



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006459

van 8 maart 2013

Opposant: **International Association of Dredging Companies**
Alexanderveld 84
2585 DB Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 4756565**
TERRA ET AQUA

tegen

Verweerder: **AQUATERRA N.V.**
IJzerweglaan 48
9050 Gent-Ledeberg
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1224856**



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

1. Op 6 mei 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 16 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



dat onder nummer 1224856 in behandeling genomen en gepubliceerd is op 18 mei 2011.

2. Op 24 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4756565 van het zuivere woordmerk TERRA ET AQUA, ingediend op 1 december 2005 en ingeschreven op 15 maart 2007 voor waren in klasse 16.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de draagwijdte van de oppositie door zich enkel nog te richten tegen sommige waren in klasse 16 van het bestreden teken (zie infra, punt 15).

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 29 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 12 september 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 september 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 november 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 18 oktober 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 19 oktober 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 19 december 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 31 oktober 2011 door verweerder ingediend en op 2 november 2011 doorgezonden aan opposant.

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 opposant

15. In eerste instantie beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie (zie tevens supra, punt 4) door zich enkel nog te richten tegen de waren "*papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken*" in klasse 16 van het bestreden teken. Hij richt zich dus uitdrukkelijk niet meer tegen de overige waren in deze klasse en de diensten in klasse 42.

16. Opposant acht de waren in kwestie identiek, dan wel zeer soortgelijk.

17. Precies om die reden, zal er volgens opposant een substantieel verschil moeten bestaan tussen de merken om verwarringsgevaar uit te sluiten. Hij stelt dat in dit geval hier geen sprake van is. Niet alleen stemmen ze visueel en auditief overeen, ze stemmen in het bijzonder ook conceptueel overeen. Het oudere merk bestaat uit twee elementen en precies die twee elementen worden in het bestreden teken gecombineerd. Het voorkomen van beide elementen TERRA en AQUA zal veel zwaarder wegen dan de omgekeerde volgorde, aldus nog opposant.

18. Hoewel gebruik in casu geen rol speelt, wenst opposant toch op te merken dat hij al meer dan veertig jaar tijdschriften op de markt brengt onder zijn merknaam. Hij dient hiertoe twee voorbeelden in. De consument kent dit merk, maar heeft een niet perfect geheugen en zal de producten nooit of zelden naast elkaar zien. Wanneer nu deze consument hetzelfde product waarneemt onder de merknaam AQUATERRA, is het volgens opposant niet alleen mogelijk maar zelfs waarschijnlijk dat er verwarring ontstaat. Hij voegt er nog aan toe dat het niet relevant is dat verweerder zijn merk wellicht niet voor dit product gaat gebruiken.

19. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

20. Aangezien de klasse 16 zeer ruim is, meent verweerder dat niet zo maar geconcludeerd kan worden tot soortgelijkheid. Het betreft in essentie waren op papieren dragers. In het geval van verweerder betreft het kaarten en afgeleide producten, zoals atlassen en boeken, terwijl opposant een tijdschrift op de markt brengt met de naam "*Terra et Aqua, Maritime Solutions for a Changing World*". Verweerder vraagt zich hierbij af of iedere vermelding van de woorden "Terra" en "Aqua" op een papieren drager dan als waren soortgelijk aan tijdschriften moeten worden bestempeld.

21. De overeenstemming van de merken lijkt eveneens niet van dien aard dat er enige verwarring tussen beide kan ontstaan. Niet alleen is de volgorde anders, maar in beide gevallen wordt de naam gevolgd door een toelichtende slagzin (enerzijds "Maps. Your way" en anderzijds "Maritime Solutions for a Changing World"). Ten slotte betreft het bestreden teken een beeldmerk met logo in specifieke kleuren.

22. De conceptuele overeenstemming die opposant ziet, is voor verweerder volkomen onduidelijk. Hij meent dat baggeren en cartografie inderdaad twee sectoren zijn waarin de Nederlanden al van oudsher een solide reputatie hebben opgebouwd, maar daar houdt volgens verweerder de gelijkenis op. Uiteraard worden ook in het baggermilieu kaarten gebruikt en verweerder stelt alleen maar te kunnen hopen ooit gevraagd te worden om een kaart te maken ten behoeve van de werken van opposant, maar het zal hier dan ongetwijfeld hoogtechnologische digitale kaarten betreffen. Verweerder meent dan ook dat de zaken concreet dienen bekeken te worden: zou iemand van het grote publiek die een toeristische fietskaart van het Brusselse in handen houdt werkelijk kunnen denken dat het hier een uitgave betreft van opposant?

23. Tot slot, onder verwijzing naar de opmerking van opposant, voegt verweerder nog toe reeds sedert 1989 te bestaan en al 22 jaar onder de naam "Aquaterra" drukwerken op de markt te brengen. Nog nooit werd hij vanuit het publiek verward met opposant en deze laatste geeft ook geen voorbeeld van dergelijke verwarring.

24. Volgens verweerder is dit alles voldoende om te mogen concluderen dat er bij het publiek geen verwarring is.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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.”

27. 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

28. 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).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TERRA ET AQUA	

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit drie Latijnse woorden, namelijk “AQUA”, “ET” en “TERRA”.

32. Het van origine Latijnse woord “*aqua*” komt ook voor in het Nederlands¹ en betekent “water”. Bovendien komen zowel in het Nederlands als het Frans veel samengestelde woorden voor met dit woord als prefix, waarbij het steeds de betekenis van water behoudt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere “aquarium, aquarel, aquarobics, aquasport, aquatisch, aquagym, aquaculture, aquaplaning, aquatique, aquanaute”².

33. Ook het woord “*terra*” komt in zowel het Frans als het Nederlands in samenstellingen voor waarbij het “aarde, land, grond” betekent. Voorbeelden zijn “terrarium, terraqué, terra mater, terra-aquarium.

34. Het tussenwoord “*ET*” zal door eenieder in de Benelux, of deze nu Latijn heeft gehad op school of niet, begrepen worden als het woord “*en*”. Dit woord bestaat immers ook identiek in het Frans en maakt deel uit van de basiswoordenschat van het gemiddelde Benelux publiek.

35. Daar de betekenis van de woorden door de gemiddelde Benelux consument zal begrepen worden en - ondanks de inversie van de woorden - de tekens quasi eenzelfde boodschap uitdragen, namelijk de combinatie van water en aarde, zijn de tekens als sterk overeenstemmend te beschouwen.

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk vijf, twee en vier letters, te weten “*TERRA*”, “*ET*” en “*AQUA*”. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een woord van negen letters in grote donkergrijze letters, namelijk “*AQUATERRA*”. Boven dit woord staat links een figuratief element bestaande uit een groene en blauwe lijn die in een golfbeweging door elkaar lopen. Onder het woord “*AQUATERRA*” staat in kleinere groene hoofdletters de slagzin “*MAPS YOUR WAY*”.

38. Van de woardelementen in het bestreden teken is het woord “*AQUATERRA*” als het dominante woardelement te bestempelen. Immers is de zin eronder in veel kleinere letters weergegeven en springt deze ook door het kleurgebruik minder in het oog. Ten slotte, kan deze zin als een beschrijvende en niet onderscheidende slogan worden beschouwd, aangezien hij aangeeft dat hij de gebruiker zijn weg uitstippelt.

39. Tevens dient opgemerkt dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woardelement vaak een grotere impact heeft 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 woardelement. Hoewel het beeldelement boven het dominante woardelement staat en niet onopgemerkt zal blijvend door de consument, betreft het hier echter niet meer dan twee simpele golvende lijnen, waardoor, mede gezien het formaat van het woardelement, de aandacht toch vooral naar het dominante woardelement “*AQUATERRA*” zal uitgaan.

¹ Zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

² Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie; Le Petit Larousse illustré, 2012.

40. In het ingeroepen recht zijn de dominante wordelementen "TERRA" en "AQUA". Het woord "ET" heeft immers geen doorslaggevende invloed op de wijze waarop het ingeroepen recht zal worden waargenomen, gezien het hier louter als verbindingswoord fungeert, waarvan de betekenis door het Benelux publiek gekend is.

41. Nu de dominante wordelementen van het ingeroepen recht identiek voorkomen in het bestreden teken, zij het in omgekeerde volgorde, kan er niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een gebrek aan visuele overeenstemming (zie in die zin: GEU, arrest InvestHedge, T-67/08, 11 juni 2009)

42. De tekens zijn in visueel opzicht in lichte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

44. Zelfs indien het wordelement van het teken beschrijvend zou kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het wordelement ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, arrest Thai Silk, reeds aangehaald).

45. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf lettergrepen, terwijl het dominante wordelement van het bestreden teken er uit vier bestaat.

46. Immers zal ook op auditief vlak het wordelement "AQUATERRA" in het bestreden teken als dominante element worden beschouwd. Voor de auditieve vergelijking moet namelijk (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Tresbien-être, nr. 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Zo kan niet uitgesloten worden dat de niet onderscheidende slogan in het bestreden teken door het in aanmerking komend publiek in het geheel niet zal worden uitgesproken, maar dat er enkel verwezen zal worden naar het teken door gebruik te maken van het woord "AQUATERRA".

47. De wordelementen "AQUA" en "TERRA" zullen door het in aanmerking komend publiek op dezelfde wijze worden uitgesproken. Hierdoor worden vier van de vijf lettergrepen van het ingeroepen recht op identieke wijze hernomen in het bestreden teken, zij het dat de woorden die hiermee gevormd worden in een omgekeerde volgorde staan. Dit laatste kan echter niet wegnemen dat de tekens globaal genomen in zekere mate auditief overeenstemmen (zie ook in die zin: arrest InvestHedge, reeds aangehaald).

48. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

49. De tekens zijn visueel in lichte mate overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

50. 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).

51. 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.

52. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 16 Kranten, tijdschriften, drukwerken, boeken.	Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken.

53. Met betrekking tot de vergelijking van de waren, dient vastgesteld te worden dat de waren zoals aangeduid door het bestreden teken, te weten “[uit papier en karton] vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken”, deze waren omvatten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. De waren in kwestie zijn dan ook identiek, of minstens sterk soortgelijk.

54. De waren “papier, karton” daarentegen zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Papier en karton zijn immers te beschouwen als de grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven. Deze waren verschillen van deze van opposant die niet worden gekocht vanwege hun papieren aard, maar vanwege de tekst of afbeeldingen die erop afgedrukt zijn. Het is niet gebruikelijk dat een maker of uitgever van drukwerken in het algemeen en kranten, tijdschriften en boeken in het bijzonder, ook ruw papier of karton produceert. Deze waren van verweerder hebben dan ook een ander doel en gebruik, waardoor ze niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

Conclusie

55. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek, dan wel sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

56. 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.

57. 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).

58. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken beruist 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, beide reeds aangehaald).

59. 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). De soortgelijk bevonden waren zijn gericht op een ruim publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

60. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

61. 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 beperkt onderscheidend vermogen, gezien de betekenis van de woordelementen in relatie tot de aangeduide waren. Opposant stelt wel reeds veertig jaar tijdschriften onder het ingeroepen recht op de markt te brengen, maar onderbouwt dit onvoldoende om een verhoogd onderscheidend vermogen te kunnen weerhouden,

62. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin o.a. arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en arrest VITAL&FIT, T-552/10, 25 oktober 2012).

63. In het licht van de bovenvermelde compensatie tussen de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens, dient vastgesteld te worden dat voor wat betreft de waren die identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn bevonden, er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Immers is de

totaalindruk van de tekens in zekere mate overeenstemmend en is het aandachtsniveau van het publiek niet verhoogd. Derhalve kan, rekening houdend met het onvolmaakte beeld en ondanks het *ab initio* beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, het publiek in onderhavig geval menen dat deze waren afkomstig zijn dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

64. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 18, 20-22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

65. Verweerder stelt dat er nog geen verwarring is opgetreden en opposant hiervan ook geen voorbeelden indient (zie supra, punt 23). Dit argument is echter niet relevant en opposant moet geen voorbeelden van opgetreden verwarring indienen. Het Bureau hoeft immers niet te toetsen of te controleren of er daadwerkelijk al verwarring is opgetreden, maar of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat.

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

C. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de tekens voor de identieke, dan wel sterk soortgelijke waren in klasse 16.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2006459 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Het Benelux depot met nummer 1224856 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 16: [uit papier en karton] vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken.

70. Het Benelux depot met nummer 1224856 wordt wel ingeschreven voor de waren die niet soortgelijk werden bevonden en de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht:

- Klasse 16: Papier, karton; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
- Klasse 42 (*alle diensten*)

71. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 8 maart 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os