



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002843
van 13 januari 2010

Opposant: **HOLA, S.A.**
Velázquez, 98
28006 Madrid
Spanje

Gemachtigde: **BANNING N.V.**
Statenlaan 55
5223 LA 's-Hertogenbosch
Nederland

Merk:  (Internationale inschrijving 566222)

tegen

Verweerder: **PaperlinX Brands (Europe) Ltd.**
Units 1 & 2, Bricklayers Arms
Mandela Way
London SE1 5SP
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux spoedregistratie 840248)

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

1. Op 20 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 16. 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 840248 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 maart 2008.

2. Op 8 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 566222 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 6 maart 1991 voor waren in klasse 16.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedregistratie en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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 26 mei 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 1 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 oktober 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 30 september 2008 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 oktober 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 december 2008 om daarop te reageren.
10. Op 2 december 2008 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 het ingeroepen recht. Op 5 december 2008 heeft het Bureau

opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 februari 2009.

11. Op gezamenlijk verzoek van partijen, binnengekomen bij het Bureau op 5 februari 2009, is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. Het Bureau heeft dit aan partijen bevestigd op 17 februari 2009, waarbij het Bureau abusievelijk een nieuwe termijn heeft gesteld voor het indienen van de bewijzen van gebruik tot en met 17 april 2009 in plaats van 5 april 2009.

12. Op 15 april 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien opposant mocht vertrouwen op de door het Bureau meegedeelde termijn, dienen deze bewijzen als tijdig ingediend te worden beschouwd. Het Bureau heeft deze bewijzen van gebruik op 17 april 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 juni 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 28 mei 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 2 juni 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Volgens opposant impliceert de classificatie van merk en teken in dezelfde klasse van de Overeenkomst van Nice dat het ook om dezelfde waren gaat in de zin van het BVIE. Mocht het Bureau hier evenwel anders over oordelen, dan zijn de waren in ieder geval op zijn minst in hoge mate soortgelijk, zo meent opposant. Immers, zonder blanco papier zijn de waren van opposant niet te vervaardigen. De betrokken waren zijn duidelijk complementair van aard, terwijl er ook voor wat betreft de bestemming en het gebruik sprekende raakvlakken zijn. Deze raakvlakken zijn zodanig dat zij een krachtige bijdrage leveren aan de aanname dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, met name ook gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens, aldus opposant.

18. Ook de betrokken tekens zijn volgens opposant gelijk in de zin van het BVIE. Bij beschouwing van de tekens in hun geheel zijn immers slechts uitsluitend verschillen waarneembaar die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Sterker nog: verdedigbaar is dat de verschillen in kwestie zelfs het niveau van onbeduidendheid niet halen, en er reeds los daarvan sprake is van gelijkheid. Mocht het Bureau hier evenwel anders over oordelen, dan is

opposant van mening dat er in ieder geval ten minste sprake is van overeenstemmende tekens, zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak.

19. Visueel bestaan beide tekens duidelijk uit het gecentreerd in een kader geplaatst woord HELLO, geschreven in grote witte letters, wat meteen in het oog springt. De geringe verschillen zijn volgens opposant verwaarloosbaar. Zo verschilt het lettertype van het betwiste teken slechts in zeer geringe mate en is de vorm van de eerste letter enigszins afwijkend. Het betwiste teken bevindt zich in een ellips, maar dat neemt niet weg dat het in beide gevallen gaat om erkende wiskundige figuren, aldus opposant. Evenmin neemt het ontbreken van het uitroepteken in het betwiste teken de grote mate van overeenstemming weg. Ten slotte staat het betwiste teken tegen een rode achtergrond, maar de beschermingsomvang van het ingeroepen recht is in kleurtechnische zin niet beperkt en bovendien wordt dit merk in de praktijk eveneens gebruikt tegen een rode achtergrond, waarvan opposant een illustratie bijvoegt.

20. Voor wat betreft het auditieve aspect zijn er volgens opposant geen verschillen aan te merken. Voor zover een begripsmatige vergelijking al aan de orde is, ziet opposant op dat vlak evenmin een verschil tussen de tekens; beide zeggen "Hallo" tegen de waarnemer.

21. Opposant beroept zich ook op artikel 2.14, lid 1, sub a juncto artikel 2.3, sub c BVIE, omdat zijn merk binnen de Benelux bekendheid geniet en hij zich op het standpunt stelt dat – ongeacht of de betrokken waren al dan niet soortgelijk zijn – verweerder zich bedient van een zodanig overeenstemmend teken dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Opposant stipuleert nog dat verweerder geen geldige reden heeft voor het gebruik van het betwiste teken. Integendeel: in het licht van een in 2000 door opposant en de rechtsvoorganger van verweerder gesloten overeenkomst, had verweerder kunnen weten dat opposant het betwiste teken, zoals thans ingediend, niet zou gedogen. Opposant voegt van deze overeenkomst een kopie bij en verzoekt het Bureau deze mede in overweging te nemen als bijzondere omstandigheid van het onderhavige geval, ter ondersteuning van de aangevoerde oppositiegonden en gegrondverklaring van de oppositie.

22. Opposant concludeert tot toewijzing van de oppositie en weigering van het betwiste teken met veroordeling van de verweerder in de kosten en onder bepaling dat deze beslissing een executoriale titel vormt.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

24. Verweerder constateert dat een deel van de ingediende bewijzen van gebruik niet gedateerd is, buiten de relevante periode valt en/of niet refereert aan de Benelux. Het materiaal dat wel betrekking heeft op de relevante periode bevat tegenstrijdigheden, zo meent verweerder. Bovendien bevat het bewijsmateriaal niet hetzelfde beeldmerk als het ingeroepen recht; een rode rechthoek met daaromheen een witte rand met daarin de letters HELLO! en daaronder nummer, datum en prijs in zwarte letters. De oplagecijfers vindt verweerder in vergelijking met andere tijdschriften uitzonderlijk laag, zodat hij concludeert dat er geen sprake is van normaal gebruik. Ten slotte blijkt nergens uit dat het merk is

gebruikt door opposant of door een licentiehouder van opposant. Mocht het Bureau hier evenwel anders over oordelen, dan meent verweerder dat in ieder geval moet vastgesteld worden dat het gebruik uitsluitend betrekking heeft op *tijdschriften*.

25. Verweerder merkt op dat de indeling in klassen slechts een administratieve aangelegenheid is en niet kan dienen om de soortgelijkheid van waren of diensten vast te stellen. Hoewel van papier gemaakt, verschillen tijdschriften hiervan in doel, gebruik, eindgebruikers en distributiekanaal, aldus verweerder. Papier moet nog verder bewerkt worden, terwijl tijdschriften voltooide producten zijn. Papier wordt gebruikt om op te schrijven of te printen, tijdschriften om te lezen. Papier wordt over het algemeen in bulk verkocht aan bedrijven, terwijl tijdschriften gericht zijn op de consument. Bovendien zal het in aanmerking komend publiek niet aannemen dat de fabrikant van blanco papier dezelfde is als de fabrikant van tijdschriften. De waren zijn noch complementair noch in concurrentie met elkaar, waardoor er geen sprake kan zijn van verwarring bij het in aanmerking komend publiek, zo stelt verweerder.

26. Wat de visuele vergelijking van de tekens aangaat, wijst verweerder op een aantal verschillen. Het ingeroepen recht bestaat uit een zwarte rechthoek met daarin de letters HELLO in een doorsnee en redelijk plomp lettertype, voorzien van een uitroepteken. Het betwiste teken daarentegen bestaat uit een rode ovaal met daarin de letters HELLO in een duidelijk ander, "ijl" lettertype. De letter H van dit teken wijkt op belangrijke punten af van deze van het ingeroepen recht, doordat zij lijkt door te lopen buiten de ovaal en daarom deel lijkt uit te maken van deze ovaal. Ten slotte maakt opposant gebruik van een uitroepteken, in tegenstelling tot verweerder. Door al deze verschillen acht verweerder de tekens zeer zeker niet identiek, maar evenmin overeenstemmend.

27. Dat er begripsmatige overeenstemming zou bestaan tussen de tekens omdat beide een wiskundige figuur bevatten, lijkt verweerder sterk overdreven, want wiskundige figuren lijken niet noodzakelijkerwijs op elkaar.

28. Verweerder meent dat een louter kader, zij het zwart of rood, weinig onderscheidend vermogen bezit voor een tijdschriftcover. Ter illustratie voegt hij een selectie bij van een aantal Belgische, Nederlandse en internationaal bekende tijdschriften, die alle een rood kader bevatten met in witte letters het merk erin. Het enige onderscheidende element in het merk van opposant is het uitroepteken en juist dat ontbreekt in het betwiste teken. Bovendien is het element HELLO voor tijdschriften ook niet heel sterk te noemen. Over het algemeen creëert een tijdschrift een soort vriendschappelijke band met de lezers, reden waarom het niet ongebruikelijk is om die lezers te begroeten met de term "hallo", hetgeen veel minder voor de hand ligt met betrekking tot de waren van het betwiste depot, aldus verweerder. Daarbij komt nog dat er meerdere merken van gelijke strekking als het ingeroepen recht voorkomen in het register, waaruit verweerder concludeert dat dit recht een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft voor tijdschriften.

29. Verweerder bestrijdt dat het ingeroepen recht bekendheid zou genieten in de Benelux, aangezien zulks niet blijkt uit de overgelegde bewijzen van gebruik. De door opposant ingeroepen gronden van artikel 2.3, sub c BVIE, falen dan ook, zo stelt verweerder.

30. Wat de overeenkomst van 2000 tussen opposant en een rechtsvoorganger van verweerder betreft, wijst deze laatste erop dat deze overeenkomst geen betrekking had op het thans betwiste depot, maar uitsluitend op de volgende gemeenschapsmerken:



HELLO. THE ANSWER

Wel acht verweerder het onbegrijpelijk dat opposant blijkens deze overeenkomst geen bezwaar heeft tegen het gebruik van deze merken, en dus kennelijk geen gevaar voor verwarring ziet met zijn ingeroepen recht, en anderzijds wel in het geweer komt tegen het huidige, bijna identieke depot van verweerder.

31. Hoe dit ook zij, verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien de tekens hooguit in geringe mate overeenstemmen en de betrokken waren noch identiek noch soortgelijk zijn. Op die grond verzoekt verweerder het Bureau de oppositie volledig af te wijzen en de betwiste spoedregistratie te handhaven, alsmede te zijner gunste te beslissen met betrekking tot de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

32. 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"), dient het ingeroepen merk 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.

33. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

34. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 maart 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 maart 2003 tot 21 maart 2008.

35. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Een historisch overzicht betreffende Hola en Hello! magazine;
 2. Brochure betreffende Hello! magazine waaruit moet blijken dat het merk in circa 100 landen op de markt wordt gebracht sedert de introductie in het Verenigd Koninkrijk in 1988;
 3. Een overzicht van data waarop het ingeroepen recht voor het eerst in een groot aantal landen werd gedistribueerd;
 4. Brief van 28 mei 2008 van de Belgische distributeur van het ingeroepen recht, bevestigend dat Hello! magazine al meer dan tien jaar wekelijks in België wordt verspreid;

5. Brief van 29 mei 2008 van de Luxemburgse distributeur van het ingeroepen recht met distributiecijfers van na 2003;
6. Brief van 28 januari 2009 van de exportdistributeur van het ingeroepen recht, met gegevens aangaande distributie- en verkoopcijfers in België, Luxemburg en Nederland over de periode 2000 tot 2004;
7. Kopie van covers van nummers van Hello! verschenen tussen 2000 en 2003;
8. Gemiddelde verkoopaantallen Hello! over de periode januari tot en met oktober 2006 in België, Luxemburg en Nederland;
9. Kopie cover Hello!, nummer 1057, van 3 februari 2009.

37. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op een deel van de waren waarop de oppositie gebaseerd is en niet voor kranten en boeken. Zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor deze waren geen bewijs van gebruik is geleverd. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom eerst de resterende waren vergelijken met deze van het betwiste teken.

A.2. Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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."

40. 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 (HvJEG, 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

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

42. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Het Bureau heeft reeds vastgesteld dat het bewijs van gebruik uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren van het ingeroepen recht en zal dus in eerste instantie deze waren vergelijken met deze van het betwiste teken. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 16 Revues et publications littéraires et artistiques. <i>Litteraire en artistieke tijdschriften en publicaties.</i>	Klasse 16 Blanco papier voor offset printing.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

44. Voor het tot stand komen van de waren van opposant is papier nodig, meer bepaald blanco papier voor offset printing. Offset printing is een zogenaamde indirecte druktechniek, waarbij de geïnkte drukvorm eerst op een rubberoppervlak wordt overgebracht en daarvan afgedrukt op het papier.¹ Deze druktechniek wordt voornamelijk toegepast in drukkerijen, bij grote oplagen.²

45. De waren van het betwiste teken zijn bestemd voor het vervaardigen van waren als deze van het ingeroepen recht. Hieruit volgt evenwel dat deze waren bestemd zijn voor een specifiek doelpubliek, namelijk opposant zelf en andere fabrikanten van tijdschriften (uitgevers, drukkers). Dit doelpubliek zal uiteraard nimmer in dubio verkeren omtrent de herkomst van de eigen waren en deze van verweerder.

46. Ook het doelpubliek van tijdschriften (krantenwinkels, de gewone consument) zal deze waren duidelijk weten te onderscheiden van de waren van verweerder. Deze laatste worden immers niet via dezelfde distributiekanaal verspreid als tijdschriften, maar doorgaans rechtstreeks geleverd door de papierfabrikant. Met deze waren komt de consument van tijdschriften dus zelden of nooit in aanraking. Voor deze consument zijn de waren van het betwiste teken ook niet complementair aan de waren van het ingeroepen recht. Voor hem bestaat immers geen enkele behoefte om blanco papier voor offset printing te gebruiken in samenhang met tijdschriften. Evenmin zijn deze waren concurrerend: tijdschriften laten zich niet vervangen door blanco papier of vice versa.

47. Ook het fabricageproces van de betrokken waren is geheel verschillend. Bij de fabricage van papier komt door bewerking en verwerking van grondstoffen een geheel nieuw product tot stand. Tijdschriften daarentegen zijn in wezen niets anders dan bedrukt (en samengebundeld) papier, zonder

¹ Van Dale Groot woordenboek Nederlands.

² <<http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlakdruk>>: "Vlakdruk wordt heden ten dage vooral gebruikt in de grafische industrie voor het produceren van drukwerk in oplage. Voor deze drukwijze gebruikt men de Engelse benaming offset. Voorbeelden van toepassingen zijn boeken, tijdschriften, kranten (middels rotatiedruk) en reclamefolders. Tot ver in de twintigste eeuw werd voor deze media hoofdzakelijk hoogdruk gebruikt. Offset werd in het begin van de twintigste eeuw uitgevonden. Steendruk werd wel al veel eerder toegepast dan offset."

dat daarbij materieel een nieuw product tot stand komt. Deze processen worden verricht door verschillende ondernemingen, namelijk een papierfabriek enerzijds en een drukkerij/uitgeverij anderzijds.

48. Ten slotte zijn ook de aard en het gebruik van de betrokken waren verschillend. De waren van het betwiste teken zijn halffabrikaten, uitsluitend bestemd voor verdere bewerking, de waren van het ingeroepen recht zijn daarentegen afgewerkte producten, die teksten, foto's en/of afbeeldingen bevatten en kunnen gelezen, bekeken en doorbladerd worden.

Conclusie

49. De waren van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en gebruik niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarvoor bewijs van gebruik is ingediend. Evenmin zijn deze waren complementair of concurrerend. Ten slotte kennen deze waren een verschillend doelpubliek, fabricageproces en verschillende distributiekkanalen.

Vergelijking van de tekens

50. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

A.3. Overige relevante factoren

51. Aangezien de waren niet soortgelijk zijn, kunnen de gebruiksbewijzen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Het Bureau heeft de inhoudelijke beoordeling van deze bewijzen daarom achterwege gelaten.

52. Anders dan opposant meent (zie punt 17), en zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 25) dient de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel; artikel 2.20 lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

53. Opposant baseert zijn oppositie ten onrechte op artikel 2.3 sub c BVIE (zie punt 21). Het Bureau wijst erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

54. Met betrekking tot de tussen opposant en de rechtsvoorganger van verweerder gesloten overeenkomst (zie de punten 21 en 30) merkt het Bureau vooreerst op dat deze geen betrekking heeft op het onderhavige dispuut. Daarnaast is het Bureau niet bevoegd deze overeenkomst te interpreteren in het licht van het voorliggende geschil. In het kader van een oppositieprocedure kan het Bureau, met

inachtneming van de procedurevoorschriften, enkel oordelen over de in het geding zijnde tekens en de daarop betrekking hebbende argumenten van partijen.

55. 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). Deze kostenverwijzing vindt ambtshalve plaats en vormt op zich executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Conclusie

56. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht die voorkomen in de bewijzen van gebruik. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van deze gebruiksbewijzen, noch aan een vergelijking van de tekens. Ook al zijn de tekens identiek en al wordt het daadwerkelijk gebruik aangetoond, dan nog is vereist dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2002843 wordt afgewezen.

58. Benelux spoedregistratie 840248 blijft gehandhaafd.

59. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 januari 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn