



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006670**

**van 9 mei 2012**

**Opposant:** **Rijnplant BV**  
Hofzichtlaan 5  
2678 NC De Lier  
Nederland.

**Gemachtigde:** **Hortis Holland BV**  
Postbus 1072  
2280 CB Rijswijk  
Nederland.

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 840114**  
VICKY

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 7171598**  
VICKY  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Holland BolRoy Markt B.V.**  
Kennemerstraatweg 431  
1851 PD Heiloo  
Nederland.

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1226485**  
Princess Vicky Sweet

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

1. Op 1 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Princess Vicky Sweet voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1226485 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2011.
2. Op 29 augustus 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 840114 van het woordmerk Vicky, ingediend op 14 maart 2008 en ingeschreven op 5 juni 2008 voor waren in klasse 31;
  - Europese inschrijving 7171598 van het woordmerk Vicky, ingediend op 20 augustus 2008 en ingeschreven op 16 mei 2009 voor waren in klasse 31.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 31 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 5 september 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 21 november 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Het Bureau heeft op dezelfde dag de argumenten van opposant naar verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 21 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
9. De verweerder heeft op 29 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 december 2011.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

12. 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 opposant**

13. Opposant stelt met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de tekens, dat er sprake is van een overeenstemming tussen de tekens. Het bestanddeel VICKY heeft, volgens opposant, geen betekenis en is bovendien het dominerende bestanddeel van het betwiste teken. De aanduidingen "princess" en "sweet" uit het betwiste teken zijn immers enkel, aldus opposant, beschrijvende aanduidingen van het element VICKY. Hierdoor hebben ze, volgens opposant, geen toegevoegde waarde. Het element VICKY, dat, zoals betoogd door opposant, het dominerende bestanddeel is van het betwiste teken, is identiek aan de ingeroepen rechten. De ingeroepen rechten worden dus volledig hernomen in het betwiste teken, aldus opposant.

14. Ook op visueel vlak meent opposant dat het element VICKY in het bestreden teken het dominerende bestanddeel is, waardoor de tekens ook op dit vlak overeenstemmen.

15. Opposant stelt dat het element VICKY op auditief vlak in het bestreden teken identiek is aan de ingeroepen rechten. De overige elementen van het betwiste teken, de elementen "princess" en "sweet", hebben volgens opposant een zachtere toon; de klemtoon ligt in het betwiste teken daarom op het element VICKY. De tekens stemmen ook op auditief vlak overeen.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, merkt opposant op dat deponant het teken volgens zijn cultivarregistratie, gebruikt voor de waren als genoemd in klasse 31.

17. In dit kader meent opposant dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan die van de ingeroepen rechten.

18. Opposant merkt nog op dat hij een vooraanstaand veredelaar is, die al ruim 60 jaar een prominente rol vervult binnen de Nederlandse sierteeltsector.

19. Bovendien, zo geeft opposant aan, staat hij er om bekend naast de ingeroepen rechten ook verschillende seriemerken te voeren voor een productlijn, waarbij het hoofdmerk veelal wordt gekoppeld aan een niet onderscheidend teken. Zo voert opposant, zo stelt hij, als één van zijn populairste collecties de "princess collection". Opposant is van plan het teken VICKY in de toekomst eventueel als seriemark te gaan gebruiken, bijvoorbeeld in combinaties als "VICKY sweet" of "VICKY red".

20. Opposant merkt op dat hij de ingeroepen rechten sinds 2008 in de Europese Unie gebruikt, en een gerenommeerde reputatie heeft opgebouwd. Gezien deze reputatie en bekendheid, meent opposant dat het merk dient te worden aangemerkt als een bekend merk, waardoor haar een ruimere beschermingsomvang toekomt.

21. Door het toestaan van het gebruik van het merk PRINCESS VICKY Sweet door verweerder, meent opposant dat hij het risico loopt dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

22. Tenslotte stelt opposant, hierbij aangevend dat hij weet dat het Bureau deze grond niet in overweging kan nemen, dat hij een sterk vermoeden heeft dat het depot van verweerder te kwader trouw is geschied. Bovendien stelt hij, dat verweerder wil meeliften op het succes van de "princess"-collectie van opposant aangezien hij in het betwiste teken twee bekende merken van opposant heeft verwerkt.

23. Door de kopieerpraktijken van verweerder ondervindt opposant, naar eigen zeggen, veel emotionele en financiële hinder. Opposant heeft, zo stelt hij, al een aantal keren getracht verweerder te benaderen om tot een minnelijke schikking te komen. Verweerder stond hier echter, volgens opposant, niet voor open.

24. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren, en verweerder te veroordelen in de kosten.

#### **B. Argumenten verweerder**

25. Verweerder voert in de eerste plaats aan, dat hij een veredelaar in tulpencultivars is, opgericht in 1993 en inmiddels een begrip in de bloembollenbranche.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat het betwiste teken uitsluitend in zijn geheel wordt gebruikt, waardoor er geen sprake kan zijn van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming.

27. Verweerder geeft aan het betwiste teken enkel te gebruiken voor één bepaalde en gedetailleerd omschreven tulpencultivar. In deze branche is het wettelijk verplicht om cultivars onder de correcte cultivarnaam te verhandelen. Verweerder stelt dat hij uitsluitend verkoopt aan bloembollenkwekers en bolbloemenbroeiers. 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.

28. 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 PRINCESS VICKY Sweet voor tulpen of delen van deze specifieke cultivar te gebruiken.

29. De bewering inzake kwade trouw is volgens verweerder ongegrond. De naam van de tulp werd in 2008 voorgesteld aan de registrerende autoriteit voor bloembollen, de KAVB. Op het moment van de naamgeving heeft opposant, zo stelt verweerder, niet gereageerd richting de KAVB. In dit kader merkt

verweerder bovendien op, dat opposant uitsluitend uit is op financieel gewin door de grond van kwade trouw aan te voeren, wetende dat het Bureau deze grond niet mee kan nemen in zijn procedure. Hier komt bij, zo stelt verweerder, dat hij voorgesteld heeft de waren te beperken, maar dat opposant dit verzoek heeft afgewezen. Verweerder kreeg enkel een buitenproportionele financiële minnelijke schikking aangeboden, aldus verweerder.

30. Verweerder geeft, tenslotte, aan, zijn warenlijst desgewenst te willen beperken tot "levende planten en bloemen dan wel delen hiervan van tulpen".

### **III. BESLISSING**

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

31. 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.

32. 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."

33. 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***

34. 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).

35. 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.

36. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
VICKY	PRINCESS VICKY Sweet

*Begripsmatige vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord VICKY. Het bestreden teken bestaat uit de woorden PRINCESS VICKY Sweet.

38. De tekens hebben het element VICKY gemeenschappelijk. In de Benelux wordt deze aanduiding gebruikt als voornaam voor meisjes. PRINCESS is de Engelse aanduiding voor “prinses” of “vorstin” (verouderd)<sup>1</sup>. Deze aanduiding zal door het Benelux-publiek worden begrepen, gezien de kennis van de Engelse taal van dit publiek, maar ook door het feit dat deze aanduiding lijkt op de Franse, Duitse en Nederlandse aanduidingen “princesse”, “prinzessin” en “prinses”.

39. “Prinses” is de naam die gegeven wordt aan de vrouw van een prins of de naam van een vrouwelijk lid van een regerend vorstenhuis<sup>2</sup>. Deze titel wordt veelal gevolgd door de voornaam van de desbetreffende prinses, zoals in het geval van bijvoorbeeld Prinses Mathilde of Prinses Maxima. In dergelijke combinaties is de voornaam het onderdeel dat het meeste de aandacht trekt, aangezien de verschillende prinsessen zich door hun voornaam onderscheiden, niet door hun titel. Dit gaat ook op in het voorliggende geval: in de combinatie PRINCESS VICKY, gebruikt in het betwiste teken, is de voornaam VICKY het dominerende element. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht.

40. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005). Gezien het voorgaande (zie punt 39) is het Bureau van oordeel dat dit ook opgaat voor het element VICKY, dat in het bestreden teken een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

41. De aanduiding SWEET zal door het publiek worden opgevat als de PRINCESS VICKY die zoet geurt<sup>3</sup>. Deze betekenis is beschrijvend voor de waren waarvoor het teken werd gedeponeerd. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie

<sup>1</sup> Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, vierde druk

<sup>2</sup> Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, veertiende druk

<sup>3</sup> Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, vierde druk

GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Daarom zullen de twee andere elementen van het betwiste teken in het oog springen, waarbij, zoals gezegd, het woord VICKY het dominerende element is.

42. Ook al verwijzen het ingeroepen recht en het dominante bestanddeel van het betwiste teken naar een persoon, hieruit volgt naar het oordeel van het Bureau geenszins dat de woorden begripsmatig overeenstemmen, aangezien een eigenaam geen vaststaande betekenis heeft, maar een fantasiebenaming is (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

43. Op grond van het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

44. De tekens bevatten zowel hoofdletters als kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

45. Hetgeen hiervoor werd bepaald over het dominerende element van het ingeroepen recht (zie punten 40 en 41), is ook voor de visuele vergelijking van toepassing. Het in het betwiste teken dominerende bestanddeel VICKY is visueel identiek aan het ingeroepen recht. In het betwiste teken zijn bovendien de elementen "princess" en "sweet" opgenomen.

46. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

47. Ook op auditief vlak is het element VICKY het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Het in het betwiste teken dominerende bestanddeel VICKY wordt op identieke wijze uitgesproken als het ingeroepen recht. Daar worden in het betwiste teken de klanken van de elementen "princess" en "sweet" aan toegevoegd.

48. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

49. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

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. Met de opmerking van opposant over de waren waarvoor deposant zijn merk gebruikt volgens zijn cultivarregistratie (zie punt 16), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Met de opmerking van verweerder dat hij zijn warenlijst desgewenst wil beperken (zie punt 30) kan evenmin rekening worden gehouden, aangezien een dergelijk verzoek ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk moet zijn geformuleerd (GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

52. De warenlijsten van de (identieke) ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 31 Levende planten en delen van levende planten, zaaizaden, snijbloemen.	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen; tulpen.

53. De waren in klasse 31 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus *land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste depot. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren.

54. De waren *zaaizaden* en *levende planten* komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant, en zijn hieraan dus identiek.

55. De waren *levende bloemen* zijn identiek aan *snijbloemen* en sterk soortgelijk aan de waren *levende planten* van het ingeroepen recht: levende planten kunnen immers levende bloemen bevatten, en zijn dus delen van levende planten. Bovendien worden de bloemen en planten ook vaak via dezelfde distributiekanaal verkocht, zoals bloemenzaken of tuincentra (zie BBIE, oppositiebeslissing no. 2004702, 13 december 2010).

56. De *tulpen* zijn een species van het genus *snijbloemen* in de warenlijst van opposant en zijn hieraan dus identiek.

57. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

## A.2 Globale Beoordeling

58. 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.

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).



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

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (de land- en tuinbouwer) als voor een niet-gespecialiseerd publiek (de consument die in het tuincentrum zijn producten koopt), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden. Inzake het argument van verweerder dat hij het teken enkel gebruikt voor een bepaalde tulpecultivar en er dus eveneens sprake is van een ander doelpubliek (zie punt 27), 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.

62. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant (zie punt 20) dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt in de Europese Unie, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

63. 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**

64. Opposant beargumenteert dat hij in de toekomst wellicht van plan is het teken VICKY te gaan gebruiken als seriemark (zie punt 19). In dit kader dient te worden vastgesteld dat het Bureau zijn beoordeling van de onderhavige oppositie moet baseren op de registergegevens.

65. Opposant lijkt zich op basis van de gestelde bekendheid van zijn merken en de daarbij naar voren gebrachte argumenten (zie punt 21), tevens te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE. 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. Ook op de reactie van verweerder met betrekking tot dit punt (zie punt 28), zal niet worden ingegaan.

66. Opposant merkt op dat hij een aantal keren heeft getracht verweerder te benaderen om tot een minnelijke schikking te komen, waar verweerder, volgens opposant, niet voor open stond (zie punt 23). 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 22). 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). Ook de (tegen)argumenten van verweerder over zijn vermeende kwade trouw en het voorstel tot minnelijke schikking (zie punt 30), kunnen, gezien het voorgaande, geen rol spelen in de voorliggende procedure.

67. Verweerder merkt op dat hij wettelijk verplicht is om de naam PRINCESS VICKY Sweet te gebruiken voor tulpen of delen van deze specifieke cultivar (zie punt 28). 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 gedeponerd en gebruikt.

68. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Besluit**

69. De oppositie wordt toegewezen.

70. De oppositie met nummer 2006670 is gegrond.

71. Benelux merkaanvraag met nummer 1226485 wordt niet ingeschreven.

72. 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, 9 mei 2012

Cocky Vermeulen <i>(rapporteur)</i>	Pieter Veeze	Saskia Smits
Administratieve behandelaar: Anna Dinna Dikken		