verweerder geen concurrentie tussen beide (supra punt 21). Voor de beoordeling van de opvatting van de gemiddelde consument, die wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn, wordt echter gekeken naar de waren en/of diensten waarvoor de tekens werden gedeponereerd. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit geval zijn de waren en diensten van zowel merk als teken naar hun aard gericht op het grote publiek. Er wordt daarom voor beide van een normaal aandachtsniveau uitgegaan en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beide.

57. Bovendien meent verweerder dat het merk van opposant nooit door het Bureau had mogen worden ingeschreven omdat het kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de aangeboden waren en diensten (supra punt 19). Dit argument kan geen rol spelen in deze oppositieprocedure, aangezien deze toets hier niet aan de orde is. 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 jo 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, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

58. Ook voor het argument van verweerder dat opposant als administratieve overheid geen merk kon deponeren, geldt dat deze vraag hier niet aan de orde is. Zoals in de vorige alinea werd vermeld, is de oppositieprocedure immers beperkt tot de specifieke, in artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE, genoemde gronden. Daarbij merken wij op dat het BVIE geen eisen stelt aan de hoedanigheid van een deposant van een merk.

59. Verweerder merkt op enkel de kwaliteit van de gerechten die hij aanbiedt, te willen beschermen (supra punt 25). Een dergelijke bescherming valt echter niet onder het merkenrecht en is hier daarom niet aan de orde.

60. 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 (zie EHvJ, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element 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 (Pages Jaunes, GEA, T-134/06, 13 december 2007). Er dient opgemerkt te worden dat in dit geval slechts een deel van het publiek het cijfer 3600 zal opvatten als de postcode van de plaats (Genk). De rest van het publiek zal deze betekenis hier niet aan toekennen. Gevaar voor verwarring bij een deel van publiek is volgens vaste rechtspraak echter voldoende om een oppositie toe te wijzen (zie GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

61. Opposant verzoekt verweerder te veroordelen in de kosten. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

## **B. Conclusie**

62. De totaalindruk van de tekens is op visueel vlak overeenstemmend. Op auditief vlak zijn zij sterk overeenstemmend, op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring voor deze waren en diensten.

## **IV. BESLUIT**

63. De oppositie met nummer 2002708 wordt deels toegewezen.

64. Benelux depot 1143494 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen.

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

65. Benelux depot 1143494 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

KI 16 Materiaal voor kunstenaars; penselen; drukletters; clichés.

KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.

KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

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

Den Haag, 29 januari 2010

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne