



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004704

van 19 januari 2011

- Opposant:** **Rijnplant B.V.**
Hofzichtlaan 5
2678 NC De Lier
Nederland
- Gemachtigde:** **Hortis Holland BV**
Treubstraat 17H
2288 EH Rijswijk
Nederland
- Ingeroepen recht:** Beneluxinschrijving 835539
FIRST RED
- tegen*
- Verweerder:** **Holland BolRoy Markt BV**
Kennemerstraatweg 431
1851 PD Heiloo
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1187389
First Redmer

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

1. Op 27 augustus 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 31 een Benelux depot ingediend van het woordmerk First Redmer. Dit depot is onder nummer 1187389 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2009.
2. Op 30 november 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 835539 van het woordmerk FIRST RED, ingediend op 10 december 2007 en ingeschreven op 6 maart 2008 voor waren in klasse 31.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste depot.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 2 december 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 5 februari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 5 april 2010 om zijn argumenten en stukken in te dienen.
9. Op 1 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Hierbij heeft het Bureau aan verweerder een termijn tot en met 12 juni 2010 gegeven om een reactie in te dienen.
10. De verweerder diende op 17 mei 2010 zijn reactie in en verzocht tevens om gebruiksbewijzen. Deze reactie, alsook het daarin opgenomen verzoek om gebruiksbewijzen, zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 21 mei 2010. Hierbij heeft het Bureau aan opposant een termijn tot en met 21 juli 2010 gegeven om een reactie op het verzoek om gebruiksbewijzen in te dienen.
11. Op 21 juni 2010 reageerde opposant op het verzoek van verweerder door te stellen dat zijn ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is. Deze reactie is door het Bureau aan verweerder gestuurd op 25 juni 2010.
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. Opposant meent dat de tekens op visueel vlak overeenstemmend zijn, aangezien het eerste woord van beide tekens identiek is, alsook het eerste deel van het tweede woord van zowel merk als teken.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het ingeroepen recht een betekenis heeft, namelijk "eerste rood". Het betwiste teken daarentegen heeft volgens opposant geen exacte betekenis. Opposant concludeert dat het eerste element van het betwiste teken, het element "first", begripsmatig identiek is aan het eerste deel van het ingeroepen recht. Voor wat betreft het tweede deel van de tekens, meent opposant dat deze een vergelijkbare begripsinhoud hebben.

19. Op auditief vlak stelt opposant dat de cadans van beide tekens hetzelfde is. Bovendien, zo meent opposant, worden zowel het element "first" als het element "red" op identieke wijze uitgesproken. De laatste drie letters van het betwiste teken zijn volgens opposant fonetisch verwaarloosbaar, aangezien de klemtoon op het element "red" ligt. Opposant concludeert dat de tekens op auditief vlak sterk overeenstemmen.

20. Voordat opposant overgaat tot de vergelijking van de waren, merkt hij op dat hij een vooraanstaand veredelaar, vermeerderaar en kweker is van sierplanten en al ruim zestig jaar een prominente rol vervult binnen de Nederlandse sierteeltsector.

21. Opposant merkt in dit kader bovendien op dat verweerder, net als opposant, een gespecialiseerde kweker van sierplanten is, die bovendien te kennen heeft gegeven dat hij zijn teken, eveneens net als opposant, hanteert voor snijbloemen dan wel potplanten.

22. Volgens opposant zijn de waren van het ingeroepen recht en de waren van het betwiste teken waartegen de oppositie zich richt, soortgelijk.

23. Het in aanmerking komend publiek van verweerder en opposant bestaat volgens deze laatste enerzijds uit de consument en anderzijds uit de kweker. De waren van beide partijen worden bovendien, aldus opposant, in dezelfde verkooppunten aangeboden. Het aandachtsniveau van de consument zal niet hoger dan gemiddeld zijn. Ten opzichte van de kwekers kan er eventueel sprake zijn van een hoger aandachtsniveau, maar gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van

de producten, is er volgens opposant desalniettemin sprake van verwarringsgevaar. Bovendien is verwarringsgevaar bij een deel van het publiek voldoende, aldus nog opposant.

24. Tenslotte stelt opposant nog dat hij zijn merk in de Europese Unie reeds sinds 2008 gebruikt en een gerenommeerde reputatie heeft opgebouwd. Door het toestaan van gebruik en registratie van het bestreden teken meent hij het risico te lopen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van zijn merk.

25. Hoewel opposant zich bewust is van het feit dat het Bureau een argumentatie op basis van kwade trouw niet in overweging kan nemen, wenst hij er toch op te wijzen dat hij een sterk vermoeden heeft dat er in dit geval sprake is van een depot ter kwader trouw. Hij verwijst hiervoor naar een andere oppositieprocedure waarbij verweerder ook een overeenstemmend merk heeft gedeponereerd. Gezien de prominente rol van opposant in de sierteeltsector, acht hij het aannemelijk dat verweerder wellicht wil meeliften op het succes van opposant.

26. Gezien het bovenstaande, verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

27. Verweerder stelt een veredelaar van tulpecultivars te zijn, die is opgericht in 1993 en inmiddels een begrip is geworden in de bloembollenbranche.

28. De tekens zijn volgens verweerder noch op visueel, noch op begripsmatig, noch op auditief vlak identiek. Hoewel beide tekens, aldus verweerder, gedeponereerd zijn voor waren in klasse 31, zal er geen verwarring ontstaan tussen beide. In dit kader merkt verweerder ook op, dat de aanduiding "redmer" in het betwiste teken een jongensnaam is en daarom niet gerelateerd is aan de kleuraanduiding "red". Tenslotte merkt verweerder in het kader van de overeenstemming van de tekens op, dat onderzoek naar depots met het merk "First redmer" danwel naar een deel hiervan, drie merken opleverde in klasse 31.

29. Verweerder stelt verder het teken alleen te gebruiken voor één bepaalde en gedetailleerd omschreven tulpecultivar. Hij dient hiertoe de omschrijving uit de KAVB Classified list in. De waren zijn dan ook volgens verweerder niet identiek.

30. Verder stelt verweerder dat hij uitsluitend verkoopt aan bloembollenkwekers en bolbloemenbroeiërs. In deze branche is het wettelijk verplicht om cultivars onder de correcte cultivarnaam te verhandelen. Volgens verweerder zijn de afnemers van zijn waren niet dezelfde afnemers als die van opposant. Aangezien de gemiddelde detailhandel in snijbloemen en potplanten deze doorgaans niet onder de cultivarnaam of merknaam verkoopt, zal de consument volgens verweerder niet op de hoogte zijn van namen of merken van deze waren. Verweerder voegt hier aan toe dat, hoewel het mogelijk is dat zowel zijn waren als die van opposant op dezelfde plaatsen worden aangeboden, het nooit om dezelfde producten gaat aangezien verweerder het merk gebruikt voor één bepaalde tulp. Door het verwaarloosbare aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor deze waren, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

31. Met betrekking tot het argument van opposant inzake de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van zijn merk, stelt verweerder dat hij wettelijk verplicht is om de naam First Redmer voor tulpen of delen van deze specifieke cultivar te gebruiken.

32. De bewering inzake kwade trouw is volgens verweerder ongegrond, aangezien de naam van de tulp reeds in 2004 door hem is voorgesteld aan de registrerende autoriteit voor bloembollen, de KAVB.

33. Tenslotte verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik en stelt hij desgewenst bereid te zijn zijn depot te willen beperken tot de waren "levende planten en bloemen dan wel delen hiervan van tulpen".

C. Reactie van opposant op de gevraagde gebruiksbewijzen

34. Als reactie op het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen stelt opposant dat het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is. Tevens gaat opposant nog in op het voorstel van beperking van verweerder en de registratie bij de KAVB.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

35. 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.

36. Aangezien het ingeroepen recht echter minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond (zie punt 11).

A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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

40. 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).

41. 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.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--------------------------|
| FIRST RED | First Redmer |

43. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden, geschreven in hoofdletters, de woorden FIRST en RED. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden in kleine letters, met aan het begin van beide een hoofdletter, de woorden "first" en "redmer". Het eerste woord van beide tekens is dus identiek; het eerste deel van het tweede woord, de letters "red", eveneens. Het enige verschil tussen beide tekens is gelegen in de toevoeging van het laatste deel van het betwiste teken, de letters "mer".

44. Hoewel er bij de beoordeling van merk en teken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die beiden oproepen, dient er ook rekening mee te worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (arrest MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Zoals gezegd is dat deel in dit geval identiek, zowel op visueel vlak als op auditief vlak, aangezien ze ook op dezelfde wijze zullen worden uitgesproken. Hierbij kan opgemerkt worden dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr

2000572, 8 april 2008). Dit leidt tot de conclusie dat de tekens op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmen.

45. Het woord “first” dat, zoals gezegd, in zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken voorkomt, betekent “eerste” (Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale). Het element “red” in het ingeroepen recht is de Engelse aanduiding voor de kleur “rood”; de aanduiding “redmer” in het betwiste teken heeft geen duidelijke betekenis maar kan, zoals verweerder ook aangeeft (zie punt 28), een voor- of achternaam zijn. Gezien de onduidelijke betekenis van de aanduiding “redmer”, is het niet ondenkbaar dat de consument die dit woordteken waarneemt, het zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben (GEU, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit geval zal deze consument hierin het woord “red” herkennen, een element dat ook voorkomt in het ingeroepen recht. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens dan ook overeen.

Conclusie

46. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak sterk overeen. Op begripsmatig vlak zijn ze overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

47. 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).

48. 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, rekening houdend met beperking van de waren waartegen opposant zich richt.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| KI 31 Planten en delen van planten van het gewas Anthurium. | KI 31 Tuinbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen. |

49. De waren *tuinbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn waren die afkomstig zijn uit de tuinbouw en omvatten dus een scala aan gewassen, waaronder eventueel het gewas Anthurium. Hierdoor zijn deze identiek of dan toch minstens sterk soortgelijk aan de *planten en de delen van levende planten van het gewas Anthurium* in de warenlijst van opposant. Zij worden bovendien, net als de *zaaizaden* en de *bloemen*, verkocht langs dezelfde distributiekanaal als de waren van opposant, namelijk tuincentra of bloemenzaken. Hierdoor zijn ook de *zaaizaden* en de *bloemen* identiek of sterk soortgelijk aan de waren van opposant.

50. De waren *levende planten* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van opposant: levende planten zijn er in allerlei soorten en maten, en omvatten ook de *planten en de delen van levende planten van het gewas Anthurium* uit de warenlijst van opposant.

Conclusie

51. De waren van merk en teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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, beide reeds geciteerd).

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde warenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Deze waren kunnen immers allen gericht zijn op zowel een professioneel als een particulier publiek. In dergelijke gevallen dient er uitgegaan te worden van het laagste aandachtsniveau. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal daarom worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

55. 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, alle reeds geciteerd). Hoewel de aanduiding "red" in zowel het ingeroepen recht als in het betwiste teken kan verwijzen naar de kleur van de waren, beschikken beide teken als geheel over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze als geheel geen kenmerk beschrijven van de waren in kwestie en de bekendheid niet werd onderbouwd.

56. Op grond van het voorgaande, en meer in het bijzonder door de (sterke) overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel grote mate van soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

57. Voor wat betreft het bestaan in verschillende klassen van andere merken die (een deel) van het merk "First Redmer" hernemen (zie punt 28), dient opgemerkt te worden – voor zover verweerder hiermee wil inroepen dat het ingeroepen recht een gering onderscheidend vermogen heeft – dat het

weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In dit geval werd geen bewijs geleverd waaruit bleek dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn (zie tevens: BBIE, oppositiebeslissing Mustang, 2002752, 29 januari 2010).

58. Inzake het argument van verweerder dat hij het teken enkel gebruikt voor een bepaalde tulpencultivar en er dus eveneens sprake is van een ander doelpubliek (zie punt 29 en 30), dient vastgesteld te worden dat het depot hiervoor niet is verricht en het Bureau zijn beoordeling van de onderhavige oppositie moet baseren op de registergegevens.

59. Verweerder merkt op dat hij wettelijk verplicht is om de naam First Redmer te gebruiken voor tulpen of delen van deze specifieke cultivar. In dit kader dient opgemerkt te worden dat deze verplichting niet impliceert dat opposant hierdoor in het kader van een oppositieprocedure bij het Bureau niet op basis van zijn eerdere merkenrecht zou kunnen optreden tegen een jonger depot van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren. De verplichting om de benaming te gebruiken ter identificatie van een bepaalde cultivar impliceert immers niet dat dit teken ook als merk moet worden gedeponed en gebruikt.

60. Opposant stelt, terecht, zich bewust te zijn van het feit dat het Bureau een argumentatie op basis van kwade trouw niet in overweging kan nemen. Toch wil opposant er op wijzen dat hij vermoedens in die richting heeft (zie punt 25). Wellicht ten overvloede dient hier dus opgemerkt te worden dat een dergelijk argument geen rol kan 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 (zie in deze zin: BBIE, oppositiebeslissing Rachel, 2002674, 1 juli 2009).

61. Opposant lijkt zich bovendien te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE (zie punt 24). Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE en niet naar sub c. Indien opposant een beroep wenst te doen op artikel 2.3, sub c BVIE dient hij dit te doen voor de rechter.

62. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie punt 34),

niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen (zie tevens: BBIE, oppositiebeslissing best for your friend, 2000413, 30 maart 2009).

63. Met betrekking tot het voorstel van verweerder om zijn depot te beperken (zie punt 33) merkt het Bureau op dat het verzoek van verweerder tot beperking van de waren en diensten, indien het Bureau van mening zou zijn dat deze soortgelijk zijn, niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

64. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 26). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

65. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2004704 wordt toegewezen.

67. Het Benelux depot met nummer 1187389 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, namelijk:

Klasse 31 Tuinbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen.

68. Het Benelux depot met nummer 1187389 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Klasse 31 Land- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten.

69. 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 januari 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Monique de Bont