

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 19 november 2010**  
**N° 2003711**

**Opposant:** **SD WORX, afgekort "SD",**  
**vereniging zonder winstoogmerk**  
Brouwersvliet 2  
2000 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Vorstlaan 7  
1170 Brussel  
België

**Merk:**  (Benelux inschrijving 791674)

*tegen*


**Verweerder:** **KlaverTel Beheer bvba**  
Excelsiorlaan 1  
1930 Zaventem  
België

**Betwist merk:**  (Benelux depot 1170757)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 17 november 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 en 45. Dit depot is onder nummer 1170757 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 november 2008.

2. Op 13 januari 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 791674 van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 9 augustus 2005 en ingeschreven op 7 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 41 en 42.

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

4. Bij indiening van de oppositie was de oppositie gericht tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij indiening van de argumenten heeft opposant de omvang van de oppositie beperkt. De oppositie richt zich tegen een deel van de waren in klasse 9, alle waren in klasse 16, een deel van de waren in klasse 35, alle waren in klasse 41 en een deel van de waren in de klassen 42 en 45 en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klasse 9, 16, 35, 41 en 42 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn die uit 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 26 januari 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en verweerder.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 27 mei 2009. Het Bureau heeft op 8 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 8 augustus 2009 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

9. Op 6 augustus 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Op 20 augustus 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd. Deze kreeg daarbij een termijn tot en met 20 oktober 2009 om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 19 oktober 2009 gereageerd op de argumenten van opposant. Verweerder heeft daarbij ook gevraagd om indiening van bewijzen van gebruik die verwarring opleveren. Deze reactie is door het Bureau op 26 oktober 2009 doorgestuurd aan opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 beperkt de omvang van de oppositie bij het indienen van de argumenten. De waren en diensten zijn volgens opposant deels soortgelijk, deels overeenstemmend, deels complementair en deels strikt identiek.

15. Volgens opposant is het woord PROXY het dominante element van het ingeroepen recht, aangezien het publiek mondeling naar een merk verwijst. Ook in het bestreden teken is het woorddeel PROXIPHONE dominant, dit is samengesteld uit het beschrijvende element PHONE en het sterke en dominante deel PROXI. Aangezien het begin van het bestreden teken auditief identiek is aan het ingeroepen recht, stemmen merk en teken auditief uitermate overeen, aldus opposant. Ook visueel is er sprake van punten van overeenstemming. Merk en teken zijn niet in hoofdletters, terwijl de meeste merken wel in hoofdletters worden weergegeven, de eerste vier letters van merk en teken zijn identiek, de P is de belangrijkste letter in beide merken, aangezien dit de beginletter is van het ingeroepen recht en de letter waar gezien de alliteratie de nadruk op ligt in het bestreden teken en merk en teken hebben tot slot de kleuren blauw/turkoois en rood/roze gemeenschappelijk.

16. In de Nederlandse taal bestaat er volgens opposant geen enkel woord dat begint met "PROX-" en Proxi is volgens opposant geen gebruikelijk voorvoegsel dat enige betekenis heeft in de Franse taal. Proxy is de Engelse term voor gemachtigde, maar opposant betwijfelt of de gemiddelde Benelux-consument vertrouwd is met deze term. Gezien het gebrek aan betekenis, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk.

17. Opposant is gezien de waren en diensten waarvoor de merken gedeponeerd zijn, van mening dat het aandachtniveau van het in aanmerking komend publiek laag is. Aangezien het ingeroepen recht

in geen enkel opzicht beschrijvend of evocatief is voor de waren of diensten of kenmerken ervan, heeft het ingeroepen recht een groot, inherent onderscheidend vermogen, aldus opposant.

18. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen, het bestreden depot te weigeren voor de geopponeerde waren en diensten en de deposant in de kosten te verwijzen.

## **B Reactie van verweerder**

19. Volgens verweerder bestaat er geen verwarring tussen merk en teken, aangezien de beeldelementen verschillend zijn en het bestreden teken ook nog de toevoeging PHONE heeft, die duidelijk verwijst naar de activiteiten op het gebied van telecom. Bovendien is de spelling van PROXY en PROXI ook niet gelijk, aldus verweerder. Verweerder kan zich dan ook niet voorstellen dat zijn producten verward kunnen worden met producten van een bedrijf op het gebied van human resources, verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar zijn website.

20. Verweerder is van mening dat de oppositie ongegrond is en verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten. De kosten van de procedure dienen door opposant gedragen te worden, aldus verweerder.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

24. 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."

25. 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 Schuhfabrik Meyer, 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**

21. 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).

22. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

23. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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 bezien, 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).

24. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

25. De te vergelijken tekens zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### **Begripsmatige vergelijking**

26. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte

totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is in het bestreden teken Proxiphone van toepassing op het element "phone", dat telefoon betekent en naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek ook aanstonds als zodanig herkend zal worden.

27. Voor het woord proxi geldt eveneens dat het een beschrijvende betekenis heeft, het betekent namelijk dichtbij, maar daarvan kan niet worden gesteld dat deze betekenis algemeen bekend is. Het betreft een woord afgeleid uit het Latijn. De betekenis van dit woord zal met name bij het Nederlandstalige deel van het Beneluxpubliek niet bekend zijn, het Franstalige publiek zal de betekenis waarschijnlijk wel begrijpen. Er moet dan ook worden vastgesteld dat het woord proxi, nu het het eerste deel van het bestreden teken vormt en door een aanmerkelijk deel van het publiek als een fantasie element wordt gezien, geldt als het dominante bestanddeel van het merk (zie in die zin ook BBIE, proxisite, 2001023, 28 september 2009).

28. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor het Franstalige publiek op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend zijn. Voor het niet-Franstalige publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord "proxy" in zwarte kleine letters met rechtsboven dit woord een figuratief element, bestaande uit een blauw en een rood geometrisch figuurtje met verbonden door een lichtblauw, een lichtgroen en een geel geometrisch figuurtje. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Dit bestaat uit een woord in turkooizen letters Proxiphone met een uitgesproken letter "X" in het roze en een gestileerde letter "O", bestaande uit meerdere cirkels.

30. 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 niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar de beeldelementen opgevat zullen worden als versieringselement en de wordelementen derhalve meer in het oog zullen springen.

31. Het eerste gedeelte van de woorden zal veelal de aandacht trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier letters van het bestreden teken en het ingeroepen recht zijn identiek.

32. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk op visueel vlak in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

33. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste deel van een woord de aandacht zal trekken. Auditief is het ingeroepen recht volledig ingenomen in het bestreden teken.

34. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk in sterke mate overeen.

*Conclusie*

35. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken auditief in sterke mate overeenstemmend zijn, visueel in zekere mate overeenstemmend zijn en begripsmatig voor het Franstalige publiek in zekere mate overeenstemmend zijn en voor het niet-Franstalige publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren en diensten**

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Apparaten en instrumenten voor de verwerking van gegevens; computers en hun randapparatuur; magnetische en optische gegevensdragers; geregistreerde computerprogramma's.	Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.
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; 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.	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; 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.
Kl 35 Personeelsbeleid, personeel- en loonadministratie en adviseren inzake personeel en personeelszaken; arbeidsbemiddeling, werving en selectie van personeel, uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; adviseren inzake beroepskeuze.	Kl 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

<p>KI 41 Opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen, zoals balletonderwijs, rij-instructie, schriftelijk onderwijs, zangles, dansles, muziekonderwijs, schoolradio en -televisie, sportinstructie, taalonderwijs, kleuteronderwijs; exploitatie van botanische tuinen, musea, dierentuinen en zwembaden; produceren van films; filmverhuur; impresariaat; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; uitvoeren van toneelvoorstellingen; organiseren van sportieve evenementen; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; uitlenen en distribueren van boeken en tijdschriften; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; vertonen en dressereren van dieren; circusvoorstellingen; organiseren van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor educatieve, recreatieve of culturele doeleinden; organiseren van seminaria, congressen en conferenties.</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>
<p>KI 42 Onderzoek en gespecialiseerd advies inzake juridische kwesties; ter beschikking stellen en verhuren van computerprogramma's en/of computers en hun randapparatuur; computerprogrammering; adviseren inzake sociale wetgeving; programmeren voor elektronische dataverwerking op het gebied van het beheer van personeel en personeelsbestanden.</p>	<p>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
	<p>KI 45 Juridische diensten.</p>

*Klasse 9*

38. *"Magnetische gegevensdragers, gegevensverwerkende apparatuur en computers"* komen in beide warenlijsten voor en zijn derhalve identiek.

39. *"Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld"* zijn soortgelijk aan *"apparaten en instrumenten voor de verwerking van gegevens"*. Geluid en beeld zijn immers gegevens en opnemen, overbrengen en weergeven zijn vormen van verwerking van deze gegevens.

40. *"Schijfvormige geluidsdragers"* zijn sterk soortgelijk zo niet identiek aan *"magnetische en optische gegevensdragers"*, het betreft namelijk in beide gevallen gegevensdragers en deze hebben hetzelfde doel en dezelfde aard en zijn onderling uitwisselbaar, ze worden namelijk gebruikt om gegevens te dragen.

*Klasse 16*



41. De waren in klasse 16 zijn identiek.

#### *Klasse 35*

42. De diensten “*beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*” zijn soortgelijk aan de “*bedrijfsorganisatorische advisering*” in het ingeroepen recht. Deze diensten kunnen immers deel uitmaken van de informatie, bijstand en advisering op het gebied van bedrijfsvoering (zie in die zin BBIE, 2002229, Shoe’s Next, 20 mei 2010).

#### *Klasse 41*

43. “*Opvoeding; opleiding en ontspanning*” komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

44. “*Sportieve activiteiten*” zijn sterk soortgelijk zo niet identiek aan “*sportinstructie en het organiseren van sportieve evenementen*”.

45. “*Culturele activiteiten*” zijn sterk soortgelijk zo niet identiek aan het “*organiseren van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor culturele doeleinden*”.

#### *Klasse 42*

46. “*Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software*” is soortgelijk aan “*computers*” in klasse 9 en “*computerprogramming*” in klasse 42 van het ingeroepen recht. Dit betreft immers het eindproduct dat volgt uit het ontwerpen en de ontwikkeling van computers. Bovendien zijn computers en software onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

#### *Klasse 45*

47. De “*juridische diensten*” in klasse 45 van het bestreden teken zijn identiek aan “*het onderzoek en gespecialiseerd advies inzake juridische kwesties*” in klasse 42 van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

48. Er is sprake van waren en diensten die identiek dan wel (sterk) soortgelijk zijn aan die van opposant.

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

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen

zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

51. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. Weliswaar heeft "proxi" een betekenis, voor een aanmerkelijk deel van het publiek geldt dat deze betekenis niet bekend is, bovendien is er geen sprake van een beschrijving.

52. Voor wat betreft de stelling van opposant dat het ingeroepen recht geen betekenis heeft en dus een groot, inherent onderscheidend vermogen heeft (zie overweging 17), merkt het Bureau op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend moet zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

53. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit dan wel (sterke) soortgelijkheid van de bestreden waren en diensten, het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

54. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat de producten van hem en opposant niet op elkaar lijken en zijn verwijzing naar de website ter ondersteuning van deze stelling (zie overweging 19), moet hier worden overwogen dat de beoordeling in een oppositie enkel betrekking heeft op registergegevens. Het feitelijk gebruik speelt in casu geen rol.

55. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik die verwarring opleveren in te dienen (zie overweging 10). Bewijs van gebruik is echter expliciet bedoeld om vast te stellen of een merk normaal gebruikt is in de zin van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE. Een ander doel kan bewijs van gebruik niet dienen. Het ingeroepen recht is echter nog niet gebruiksplichtig. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoot dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 20). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

57. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien het publiek van mening kan zijn dat de bestreden waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

#### IV. **BESLUIT**

58. De oppositie wordt toegewezen.

59. Benelux depot 1170757 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 16: Alle waren

Klasse 35: Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 41: Alle diensten

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

60. Benelux depot 1170757 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten.

Klasse 35: Reclame.

Klasse 38: Telecommunicatie.

Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

Klasse 45: Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

61. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 november 2010

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams