



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006827
van 28 september 2016

Opposant: **Julius-k9 Bt.**
Fás utca 13-17
2310 Szigetszentmiklós
Hongarije

Gemachtigde: **Octrooibureau Griebing BV**
Sportweg 10
5037 AC Tilburg
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 5966031**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 8542201**

Julius K9

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 4457172**



Ingeroepen recht 4: **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**

K9

tegen

Verweerder: **K9 - K4 GROUP BVBA**
Fabriekstraat 39a
3900 Oudenaarde
België


Gemachtigde: **Everest Advocaten G&B CVBA**
Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
België

Betwiste merk: Benelux depot 1229336





I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 juli 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 18, 25 en 28. Het depot is onder nummer 1229336 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juli 2011.

2. Op 30 september 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5966031 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 24 juli 2007 en ingeschreven op 16 februari 2009 voor waren in de klassen 18 en 25;
- Europese inschrijving 8542201 van het woordmerk Julius K9, ingediend op 11 september 2009 en ingeschreven op 21 oktober 2013 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;

- Europese inschrijving 4457172 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 25 mei 2005 en ingeschreven op 9 oktober 2007 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- Het woordmerk K9, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 18 en 25 van de ingeschreven ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 oktober 2011. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure ambtshalve opgeschort in verband met diverse opposities, alsmede vorderingen tot nietigverklaring of doorhaling, gericht tegen de ingeschreven in groepen rechten. De administratieve fase is afgerond op 8 december 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 opposant

9. Opposant is van mening dat de tekens overeenstemmend zijn. Opposant betoogt dat in het bestreden teken het onderdeel K9 het dominante element is. Het onderdeel EVOLUTION is volgens opposant van ondergeschikte betekenis. In het licht van de waren betoogt opposant dat de visuele perceptie een belangrijke rol speelt bij de aanschaf van deze waren. Volgens opposant zal het publiek het woord EVOLUTION kunnen opvatten als een aanduiding dat het gaat om een verdere ontwikkeling van het merk K9.

10. Opposant stelt verder dat de aanduiding K9 een fantasie-term is en dat het publiek dit onderdeel van de ingeroepen rechten zal onthouden. Om die reden zal er volgens opposant verwarring optreden tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken. De verwarring zal volgens opposant het sterkst zijn bij het eerste ingeroepen recht, aangezien in het bestreden teken het onderdeel K9 eveneens dominant is. Ook is volgens opposant van belang dat dit element en het onderschrift PRODUCTS op eenzelfde wijze als de woordelementen in het bestreden teken geplaatst zijn tegen een witte achtergrond. Opposant stelt dat het onderschrift in het bestreden teken eveneens ondergeschikt is. Begripsmatig kan het publiek menen dat het bestreden teken maken heeft met producten van het merk K9.

11. Opposant betoogt dat hij het teken K9 gedurende meerdere jaren voert in de Benelux en dat het teken een uitstekende reputatie geniet.

12. Tot slot stelt opposant dat verweerder het bestreden teken te kwader trouw heeft gedeponneerd, omdat een aan verweerder gelieerde partij eerder bij het bedrijf van opposant betrokken was als vertegenwoordiger en distributeur.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder voert aan dat zowel opposant als verweerder actief zijn in het commercialiseren van materiaal voor honden, meer specifiek het opleiden en/of trainen van (politie)honden. Volgens verweerder zijn alle merken voor die doeleinden ingeschreven.

14. Verweerder merkt op dat de stelling van opposant, dat het teken K9 een algemeen bekend merk zou zijn, niet met stukken is onderbouwd. Om die reden kan hier verder niet op worden ingegaan, aldus verweerder.

15. Met betrekking tot de vergelijking tussen het eerste ingeroepen recht en het bestreden teken stelt opposant dat deze tekens op een aantal punten verschillen, zoals het gebruik van de kleur rood in het bestreden teken, het zwart omrande kader in het eerste ingeroepen recht, alsmede het verschillende lettertype en onderschrift.

16. Daarnaast betoogt verweerder dat de ingeroepen rechten een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben. De aanduiding K-9 is volgens verweerder een synoniem voor het woord politiehond en wordt daarnaast ook gebruikt om in het algemeen naar honden te verwijzen. Het relevante doelpubliek zal deze aanduiding dan ook in die betekenis opvatten, aldus verweerder. Om die reden betoogt verweerder dat het eerste ingeroepen recht louter beschrijvend is.

17. Verweerder verwijst verder naar verschillende merkregistraties waarin de aanduiding K9 wordt gebruikt om naar een hond te verwijzen en waarbij de waren en diensten betrekking hebben op honden.

18. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht betoogt verweerder dat de verschillen tussen de tekens zeer groot zijn. Belangrijke verschillen zijn volgens verweerder onder meer het gebruik van het woord Julius en de gestileerde weergave van een soldaat in het tweede ingeroepen recht. Ook het derde ingeroepen recht is verschillend door het gebruik van het woord Julius.

19. Verweerder ontkent tot slot dat het bestreden teken te kwader trouw is gedeponeed. Daarnaast stelt verweerder dat het argument dat een teken te kwader trouw is gedeponeed geen rol kan spelen in een oppositieprocedure.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, omdat de onderscheidende elementen niet zijn overgenomen in het bestreden teken. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken toe te staan en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar



21. 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.

22. 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 gedeponeede merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeede merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

23. 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 en de waren en diensten

24. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Julius K9	

	
<p><i>Europese inschrijving 5966031</i></p> <p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; aktetassen, documentenmappen; babydraagdoeken; strandtassen; kleding voor dieren; stokken voor bergbeklimmers; ijzerbeslag voor paardentuigen; garnituren voor paardentuigen; garnituren, niet van edele metalen, voor paardentuigen; portefeuilles; kampeertassen; zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden; geitenleder; documentmappen; Dozen van leder of lederkarton; boodschappennetten; grote draagtassen; foedralen van leder voor bladveren; foedralen van leder voor bladveren; dekkleden van bontvellen; pelterijen (dierenhuiden); baleinen voor paraplu's of parasols; voederzakken; bitten voor dieren; wandelstokken; beurzen; portemonnees, niet van edele metalen; paardentuigen; goudslagersvlies; rubber delen voor stijgbeugels; halsbanden voor dieren; koffers; attachékoffertjes; handvatten voor koffers; handtassen; geraamten voor handtassen; huiden (geprepareerd); huiden van slachtdieren; heuptassen (pukkels); hondenhalsbanden; lederen hoedendozen; weitassen; kaartenhouders (portefeilles); kisten van leder of lederkarton; dozen van ge vulcaniseerde vezels; beurzen van netwerk (niet van edele metalen); draagzakken voor het dragen van kinderen; kinbanden van leder; kledinghoezen (reistassen); zweepen (met meerdere koorden); kniebeschermers voor paarden; hondenriemen; beautycases; kunstleder; leder, ruw of halfbewerkt; meubelgarnituren van leder; lederdraden; singelband van leder; kunstleder; lederkarton; riemen van leder (zadelmakerswaren); lederen riempjes; koorden van leder; ventielen van leder; bokketuig; muilkorven; leder voor de bekleding van meubelen; meubelbekledingen van leder; moleskin (imitatieleder); muziekmappen; zweepen; pelterijen (dierenhuiden); paardendekens; garnituren, niet van edele metalen, voor paardentuigen; halsters; paardenhamen; paraplu's; handvatten voor paraplu's;</p>	<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.</p>

<p>reiskisten; reiskoffers (bagage); reisnecessaires (lederwaren); reistassen; croupons; ransels; tassen voor bergbeklimmers; paardenzadels; zadelbogen; zadeldekken voor paarden; zadelriemen; zadeltuig voor dieren; zadelmakerswaren; Dozen van leder of lederkarton; oogkleppen; hoezen voor paraplu's; frames voor paraplu's; parapluringen; paraplustokken; riemen voor schaatsen; sleuteletuis (lederwaren); schooltassen; schooltassen; schouderriemen; wandelstokken met zitplaats; parasols; sporttassen; stijgbeugels; stijgbeugelriemen; wandelstokken; handvatten voor wandelstokken; boodschappentassen (gevat in frames op wieltjes); dierenhuiden; knapzakken; leidsels van singelband; schouderriemen; onderleggers voor reiszadels; zakken (omslagen, hoezen), van leder, voor verpakking; gereedschapstassen van leder (leeg); worstdarmen; hoofdstellen voor dieren; riemen voor paardentuigen; geitenleder; teugels; leidsels (tuigen); strengen voor paardetuigen.</p> <p><i>Europese inschrijving 8542201</i> KI 18 Kleding voor dieren; benodigdheden voor tuig; paardetuigen; hondenhalsbanden; muilkorven; dieren (kledingstukken voor -); dieren (halsbanden voor -).</p> <p><i>Europese inschrijving 4457172</i> KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen; tuigen; leren hondelijnen, muilkorven, hondenhalsbanden.</p>	
<p><i>Europese inschrijving 5966031</i> KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; hakken; hielstukjes voor schoeisel; kostuums; babyuitzet (kleding); luierbroekjes; luiers van textiel; badmantels; badmutsen; baretten; kleding van kunstleder; automobilistenkleding; kleding van papier; boa's (halsbont); lijfjes; bustehouders; borstrokken; kazuifels (priestergewaden); jurken; douchemutsen; inlegzolen; pochetten; carnavalskostuums; wanten; voetenzakken (niet elektrisch verwarmd); gabardines (regenjassen); overschoenen; beenkappen; geldgordels (kleding); antislipmiddelen voor schoeisel; ceintuurs (kleding); laarsjes; halsdoeken; handschoenen (kleding); pantoffels; bloezen; inzetstukken voor hemden; overhemden; onderjurken (onderkleding); losse boorden; plastrons voor overhemden; klompen; broeken, voorzover begrepen in klasse 25; souspieds; bretels; step-ins; hoeden;</p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>

geraamten voor hoeden; jasjes; jersey (kleding); jekkers; kalotjes; capuchons; voeringen, geconfectioneerd (delen van kledingstukken); zakken van kledingstukken; confectiekleding; korsetlijfjes; korsetten; boorden; stropdassen; stropdasdoeken; slabbetjes, niet van papier; transpiratie-absorberende onderkleding; livreien (kleding); manipels (liturgie); manchetten (kleding); mantels; sjaals; corseletten; mijters (kleding); kamerjassen; moffen (kleding); petten; kleppen van petten; bovenkleding; oorkleppen of -warmers (kleding); jumpsuits; papieren hoedjes (kleding); parka's; schoudermantels; bont (kledingstukken); onderjurken; pullovers; regenjassen; rokken; sandalen; sari's; omslagdoeken; pyjama's; slaapmaskers; sluiers; sluiers (hoofd- en borstsluiers); broeken (kort); rijglaarzen; ijzerbeslag voor schoeisel; schoenen [schoenen met lage hakken], voor zover begrepen in klasse 25; schoenranden; zolen; bovenleder als deel van schoeisel; neuzen voor schoeisel; schorten; sousbras; slips; sokken; sokophouders; laarzen, voor zover begrepen in klasse 25; laarzenschachten; espadrilles; stola's; strandpakken; strandschoeisel; kousebanden; kousen; hielstukjes voor kousen; sokophouders; panty's; sweaters; toga's; T-shirts; tulbanden; overjassen; uniformen; onderbroeken; ondergoed; beenkappen; vesten, voorzover begrepen in klasse 25; breigoederen; Cilinderhoeden; alle voornoemde goederen uitgezonderd sportartikelen.

Europese inschrijving 8542201

Kl 25 Badpakken; zwembroeken; kleding van kunstleder; automobilistenkleding; kledingstukken; beslag (schoen-); lijfjes; jurken; carnavalskostuums; visserstruien (visvesten); voetbalschoenen; voetbalschoenen (noppen voor -); overschoenen; beenkappen; geldgordels (kleding); ceintuurs (kleding); ceintuurs (geld -); gymnastiekleding; gymnastiekschoenen; laarsjes; halsdoeken; handschoenen (kleding); pantoffels; bloezen; inzetstukken voor hemden; overhemden; onderjurken (onderkleding); klompen; pantalons; jasjes; confectiekleding; hoofddeksels; stropdassen; leren kleding; kunstleder (kleding van -); onderkleding; transpiratie-absorberende onderkleding; mantels; petten; jumpsuits; pullovers; regenjassen; rokken; omslagdoeken; schorten; slips; sokken; sportschoenen; sportschoenen; laarzen * [sic]; hoofdbanden (kleding); sweaters; tassen (kleding-)

<p>(geprefabriceerd); T-shirts; uniformen; onderbroeken; ondergoed; bovenkleding; vesten; vesten (vissers-) (visvesten).</p> <p><i>Europese inschrijving 4457172</i></p> <p>Kl 25 Kledingartikelen; bovenkleding, T-shirts; hand- en beenbeschermers, beschermende kleding.</p>	
---	--

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

27. 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 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).

28. Volgens vaste rechtspraak 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

29. Eveneens volgt uit vaste rechtspraak dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

30. Het woorelement "K9" is naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren en diensten die het beoogt te beschermen. Het betreft een zogenaamde 'cijferuitspraak' van het woord 'canine', hetgeen hondachtige betekent in het Engels (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands 4^e editie). De term K9 is ook een gangbare aanduiding om aan te geven dat bepaalde waren of diensten betrekking hebben op honden. Deze stelling wordt ondersteund door de door verweerder ingediende definities van de term K9, genoemd in verschillende online woordenboeken, screenprints van Wikipedia webpagina's, alsmede de door verweerder ingediende screenprints van de Google® resultaten van de zoekvraag "K9 equipment" en "K9 clothing", waaruit volgt dat deze zoektermen meer dan 600.000 hits opleveren. Het element K9 duidt derhalve op de bestemming van de desbetreffende waren, te weten dat deze bestemd zijn voor honden of betrekking hebben op activiteiten waarbij honden betrokken zijn, en is beschrijvend en niet onderscheidend voor de betrokken waren. Het element K9 kan dus niet worden aangemerkt als het dominerende bestanddeel.

31. Een mogelijke overeenstemming tussen de merken en het teken heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de soortaanduiding K9. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht zijn merk en teken verder verschillend, aangezien de overige wordelementen PRODUCTS en EVOLUTION, alsmede het lettertype en het kleurgebruik niet te veronachtzamen zijn en geenszins overeenstemmend geacht kunnen worden geacht (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Weliswaar bevatten beide tekens dikgedrukte zwarte letters, maar dit is naar het oordeel van het Bureau niet voldoende om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te achten.

32. Ook voor het tweede en derde ingeroepen recht geldt dat zij enkel een beschrijvend element gemeen hebben met het bestreden teken. Deze tekens verschillen verder door het gebruik van het wordelement Julius. Het onderdeel Julius is naar het oordeel van het Bureau, gezien de lengte van het woord en de plaatsing in het geheel, alsmede het feit dat het niet beschrijvend is voor de onderhavige waren, het dominerende en onderscheidende element. Daarnaast verschilt het derde ingeroepen recht van het bestreden teken door de toevoeging van de figuratieve elementen, te weten de gestileerde weergave van de soldaat en de hond.

Conclusie

33. De overeenstemming tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende en dus niet onderscheidende element van de tekens. Deze overeenkomst is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

B. Overige factoren

34. Opposant heeft zijn oppositie mede gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Opposant heeft echter geen bewijsstukken ingediend waaruit volgt dat sprake zou zijn van een algemeen bekend merk, dan wel een bekend merk. Om die reden komt het Bureau niet toe aan de beoordeling hiervan.

35. Overigens is in het kader van een oppositieprocedure de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar, hetgeen in de onderhavige procedure niet het geval is. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

36. Opposant stelt ook dat verweerder het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen (zie punt 12). Een dergelijk argument kan geen rol 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, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt

C. Conclusie

37. De ingeroepen rechten en het bestreden teken hebben enkel beschrijvende elementen gemeenschappelijk en stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer

toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2006827 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1229336 wordt ingeschreven.

40. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 september 2016

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier