


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004800

van 22 oktober 2012


- Opposant:** **OPTION, naamloze vennootschap**
Gaston Geenslaan 14
3001 Leuven (Heverlee)
België
- Gemachtigde:** **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen merk 1:** **OPTION** (Benelux inschrijving 606067)
- Ingeroepen merk 2:**  (Benelux inschrijving 821304)
- Ingeroepen merk 3:** **OPTION** (Europese inschrijving 327833)
- tegen*
- Verweerder:** **Monidee bv**
Claude Debussylaan 22 a
1082 MD Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Blenheim Advocaten**
Westerdoksdiijk 40
1013 AE Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **tOption** (Benelux depot 1189645)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 oktober 2009 heeft verweerder voor diensten in klasse 42 een Benelux depot verricht van het woordmerk tOption. Dit depot is onder nummer 1189645 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2009.

2. Op 29 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 606067 van het woordmerk OPTION, ingediend op 29 augustus 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- Benelux inschrijving 821304 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 maart 2007 en ingeschreven op 7 juni 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- Europese inschrijving 327833 van het woordmerk OPTION, ingediend op 30 augustus 1996 en ingeschreven op 17 mei 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 partijen op 31 december 2009.

8. Als gevolg van een aantal gezamenlijke verzoeken tot opschorting van de procedure, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 1 januari 2011. Het Bureau heeft op 6 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 maart 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 28 februari 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze werden op 7 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 7 mei 2011 om hierop te reageren.

10. Op 3 mei 2011 heeft verweerder, met tussenkomst van zijn nieuwe gemachtigde, Blenheim Advocaten, gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 5 mei 2011 en op die datum tevens de aanstelling van de gemachtigde aan partijen medegedeeld.

11. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat het verzoek om bewijzen van gebruik van verweerder, verwoord in zijn bovengenoemde reactie, per abuis niet was meegedeeld aan opposant. Op 28 juni 2011 heeft het Bureau alsnog een verzoek om bewijzen van gebruik aan opposant gestuurd en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 28 augustus 2011.

12. Het Bureau ontving deze bewijzen van gebruik op 24 augustus 2011 en heeft deze op 15 september 2011 doorgestuurd naar verweerder, die in de gelegenheid werd gesteld om daarop te reageren tot en met 15 november 2011.

13. Op 15 november 2011 heeft verweerder gereageerd op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen.

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 moge het duidelijk zijn dat de mate van overeenstemming tussen de tekens zeer groot is, in die mate zelfs dat gewag kan worden gemaakt van quasi identiteit, met name ten aanzien van de woordmerken. De ingeroepen rechten worden immers volledig overgenomen in het betwiste teken en voor het overige bevat dit laatste enkel de kleine letter "t", waarvan het belang in verhouding tot de rest als verwaarloosbaar kan worden beschouwd, aldus opposant.

18. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel in grote mate soortgelijk aan met name de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 42 van de ingeroepen rechten.

19. Opposant uit zijn verwondering omwille van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik. Vooreerst valt één van de ingeroepen rechten nog niet onder de gebruiksverplichting en meent opposant dat de oppositie reeds slaagt op grond van dit recht. Verder meent opposant dat zowel zijn onderneming als zijn ingeroepen rechten toch wel zeer bekend zijn, zodat het verzoek nogal overbodig

overkomt. Niettemin dient opposant stukken in, waaruit volgens hem het normaal gebruik van zowel de woordmerken als het gecombineerde woord-/beeldmerk moet blijken.

20. Opposant meent dat het bovenstaande moet leiden tot de conclusie dat de mate van overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten voldoende groot zijn om van gevaar voor verwarring te kunnen spreken. Bijgevolg verzoekt opposant om de oppositie geheel toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat opposant de beide ingeroepen woordmerken niet normaal heeft gebruikt gedurende een periode van vijf jaar. Hiertoe acht verweerder (mede) redengevend dat het hem bekend is dat opposant in plaats van consequent woordgebruik, uitsluitend het beeldmerk voert ter onderscheiding van zijn waren en diensten. Verweerder verzoekt dan ook alsnog het bewijs van normaal gebruik te leveren.

22. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen meent verweerder dat enkel het beeldmerk normaal is gebruikt. Verder maakt hij er bezwaar tegen dat opposant van het indienen van deze gebruiksbewijzen gebruik maakt om verweerder van replek te dienen en hij verzoekt het Bureau hierop geen acht te slaan.

23. Verweerder meent dat de ingeroepen woordmerken een zwak onderscheidend vermogen hebben. Het woord OPTION is immers een regulier veel voorkomend (Engels) woord, waarvan iedereen in de Benelux geacht wordt de betekenis te kennen, namelijk "optie" of "mogelijkheid". Deze betekenis ligt volgens verweerder zeer dicht bij het begrip "oplossing" en het is dan ook een zeer voor de hand liggende term in de branche van opposant, namelijk het bieden van (IT)-oplossingen. Het teken OPTION is volgens verweerder daarom sterk beschrijvend en heeft geen, althans nauwelijks onderscheidend vermogen. Verder komt het element "option" veelvuldig voor in andere merken, aldus nog verweerder.

24. Het betwiste teken daarentegen komt niet voor in woordenboeken, het heeft geen op zichzelf staande betekenis en heeft derhalve een veel groter onderscheidend vermogen. Het teken is een creatieve vondst, doordat het in feite een samentrekking is van de woorden "top" en "option". Het refereert aan een computerprogramma dat het managen van optieregelingen automatiseert, terwijl tegelijk de associatie wordt gewekt met iets dat goed is, zo stelt verweerder.

25. Visueel verschillen de woordmerken, doordat de ingeroepen rechten in hoofdletters zijn weergegeven, het betwiste teken daarentegen met een kleine beginletter, gevolgd door een hoofdletter. Auditief verschillen de tekens, doordat bij de ingeroepen rechten nauwelijks een klemtoon valt waar te nemen, terwijl die bij het betwiste teken duidelijk vooraan ligt en doordat dit teken begint met de harde medeklinker "t", zo stelt verweerder.

26. Het ingeroepen beeldmerk heeft door de grafische elementen weliswaar meer onderscheidend vermogen dan de woordmerken, maar juist daardoor lijkt het helemaal niet op het betwiste teken, zo meent verweerder.

27. Verweerder wijst erop dat hij uitsluitend maatwerk levert en daardoor een specifiek en zeer oplettend doelpubliek kent, dat beide ondernemingen niet zal verwarren. Bovendien zal het relevante publiek nimmer met beide tekens tegelijkertijd worden geconfronteerd, aangezien er geen sprake is van een serieproduct.

28. Verweerder acht het niet meer nodig om de waren en diensten te vergelijken, maar constateert dat opposant zich blijkens zijn website begeeft op het gebied van de (mobiele) verbindingen tussen computers onderling, met de nadruk op hardware. Verweerder daarentegen houdt zich bezig met op maat gemaakte software op het gebied van de automatisering van beloningsstructuren en overige managementprocessen. Deze diensten zijn volgens verweerder in het geheel niet soortgelijk.

29. Verweerder verzoekt het Bureau het betwiste teken in te schrijven en de oppositie geheel (dan wel gedeeltelijk) af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen

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, 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

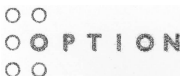
soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

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

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede (nog niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Europese inschrijving 327833):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	tOption

Begripsmatige vergelijking

37. Hoewel het ingeroepen recht een gecombineerd woord-/beeldmerk is en het betwiste teken nog een extra letter bevat, is in beide tekens duidelijk het woord "option" te herkennen, Engels en Frans voor "optie". De toegevoegde letter t geeft het betwiste teken geen andere betekenis en de door verweerder gestelde samentrekking van "top" en "option" is voor het publiek niet zonder meer kenbaar. Bovendien geeft deze interpretatie het teken evenmin wezenlijk een andere betekenis, en zal de gemiddelde consument, hoewel hij een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), geneigd zijn dit te ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

38. Hoewel het betwiste teken in zijn geheel genomen geen vaste betekenis heeft, stemmen de tekens begripsmatig toch overeen, aangezien de consument er onmiskenbaar het element OPTION in herkent, dat begripsmatig identiek is aan het ingeroepen recht.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van zes letters, geplaatst in een lichtgrijze liggende rechthoek en voorafgegaan door vijf kleine cirkels, naast en boven elkaar geplaatst en sterk gelijkend op de eerste letter van het woord. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, waarvan de tweede een hoofdletter en de overige kleine letters zijn.

40. Hoewel het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken in principe niet terzake doet (zie in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008), zal het gebruik van een hoofdletter voor de tweede letter van het betwiste teken het woord "Option" in dit teken nog meer herkenbaar maken.

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 onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen van het ingeroepen recht, slechts bestaande uit enkele basale meetkundige figuren (cirkels en een rechthoek). Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

42. Het ingeroepen recht is identiek opgenomen in het betwiste teken, voorafgegaan door de kleine letter "t". In het algemeen zal de consument weliswaar meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar precies door het gebruik van die kleine letter aan het begin en van de daaropvolgende hoofdletter, springt het woord OPTION er uit en behoudt het visueel een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken.

43. Merk en teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. Aangezien de consument in het betwiste teken duidelijk het woord "Option" herkent (en "toption" geen bestaand woord is) zal hij ervoor opteren om het teken uit te spreken als [ti-□p□n] of de Franse variant daarvan. Ook ditmaal komt het ingeroepen recht integraal identiek voor in het betwiste teken en kan louter een verschillende eerste lettergreep de daardoor ontstane auditieve overeenstemming niet wegnemen.

45. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

46. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend en begripsmatig en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

47. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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 de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

49. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Telecommunicatietoestellen en -apparaten, hun randapparatuur en onderdelen begrepen in deze klasse, waaronder elektronische kaarten; computers, gegevensverwerkende apparatuur, hun randapparatuur en onderdelen begrepen in deze klasse; computerprogramma's; apparaten voor het weergeven, overbrengen en opnemen van beeld, geluid en data; telefoon- en telecopieertoestellen en -apparaten en onderdelen begrepen in deze klasse; toestellen en apparaten voor datacommunicatie, hun randapparatuur en onderdelen begrepen in deze klasse.	
Klasse 38 Telecommunicatie.	
Klasse 42 Technisch onderzoek ten behoeve van, alsmede ontwikkeling van de producten vermeld in klasse 9.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

50. De diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken zijn in sterke mate soortgelijk aan de dienst *technisch onderzoek ten behoeve van, alsmede ontwikkeling van de producten vermeld in klasse 9* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Technologische diensten omvatten immers technisch onderzoek, toegespitst op de industrie. Bovendien hebben de waren van het ingeroepen recht in klasse 9 van het ingeroepen recht een hoog wetenschappelijk/technisch/technologisch gehalte, waarop de diensten van het betwiste teken betrekking kunnen hebben. Ten slotte moet, om de producten in klasse 9 van het ingeroepen recht te kunnen ontwikkelen, er eerst (wetenschappelijk/technologisch) onderzoek naar worden gedaan en moeten zij (althans ten dele) worden ontworpen.

51. De *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken is zeer ruim en kan (mede) betrekking hebben op de waren in klasse 9 en op het technisch onderzoek ten behoeve van en de ontwikkeling van deze waren in klasse 42 van het ingeroepen recht. Deze diensten van het betwiste teken zijn dus zowel soortgelijk aan de waren in klasse 9 als aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht.

52. De dienst *ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *ontwikkeling van computers en computerprogramma's* van het ingeroepen recht. De dienst *ontwerpen van computers en van software* van het betwiste teken is in sterke mate soortgelijk aan de dienst *ontwikkeling van computers en computerprogramma's* van het ingeroepen recht; zoals reeds gezegd gaan ontwerpen en ontwikkelen immers hand in hand.

Conclusie

53. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

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 gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

56. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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). Het ingeroepen recht heeft weliswaar een betekenis, maar deze is niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, zodat dit recht een *ab initio* normaal onderscheidend vermogen heeft. Opposant heeft geen ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder wijst erop dat de termen *option* en "oplossing" zeer dicht bij elkaar liggen (zie punt 23). Het woordenboek (Van Dale Engels-Nederlands, 2^{de} druk) vermeldt weliswaar deze vertaling als één van de afgeleide betekenissen, maar het Bureau is van oordeel dat het Beneluxpubliek niet in eerste instantie aan deze betekenis zal denken, te meer daar het corresponderende Nederlandse en Franse woord die betekenis niet heeft. Bovendien dicht verweerder het merk in deze betekenis een gebrek aan onderscheidend vermogen toe voor "het bieden van (IT)-oplossingen", een omschrijving die gezins is terug te vinden in de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen recht.

57. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend en begripsmatig en auditief overeenstemmend. Alle diensten van het betwiste teken zijn hetzij identiek, hetzij (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op grond van al deze factoren en hun onderlinge

samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige relevante factoren

58. Verweerder merkt terecht op (zie punt 23) dat het indienen van de gebruiksbewijzen niet bestemd is om tegelijk de wederpartij van repliek te dienen: dit is in strijd met het procedureverloop zoals voorgeschreven in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft met deze overtollige uitlatingen van opposant dan ook geen rekening gehouden.

59. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er vele merken bestaan met het element "option" (eveneens punt 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig is uitgesloten 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 de 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 casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

60. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punten 27 en 28) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

61. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

62. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

63. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de overige (gebruiksplichtige) ingeroepen rechten en kunnen derhalve ook de gebruiksbewijzen onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

64. Oppositie met nummer 2004800 wordt toegewezen.

65. Benelux depot 1189645 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 22 oktober 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard