



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005174
van 27 mei 2011

Opposant: **NAUTICA APPAREL, INC.**
40 West 57th Street
New York, New York 10019
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland bv**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Merk: NAUTICA (Europese inschrijving 7081391)

tegen

Verweerder: **Ellen Groenveld h.o.d.n. Nautickids**
Beschuitstorenstraat 14
1531 GJ Wormer
Nederland

Gemachtigde: **Koster c.s. Advocaten B.V.**
Postbus 1350
1500 AJ Zaandam
Nederland

Betwiste merk: Nautickids (Benelux depot 1196949)

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

1. Op 8 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk Nautickids ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 25 en 35. Dit depot is onder nummer 1196949 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 februari 2010.
2. Op 3 mei 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 mei 2010) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 7081391 van het woordmerk NAUTICA, ingediend op 5 oktober 2005 en ingeschreven op 9 oktober 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 25 en 35 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 5 mei 2010.
8. Op 11 mei 2010 heeft Koster c.s. Advocaten B.V. zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 12 mei 2010.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2010. Het Bureau heeft op 7 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 7 september 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 8 september 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 november 2010 om daarop te reageren.
11. Op 5 november 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tegelijk te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 8 november 2010 heeft het Bureau de reactie van verweerder alsook het verzoek om bewijzen van gebruik doorgestuurd aan opposant. Opposant kreeg hierbij een termijn tot en met 8 januari 2011 om op dit verzoek te reageren.

12. Op 6 januari 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 maart 2011 om daarop te reageren.
13. Op 2 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 3 maart 2011.
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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant brengt onder de aandacht dat de eerste zes letters van merk en teken identiek zijn en dat de afwezigheid van de letter A bij het betwiste teken bij een vluchtige waarneming niet eens zal worden opgemerkt. De aanduiding KIDS bij het betwiste teken verwijst volgens opposant naar de specifieke doelgroep van de kledinglijn. Het is in de kledingbranche immers gebruikelijk om lijnen aan te duiden, hetgeen opposant ook daadwerkelijk doet, onder meer met zijn US-merk NAUTICAKIDS. Opposant vindt de tekens op visueel vlak dan ook sterk overeenstemmend.

18. Fonetisch acht opposant de tekens haast identiek, in acht genomen dat de beschrijvende aanduiding KIDS zeer ondergeschikt is aan het dominante element NAUTIC. Begripsmatig heeft noch het merk noch het teken een betekenis in het Nederlands, het Frans of het Engels, aldus opposant. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant identiek of minstens soortgelijk.

19. Het intrinsiek onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht noemt opposant sterk, omdat het niets zegt over de betrokken waren en diensten en hij illustreert dit met een aantal beslissingen van het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (BHIM). Door langdurig gebruik van het merk in de Verenigde Staten en in zeer veel verschillende Europese landen, en het vele geld dat is geïnvesteerd in het promoten van zijn merk, stelt opposant zelfs dat zijn merk een groot onderscheidend vermogen heeft en een brede beschermingsomvang geniet.

20. Opposant geeft zich er rekenschap van dat een oppositie niet kan zijn gericht tegen een depot te kwader trouw, maar wenst toch te benadrukken dat verweerder genoegzaam op de hoogte moet zijn geweest van opposants merk, aangezien het in de Verenigde Staten als een zeer bekend merk wordt beschouwd en opposant ook reeds jarenlang actief is in de Benelux en verschillende andere Europese landen.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

22. Het is verweerder niet bekend dat opposant met het ingeroepen recht actief is of was in de Benelux; bij nazicht is hem gebleken dat opposant met name actief is in de Verenigde Staten en in Europa slechts in beperkte mate in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Verweerder verlangt mitsdien bewijzen van gebruik in de Benelux.

23. Verweerder meent dat het ingeroepen recht in elk geval geen sterk of beroemd merk is in de Benelux, dat om dienswille aanspraak zou kunnen maken op extra bescherming.

24. Verweerder wijst erop dat partijen verschillende producten verkopen en zeer verschillende doelgroepen hebben: opposant verkoopt vrijetijdskleding, vooral voor volwassenen, terwijl verweerder zich specifiek richt op watersporters en zeilkleding en technische watersportkleding verkoopt voor kinderen. Het publiek zal heel goed onderscheid weten te maken tussen deze waren, aldus verweerder.

25. Volgens verweerder is de letter A in het ingeroepen recht wel degelijk van belang, omdat het algemene begrip "nautic" niet vatbaar is voor registratie. Het betwiste teken kan als één geheel worden ervaren of uiteenvallen in "nautic" en "kids", geen van beide op zich dominerende bestanddelen, maar in combinatie wel betekenisvol, namelijk: voor watersportende kinderen geschikte kleding en accessoires. Het teken roept dus associaties op met scheepvaart en met kinderen, maar niet met het ingeroepen recht, zodat geen verwarring mogelijk is, zo meent verweerder.

26. Fonetisch struikelt men als het ware even, aldus verweerder, over de dubbele k-klank van de direct achter elkaar geplaatste C en K in het betwiste teken, een effect dat zich uiteraard niet voordoet bij de uitspraak van het ingeroepen recht. Verder stelt opposant volgens verweerder ten onrechte dat de tweede lettergreep dezelfde is; dit is immers TIE in het ingeroepen recht versus TIC in het betwiste teken, hetgeen heel anders klinkt. Ook de klank van KIDS is een geheel andere dan de KA aan het eind van het ingeroepen recht, aldus nog verweerder.

27. Visueel zien beide tekens er drastisch anders uit, zo meent verweerder: het ingeroepen recht is korter, eenvoudiger en overzichtelijker dan het minder makkelijk in één oogopslag op te nemen betwiste teken.

28. De reeds genoemde verschillen worden volgens verweerder nog versterkt doordat partijen in hun uitingen (o.a. op hun websites) zeer verschillende lettertypen, kleuren en ook verschillende talen gebruiken.

29. Op deze gronden verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren, althans af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

30. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten 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 oppositie wordt ingesteld.

31. Het ingeroepen recht is echter ingeschreven op 9 oktober 2008, dit is minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot (25 februari 2010). Het verzoek om bewijs van gebruik is dus ongegrond en het Bureau zal daarom de ingediende gebruiksbewijzen niet beoordelen.

A.2. **Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."

34. 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 waren en diensten

35. 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).

36. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 25 Kledingstukken, te weten jasjes, blouses, mantels, overjassen, regenjassen, pantalons, broeken, korte broeken, truien, overhemden, onderhemden, onderbroeken, bretels, halsdoeken, handschoenen, breigoederen, schoeisel, hoofddekseis, laarzen, schoenen en gymschoenen.	Klasse 25 Zeil-, regen- en casual kleding bestemd voor kinderen.
Klasse 35 Detailhandelszaken met een breed scala aan consumentengoederen, te weten brillen en zonnebrillen, horloges en uurwerken en linnengoed.	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van de in de klasse 25 genoemde waren.

Klasse 25

38. De waren van het betwiste teken zijn een species van het genus *kledingstukken* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002).

Klasse 35

39. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

40. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

41. Een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 35 (met betrekking tot de specifieke kinderkleding in klasse 25): beide zijn immers onontbeerlijk voor elkaar zodat deze waren en diensten in sterke mate soortgelijk zijn.

Conclusie

42. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

43. 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).

44. 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).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NAUTICA	Nautickids

Begripsmatige vergelijking

46. Het ingeroepen recht is een van het Latijn afgeleid zelfstandig naamwoord in het meervoud en heeft de betekenis "op scheepvaart betrekking hebbende voorwerpen" (Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal in ieder geval de relatie met scheepvaart begrijpen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden "nautiek", "nautisch", *nautisme* en *nautique*.

47. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken 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). Zo zal het in aanmerking komend publiek het element KIDS in het betwiste teken opvatten als "van/voor kinderen" en dus als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het element NAUTIC zal worden opgevat als een min of meer gefantaseerde variant op "nautisch", *nautique* of *nautical* en verwijst dus naar eenzelfde begripsinhoud als het ingeroepen recht.

48. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

49. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zeven en tien letters. 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). In casu zijn de eerste zes letters van de tekens identiek, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters in casu bij

de vergelijking van twee woordmerken niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008). Daarbij komt dat op de hierboven beschreven begripsmatige gronden het betwiste teken eerder als twee aaneengeschreven woorden zal worden waargenomen, waardoor des te meer blijkt dat het eerste woord op één letter na identiek is aan het ingeroepen recht. Dat dit deel dan nog gevolgd wordt door een geheel ander (beschrijvend) woord, kan de daardoor ontstane totaalindruk van visuele overeenstemming niet geheel opheffen.

50. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. Beide tekens bevatten drie lettergrepen en worden uitgesproken als [nowtieka], respectievelijk [nowtikits]. Lengte en cadans van de tekens zijn daarmee in ieder geval dezelfde, de eerste lettergreep wordt identiek uitgesproken en de tweede bevat twee identieke klanken en één overeenstemmende. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Alleen het verschil in uitspraak van de laatste lettergreep is onvoldoende om de totaalindruk van een zekere auditieve overeenstemming op te heffen.

52. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

53. Merk en teken stemmen visueel overeen en zijn begripsmatig en auditief in zekere mate overeenstemmend.

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 die betrekking hebben op de vrij courante, althans regelmatig terugkerende aankopen van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

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). Opposant noemt het intrinsiek onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht sterk, omdat het niets zegt over de betrokken waren en diensten (zie punt 19). Vooreerst zij opgemerkt dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Bovendien is het Bureau van oordeel dat het merk wel degelijk iets kan zeggen over de betrokken waren en diensten, voor zover deze betrekking hebben op

scheepvaart. Het intrinsiek onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is dus eerder zwak te noemen.

57. Opposant spreekt van langdurig gebruik van zijn merk in de Verenigde Staten en in zeer veel verschillende Europese landen, waardoor het een groot onderscheidend vermogen heeft verworven en een brede beschermingsomvang geniet. Het Bureau wijst er evenwel op dat deze bekendheid (in de Benelux) ook moet worden aangetoond, hetgeen opposant niet heeft gedaan. Derhalve moet dus niet worden uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang.

58. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

59. 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 aangehaald). In casu zijn de betrokken waren en diensten hetzij identiek, hetzij in sterke mate soortgelijk.

60. In casu zal het gebruik van de tekens door de aard van de waren en diensten (kleding) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdrukken op de desbetreffende artikelen, labels, etiketten, reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Verder komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen kent al naargelang het erdoor aangeduide type waren (bijvoorbeeld voor vrouwen, mannen, kinderen). Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant ter onderscheiding van verschillende productlijnen gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Zo gezien, is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende merken aangeduide waren als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt (zie GEU, Fifties, reeds aangehaald).

61. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en begripsmatig en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk zijn. Gelet op al deze factoren, 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 factoren

62. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 24 en 28) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

63. 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

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

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2005174 wordt toegewezen.

66. Benelux depot 1196949 wordt niet ingeschreven.

67. 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, 27 mei 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier