



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20010307
van 11 mei 2016

- Opposant:** **DELTA LIGHT N.V.**
Muizelstraat 2
8560 Wevelgem (Moorsele)
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 676622**

“LEDS GO...”
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 8611592**

LEDS GO

tegen
- Verweerder:** **EXPOTECH BV**
Kollenbergweg 56
1101 AR Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **A.G.M. den Herder**
Vierhuysen 30
1111 SC Diemen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1291277**



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

1. Op 17 juni 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37. Het depot is onder nummer 1291277 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 augustus 2014.

2. Op 16 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 676622 van het woordmerk "LEDS GO...", ingediend op 11 oktober 2000 en ingeschreven op 23 maart 2001 voor waren in klasse 11;
- Europese inschrijving 86115921 van het woordmerk LEDS GO, ingediend op 13 oktober 2009 en ingeschreven op 13 oktober 2011 voor diensten in de klassen 35 en 42.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 22 oktober 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 december 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 29 december 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant, overeenkomstig regel 1.17, sub c jo. regel 3.9, alinea 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), een termijn tot en met 28 februari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 27 februari 2015 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 3 maart 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 mei 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 20 maart 2015 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 24 maart 2015 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 24 mei 2015.

11. Op 6 mei 2015 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 juli 2015 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 29 juni 2015 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 1 juli 2015.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Volgens opposant wordt het betwiste teken gedomineerd door de woordelmente(n), omdat dit de elementen zijn die de consument zal gebruiken om naar het merk te verwijzen en hij deze dus het best zal onthouden. De figuratieve elementen van het teken acht opposant louter decoratief en bijgevolg niet onderscheidend.

17. De drie eerste en de twee laatste letters van de merken en van het teken zijn identiek en volgens opposant bestaat er ook nog overeenstemming tussen de letter S in de ingeroepen rechten en het cijfer 2 in het betwiste teken, dat immers zou kunnen worden gezien als het spiegelbeeld van een hoofdletter S. Volgens opposant zijn de tekens dan ook visueel overeenstemmend.

18. De identieke uitspraak van zowel het eerste als het laatste element van de tekens zorgt er volgens opposant voor dat er sprake is van een sterke auditieve overeenstemming.

19. Opposant ziet in de tekens duidelijk een verwijzing naar ledlampen en daarnaast bevatten zij een gelijkaardige Engelse woordspeling, zodat ze conceptueel in zekere mate overeenstemmen.

20. Opposant stelt vast dat de waren in klasse 11 identiek zijn. De waren in klasse 9 van het betwiste depot worden gebruikt in samenhang met de waren in klasse 11 en zijn dus soortgelijk daaraan. De diensten van het betwiste teken in klasse 37 hebben alle betrekking op de waren in de klassen 7 en 9 en zijn dus eveneens soortgelijk daaraan. Daarnaast acht opposant deze diensten soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van de ingeroepen rechten.

21. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie derhalve toegewezen dient te worden. Ten slotte verzoekt hij het Bureau het betwiste teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten.

23. Volgens verweerder zijn de beeldelementen van het betwiste teken dermate overheersend dat zij het publiek zullen blijven. De visuele totaalindruk van de ingeroepen rechten en het betwiste teken is daardoor verschillend, aldus verweerder.

24. De ingeroepen rechten bestaan uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie, zodat zij ook auditief verschillend zijn, zo meent verweerder.

25. Volgens verweerder is de benaming LED een volkomen gebruikelijke aanduiding in de Benelux voor led-lampjes, ook in het Nederlands en het Frans. Daardoor is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten ernstig aangetast, waardoor zij niet langer voldoen aan de criteria waaraan een merk moet voldoen. Indien de tekens begripsmatig al overeenstemmen, dan is dat volgens verweerder voornamelijk door de ook in de Benelux gebruikelijke en beschrijvende termen LEDS en GO.

26. Voor zover een vergelijking van de waren en diensten nog nodig is nu de tekens niet overeenstemmen, voert het volgens verweerder veel te ver om de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 37 soortgelijk te achten aan de waren in klasse 11.

27. Verweerder verwijst nog naar een aanhangige oppositieprocedure bij het *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, waarin opposant volgens hem tegenstrijdige standpunten inneemt aan deze in onderhavige procedure.

28. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijsstukken, meent verweerder dat een deel daarvan buiten beschouwing moet worden gelaten aangezien daaruit niet het gebruik blijkt door opposant, maar door een derde. Deze is weliswaar gelieerd aan opposant, maar dit is voor de consument niet waarneembaar, aldus verweerder. Overigens is verweerder van mening dat opposant door dit gebruik van zijn merk door derden zijn merkbescherming ernstig uitholt.

29. Verweerder concludeert dat er noch gevaar voor verwarring noch gevaar voor associatie bestaat tussen de tekens. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dienen de ingeroepen merken 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 de oppositie zich richt.

31. Aangezien het eerste ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van dit merk gegrond.

32. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, maar merkt slechts op dat een deel daarvan niet afkomstig is van opposant zelf (zie punt 29). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2 Verwarringsgevaar

33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

34. 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."

35. 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

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
"LEDS GO..."	

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en twee letters, gevolgd door drie puntjes en tussen aanhalingstekens geplaatst. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden LED in witte letters tegen een zwarte achtergrond en GO in eveneens witte letters op een oranje achtergrond, de twee woorden van elkaar gescheiden door een wat groter, in het wit weergegeven cijfer 2. Het geheel is in een liggende rechthoek geplaatst en voor het zwart gedeelte bevindt zich nog een smalle verticale oranje strook.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het onderhavige geval zijn de figuratieve elementen van het betwiste teken nogal sober te noemen: een eenvoudige kleurcombinatie, een cijfer en een gewone meetkundige figuur als achtergrond. In ieder geval zijn deze figuratieve elementen niet van aard dat zij de verbale elementen naar de achtergrond doen verschuiven. De consument zal duidelijk de elementen LED 2 GO herkennen in het teken.

42. Alle letters van het betwiste teken komen voor in het ingeroepen recht, dat daarnaast nog de letter S bevat en anderzijds bevat het betwiste teken het cijfer 2 in het midden. Deze letter en dit cijfer lijken echter enigszins op elkaar, waardoor de visuele overeenstemming als gevolg van de identieke eerste drie en laatste twee letters nog wordt versterkt.

43. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. 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). Dit is ook in casu zo, met dien verstande dat het cijfer 2, zoals partijen ook aangeven, in Engelse woorden of zinnen vaak gebruikt wordt voor het voorzetsel *to*.

45. Anders dan opposant stelt, zal het dus zeker bij de uitspraak worden betrokken en zorgen voor een fonetisch verschil ten opzichte van het ingeroepen recht. Dit neemt evenwel niet weg dat het eerste deel van de tekens, LEDS en LED, nagenoeg identiek worden uitgesproken, te meer omdat de letter S na een D doorgaans niet prominent wordt uitgesproken. En ook het laatste element van de tekens, GO, is fonetisch identiek.

46. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

47. LED is een acroniem voor het Engels *light-emitting diode* (lichtgevende diode), maar is de gebruikelijke aanduiding geworden voor lampjes en lampen die gebruik maken van die technologie, zowel in het Engels als in het Nederlands en het Frans (zie onder meer Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Van Dale, Groot woordenboek Engels Nederlands en Le Petit Robert de la langue française). LEDS in het ingeroepen recht is de gebruikelijke meervoudsvorming, maar toch kan niet worden gezegd dat dit merk beschrijvend is, gelet op

de dubbele lading die het in zijn geheel heeft. Men zou het kunnen opvatten in de zin van “leds gaan door”, maar daarnaast is het ook een duidelijke woordspeling op “let’s go”, “laten we gaan”.

48. *To go* in combinatie met een zelfstandig naamwoord dat eraan voorafgaat wordt vaak gebruikt in de betekenis van “om mee te nemen”, dus in het betwiste teken als “led om mee te nemen”. De tekens stemmen begripsmatig dus overeen in de zin dat zij beide verwijzen naar led(s).

49. Merk en teken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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).

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en deze van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het gebruik is aangetoond, althans in confesso is.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 9 Elektrische schakelaars voor verlichting en stroom- en of elektrische adapters.
Klasse 11 Verlichtingsapparaten en -installaties.	Klasse 11 Verlichting, verlichtingssystemen, verlichtingsinstallaties.
Klasse 35 Groothandel en detailhandel, waaronder in winkels, per postorder en detailhandel via elektronische middelen, allemaal in verband met verlichting en componenten voor verlichting; reclame; verstrekken van informatie aan klanten en advisering of ondersteuning bij de keuze van verlichting en componenten voor verlichting; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken.	
	Klasse 37 Installatiewerken en reparaties inzake de in de klasse 9 en 11 genoemde producten, alsmede technische advisering met betrekking tot het installeren van (tijdelijke) elektrotechnische installaties, audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en verlichting.
Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische	

diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.	
--	--

Klasse 9

54. De waren *elektrische schakelaars voor verlichting en stroom- en of elektrische adapters* van het betwiste teken zijn essentiële onderdelen van de waren *verlichtingsapparaten en –installaties* van het ingeroepen recht. Zonder de eerstgenoemde waren kunnen de tweede niet functioneren; er is dus sprake van complementariteit. Daarnaast is het gebruikelijk dat deze waren worden geleverd via dezelfde afzetkanalen en kennen zij vaak dezelfde fabrikanten. Deze waren zijn derhalve soortgelijkheid.

Klasse 11

55. De waren *verlichtingsinstallaties* komen *expressis verbis* in beide warenlijsten voor en zijn dus identiek. De waren *verlichting* en *verlichtingsystemen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *verlichtingsapparaten en –installaties* van het ingeroepen recht.

Klasse 37

56. De diensten van het betwiste teken hangen zeer nauw samen met de waren in klasse 11 van het ingeroepen recht. In veel gevallen gaan de verkoop van deze waren en het leveren van deze diensten hand in hand, gelet op wettelijke of veiligheidsvoorschriften, waardoor installatie en reparatie uitsluitend kan of mag worden verricht door een vakman. Ook gaat de levering van deze waren evident gepaard met technische advisering daaromtrent. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

Conclusie

57. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. 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 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot het regelmatig terugkerend bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

60. 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, beide reeds geciteerd).

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). Volgens verweerder kan aan het element LED bijzonder weinig tot geen onderscheidend vermogen worden toegedicht voor ledlampen (zie punt 25). Het Bureau

gaat daarin mee, maar wijst erop dat het ingeroepen recht "LEDS GO..." luidt en heeft hierboven reeds geconstateerd dat het merk daardoor een dubbele lading bekomt (zie punt 47). Daarenboven zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in 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 (zie in die zin GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

62. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

63. Over het al dan niet consistent aandragen van argumenten zijdens opposant in een procedure elders (zie punt 27), kan en mag het Bureau geen uitspraak doen, noch kan dit van enige invloed zijn op onderhavige procedure.

64. Verweerder meent dat opposant zijn merk ernstig uitholt door het gebruik ervan door een derde toe te staan (zie punt 28). Zulks hoeft evenwel niet het geval te zijn; te denken valt aan een (al dan niet in het register aangetekende) licentie of een andere overeenkomst tussen merkhouder en derde. Mocht verweerder met deze parafrase bedoelen dat door dit gebruik door een derde het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten per definitie vermindert, dan is zulks dus beslist niet het geval.

C. Conclusie

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

66. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2010307 wordt toegewezen.

68. Het Benelux depot met nummer 1291277 wordt niet ingeschreven.

69. 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, 11 mei 2016

Willy Neys
Rapporteur

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard