

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004457**  
**van 10 december 2010**

**Opposant:** **Nedco China International B.V.**  
's-Gravenweg 346  
2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel  
Duitsland

**Ingeroepen recht 1:** Benelux inschrijving 864109  
slubanworld

**Ingeroepen recht 2:** Benelux inschrijving 858755  
slubanshop

*tegen*

**Verweerder:** **SlubanWorld V.o.f.**  
Heyenerf 7  
6732 CA Harskamp  
Nederland

**Geachtigde:** **Mr A. P. Bouw Advies B.V.**  
Roemer Visscherpark 48  
3771 DJ Barneveld  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux spoedinschrijving 864474



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 juni 2009 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 28 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 864474 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juni 2009.

2. Op 24 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving met nummer 864109, ingediend op 28 mei 2009 en ingeschreven op 10 september 2009, ter onderscheiding van waren in klasse 28, van het woordmerk slubanworld;
- Benelux inschrijving met nummer 858755, ingediend op 13 februari 2009 en ingeschreven op 11 mei 2009, ter onderscheiding van waren in klasse 28, van het woordmerk slubanshop.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en 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 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 augustus 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het eerste ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 4 januari 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. De aanvang van de contradictoire fase werd aan partijen medegedeeld op 11 maart 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 11 mei 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 11 mei 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze slechts in één exemplaar werden ontvangen, verzocht het Bureau op 12 mei 2010 de opposant om een tweede exemplaar van zijn argumenten in te dienen, teneinde een exemplaar aan verweerder te kunnen toezenden. De opposant kreeg hiervoor een termijn van twee maanden tot en met 12 juli 2010.

10. Op 5 juli 2010 diende de opposant een tweede exemplaar van zijn argumenten in. Deze zijn op 6 juli 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 30 augustus 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is op 31 augustus 2010 naar de opposant gestuurd.

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 van de merken in kwestie.

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

15. De opposant stelt de merknaam Sluban reeds sinds juni 2008 te gebruiken. Hij voegt hieraan toe van plan te zijn geweest Slubanworld te gebruiken, hetgeen ernstig bemoeilijkt wordt door de wens van verweerder om het beeldmerk te deponeren.

16. De klasse en de opgave van de waren van het bestreden teken en deze die de opposant aanbiedt onder de naam Sluban, met gebruikmaking van Slubanshop en die hij van plan was aan te bieden onder de naam Slubanworld, komen volledig overeen, aldus de opposant.

17. In de praktijk is reeds ongewenste verwarring ontstaan. De opposant verwijst hiervoor naar een voorval op de Familiedagen 2010. Hij voegt verder enkele stukken toe, waaronder een foto van de stand van verweerder en mailwisseling van een klant van verweerder geadresseerd aan de opposant. Hieruit blijkt volgens de opposant dat het voor de klant niet duidelijk is dat verweerder een ander bedrijf is.

18. Verder stelt de opposant dat het zonder zijn toestemming aanbieden van Sluban-producten resulteert in schade voor hem, in de vorm van omzetschade. Hij is immers voor Nederland exclusief rechthebbende van de handelsnaam en de merknaam Sluban, Slubanworld en Slubanshop, alsook rechthebbende voor de (weder)verkoop en distributie van Sluban-producten in Nederland, op basis van twee exclusieve overeenkomsten tussen hemzelf en de rechthebbende op de handels- en merknamen.

Ter ondersteuning verwijst hij naar de internationale merkregistratie van deze rechthebbende en een zogenaamde "Trademark License Agreement".

19. Verweerder maakt volgens opposant inbreuk op zijn rechten. De advocaat van opposant heeft verweerder ook reeds gesommeerd om per direct ieder gebruik van de handelsnaam en de merknaam Sluban World of daarop gelijkende/daarvan afgeleide handels- of merknamen alsook de verkoop van Sluban-producten te staken en gestaakt te houden.

20. Opposant concludeert dat verweerder zijn handelsna(a)m(en) en merkna(a)m(en) misbruikt en hij hierdoor schade lijdt, waarvoor hij verweerder aansprakelijk houdt.

## **B. Reactie van verweerder**

21. In het voorjaar 2009 heeft verweerder vastgesteld dat de merknaam Lego sedert enige tijd geen beschermde naam meer was en dat er in China een fabriek bestond die soortgelijke (maar niet gelijknamige) Lego-bouwsteentjes verkocht onder de naam Sluban. Volgens verweerder kwam op dat ogenblik het woord sluban of een combinatie daarvan nog nergens in het handelsregister voor. Op 18 april 2009 werden de domeinnamen slubanworld.com, slubanworld.nl en slubanworld.eu aangevraagd en toegekend. Vervolgens werd contact opgenomen met de fabriek in China die maar al te graag bleek te leveren, aldus verweerder. Ter ondersteuning voegt verweerder een mailwisseling met de fabrikant toe.

22. Pas nadat opposant (ten onrechte) zou aangegeven hebben aan de fabrikant dat verweerder een klant is van hem, zou de fabrikant niet meer rechtstreeks hebben willen leveren. Daarbij zou de fabrikant nimmer aangegeven hebben dat opposant de enige importeur in Nederland was en evenmin ooit bezwaar hebben gemaakt tegen de naam Sluban World V.O.F. Vanaf dat moment heeft volgens verweerder opposant hem op alle mogelijke manier geprobeerd te hinderen.

23. Bovendien stelt verweerder dat het woordmerk Sluban World is ingeschreven bij het Bureau onder nummer 874284 en tegen deze inschrijving niemand bezwaar heeft gemaakt, zodat hij gerechtigd is tot gebruik van dit woordmerk. Verder attendeert verweerder er nog op dat hij zich op 27 mei 2009 heeft voorgesteld met de naam Sluban World aan de fabrikant en pas op 28 mei 2009 de opposant het woordmerk slubanworld heeft aangevraagd. Hij acht die registratie dan ook onrechtmatig en te kwader trouw.

24. Verweerder verbaast er zich trouwens over dat opposant bezwaar maakt tegen het beeldmerk terwijl hij zelf op geen enkel moment een beeldmerk heeft aangevraagd of gebruikt en er tegen de registratie van het woordmerk geen bezwaar werd gemaakt.

25. Met betrekking tot de argumenten van opposant merkt verweerder op dat de opposant optreedt met de naam Slubanshop en slechts stelt van plan te zijn de naam slubanworld te gebruiken, terwijl hij, de verweerder, reeds deze naam gebruikt.

26. In verband met de daadwerkelijke verwarring stelt verweerder nog dat verwarring nauwelijks optreedt en dat alle dozen heel duidelijk met firmanaam en adresgegevens worden voorzien. Verder zou

opposant zelf voor verwarring zorgen op de markt, omdat de wederverkopers van de opposant de dozen zonder label of iets dergelijks verkopen.

27. Verweerder betwist de stelling van opposant dat hij een onrechtmatige aanbieder is. Verweerder koopt immers al haar slubanproducten bij verschillende importeurs in Nederland, andere dan opposant.

28. Met betrekking tot de stelling van opposant dat hij exclusief rechthebbende zou zijn voor Nederland op o.a. de merk- en handelsnaam sluban/slubanworld/slubanshop, werpt verweerder op dat de ongedateerde overeenkomst die door opposant werd overgelegd kennelijk ingaat op januari 2010. Hij stelt zich dan ook de vraag of de partijen bij de overeenkomst in 2010 kunnen bepalen dat de naam Sluban World, die verweerder al een jaar gebruikt, plotseling alleen maar mag worden gebruikt door opposant.

29. Verweerder concludeert dat de argumenten van opposant geen aanleiding kunnen zijn om de inschrijving van haar beeldmerk af te wijzen en verzoekt het Bureau dienovereenkomstig te beslissen.

### **III. BESLISSING**

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

30. 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.

31. 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."

32. 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**


33. 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).

34. 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.

35. 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

*Ingeroepen recht B864109*

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
slubanworld	

*Begripsmatige vergelijking*

37. Het ingeroepen recht, alsook het woordbestanddeel "Sluban World" uit het bestreden teken hebben in hun geheel genomen geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek.

38. Met betrekking tot de zogenaamde "baseline" van het betwiste teken zij opgemerkt dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De zin "Never stop creating your world!" heeft met betrekking tot de aangeduide waren een zeer beperkt onderscheidend vermogen, daar het een oproep betreft gericht aan gebruikers - van alle leeftijden - van de waren om nooit te stoppen met het creëren van hun (speelgoed-)leefwereld. Van de woordelementen van het betwiste teken is het bestanddeel "Sluban World" onmiskenbaar het dominerende bestanddeel.

39. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, speelt de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol meer.

#### *Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "slubanworld" in kleine letters geschreven. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "Sluban World" in grote vette rode letters met daaronder in een kleiner lettertype de zin "never stop creating your world!". Dit alles bevindt zich op een rechthoekige achtergrond met een verlooptint van wit naar okergeel/oranje.

41. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu ook het geval voor het bestreden teken, daar het figuratieve aspect van het ingeroepen merk slechts marginaal is en louter bestaat uit een banaal lettertype, de weergave van deze woorden in het rood op een gekleurde rechthoekige achtergrond.

42. Zoals hiervoor reeds gesteld, is het element "Sluban World" het dominante element in het bestreden teken. Dit wordt in casu op visueel vlak nog versterkt door de positie in het teken en de weergave van dit element in grotere en dikkere letters dan de rest van het teken, waardoor de aandacht van het publiek zal uitgaan naar het bestanddeel "Sluban World".

43. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009). Dit wordt in onderhavig geval, voor wat betreft het bestreden teken, nog verstrekt door de prominente weergave van het bestanddeel "Sluban World" en door het beperkt onderscheidend karakter van de zin die hieronder in een veel kleiner lettertype staat.

44. Het dominante bestanddeel van het teken "Sluban World" verschilt slechts in bijzonder kleine mate van het ingeroepen recht, daar het enige verschil tussen de woorden ligt in de splitsing in twee woorden met een hoofdletter in het bestreden teken ten opzichte van één woord in het ingeroepen recht.

45. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmend zijn.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

47. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in de zin, arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit beginelement is op auditief vlak identiek

in zowel merk als teken en behoudt een zelfstandige plaats. Het enige verschil zit dus in de toevoeging van het beperkt onderscheidend zinnetje op het einde van het teken.

48. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, arrest *Brothers by Camper*, T-43/05, 30 november 2006). Het valt niet uit te sluiten dat aan het bestreden teken verwezen zal worden door het louter uitspreken van het dominante element "Sluban World".

49. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van een sterke mate van overeenstemming.

#### *Conclusie*

50. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief vlak sterk overeenstemmend. Het begripsmatige aspect speelt geen rol, aangezien merk noch teken in hun geheel een vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek.

#### **Vergelijking van de waren**

51. 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).

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

#### *Ingeroepen recht 864109*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelgoed; bouwblokken [speelgoed]; voertuigen [speelgoed].	KI 28 Bouwblokken [speelgoed]; speelgoed; voertuigen [speelgoed]; voertuigen, op afstand bestuurbaar [speelgoed]; voertuigen, radiografisch bestuurd [speelgoed]; speelgoederen; kinderspellen.

53. De waren van het bestreden teken zijn alle vormen van speelgoed. Het ingeroepen recht geniet bescherming voor onder andere verschillende vormen van speelgoed die ook *expressis verbis* in de lijst van verweerder voorkomen, alsook de algemene term "speelgoederen". De waren van merk en teken zijn dan ook identiek.

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

54. 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.



55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek en stemmen de tekens in sterke mate overeen.

56. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

57. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in kwestie kan niet vastgesteld worden dat er sprake is van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

58. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Bekendheid werd niet ingeroepen.

59. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, in het bijzonder de identieke waren en de sterke mate van overeenstemming van de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

60. Verweerder merkt op vastgesteld te hebben dat Lego geen beschermde merknaam meer zou zijn (zie supra, 21). Waarschijnlijk ten overvloede en zoals ook blijkt uit de verdere argumentatie van verweerder heeft verweerder willen verwijzen naar rechtspraak in verband met de nietigheid van het vormmerk van een Lego-blokje en niet de merknaam. Hoe dan ook, in casu betreft het een geschil tussen een ander merk en teken, zodat deze rechtspraak in onderhavige oppositie zonder belang is.

61. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat domeinnamen aan hem zijn toegekend (zie supra, 21), dient opgemerkt te worden dat dit enerzijds niet relevant is voor de onderhavige oppositie, aangezien deze enkel rekening kan houden met eerdere merkenrechten, en anderzijds het systeem van toekenning van domeinnamen ook wezenlijk anders is dan dat van merken en een dergelijke toekenning niet uitsluit dat er sprake zou kunnen zijn van merkinbreuk.

62. Inzake de stelling van opposant van plan te zijn "slubanworld" te gebruiken en de reactie hierop van verweerder dat hij deze wel al gebruikt (zie supra, 16 en 25), kunnen er twee zaken opgemerkt worden: ten eerste kan oppositie enkel ingesteld worden door de partij met het oudere merkrecht,

diegene die dus eerst is overgegaan tot het deponeren van het merk, ook al dateert het gebruik van verweerder van een eerdere datum. Ten tweede moet vastgesteld worden dat het ingeroepen recht in casu niet gebruiksplichtig is, waardoor er voor opposant nog geen verplichting bestaat om het ingeroepen recht daadwerkelijk te gebruiken.

63. Het niet optreden van opposant tegen het woordmerk "Sluban World" van verweerder mag dan minstens als opvallend worden beschouwd (zie supra, 23 en 24), dit is echter geen relevant argument in de onderhavige procedure, aangezien het opposant vrij staat om te beslissen tegen welke latere depots hij oppositie wenst te voeren en het Bureau enkel in het kader van deze oppositie de merken in kwestie met elkaar kan vergelijken en het gevaar voor verwarring tussen deze kan beoordelen.

64. Zoals hiervoor gesteld, dient het Bureau vast te stellen of er gevaar voor verwarring kan bestaan (lees: mogelijke verwarring). Het al dan niet bestaan van verwarring doet hier niks aan af.

65. Hetzelfde geldt voor het argument van verweerder in verband met de kwade trouw van opposant bij het deponeren van het eerste ingeroepen recht (zie supra, 23), alsook voor de overige argumenten van verweerder. Dergelijke argumenten kunnen 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 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, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

66. Ook met betrekking tot de argumenten van opposant in verband met de schade en de omzetsderving die hij lijdt (zie supra, 18 en 20), dient opgemerkt te worden dat er in het kader van de oppositieprocedure voor het Bureau geen plaats is om hierover uitspraak te doen. Ook hier zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt.

#### **C. Conclusie**

67. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

68. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan het tweede ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

#### **IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2004457 wordt toegewezen.

70. De Benelux spoedinschrijving met nummer 864474 wordt doorgehaald.

71. 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, 10 december 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Paul Vink