



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010326**  
**van 27 februari 2017**

**Opposant:** **GEA Brewery Systems GmbH**  
Heinrich-Huppmann-Str.1  
97318 Kitzingen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **V.O.**  
Carnegieplein 5  
2517 KJ Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 6139372**

GEARBOXX

tegen

**Verweerder:** **2Gears S.à.r.l.**  
17 Boulevard Prince Henri  
1724 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** ---

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1294687**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 24 augustus 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1294687 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 september 2014.

2. Op 22 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 6139372 van het woordmerk GEARBOX, ingediend op 26 juli 2007 en ingeschreven op 2 juli 2008 voor waren in de klassen 6, 7 en 9.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 27 oktober 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 mei 2015.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "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 aandacht zal uitgaan naar de woordelementen in het bestreden teken, aangezien de beeldelementen volgens hem opgevat zullen worden als versiering. Het woordelement van het bestreden teken is vrijwel identiek aan het ingeroepen recht, het enige verschil is gelegen in de extra X aan het einde van het ingeroepen recht. Visueel zijn merk en teken volgens opposant dan ook sterk overeenstemmend en auditief zijn zij identiek. Begripsmatig hebben merk noch teken een betekenis in het Nederlands of Frans. In het Engels betekent *gearbox* "versnellingsbak". Opposant veronderstelt deze term bekend bij het in aanmerking komend publiek en derhalve is er volgens hem sprake van begripsmatige overeenstemming. Opposant merkt hierbij op dat "gearbox" weliswaar een vaststaande betekenis heeft, die begrepen wordt door het in aanmerking komend publiek, maar dat er geen sprake is van een beschrijvend element voor de betrokken waren en diensten.

10. De waren in klasse 9 van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren in klasse 9 van opposant. Het feit dat er in de warenlijst van opposant "alle voornoemde producten met name op het gebied van brouwerijen" staat opgenomen doet hier volgens hem niets aan af. Ook de diensten in klasse 38 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren in klasse 9, aangezien deze waren onmisbaar zijn voor de diensten. Hetzelfde geldt voor de diensten in klasse 42 van verweerder, aldus opposant.

11. Aangezien er geen sprake is van een verhoogd, maar van een normaal aandachtsniveau is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

12. Verweerder voert aan dat zijn product bestaat uit een collectie van software componenten, bestemd voor software ontwikkelaars. Het product van opposant bestaat volgens hem uit een hardware systeem, bestemd voor brouwerijen. De waren van het bestreden teken zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de waren van opposant, waardoor er volgens hem op basis van vaste rechtspraak geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Nu de waren en diensten in brede beschrijvende bewoordingen zijn opgenomen in zowel het ingeroepen recht, als het bestreden teken, is een nadere beschouwing van de daadwerkelijke producten volgens verweerder vereist.

13. Volgens verweerder zijn de beeldelementen van het bestreden teken zeer nauw verbonden aan de woordelementen. Het ingeroepen woordmerk heeft volgens verweerder een zeer gering onderscheidend vermogen en er werd niet aangetoond dat het een breed bekend of verspreid merk is, aldus verweerder. Bovendien bestaan er ook merken BOX, BOXX en BOXXX naast elkaar. Nu "gearbox" een simpel Engels woord is dat volgens verweerder tot de basiswoordenschat van het in aanmerking komend publiek behoort, wordt het onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken volgens hem met name gevormd door de grafische weergave.

14. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

15. 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.

16. 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."

17. 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**

18. 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).

19. 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).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GEARBOXX	

### *Visuele vergelijking*

22. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord GEARBOXX. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het wordelement is GEARBOX, in gestileerde letters weergegeven die gevormd worden door witte blokjes. Dit woord wordt vooraf gegaan door een gestileerde letter "G" die is opgebouwd uit dezelfde blokjes in het blauw, opgevuld tot de afbeelding van een kubus met witte blokjes. Dit geheel is opgenomen in een zwarte rechthoek.

23. Beide merken hebben het identieke woord GEARBOX(X) gemeen. Voor wat betreft het bestreden teken kan opgemerkt worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Hoewel de beeldelementen hier niet volledig te veronachtzamen

zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek eveneens uitgaan naar het wordelement "GEARBOX". Het wordelement valt namelijk op door zijn centrale positie tegen de zwarte achtergrond.

24. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

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

26. Op auditief vlak zijn de tekens identiek, de extra X aan het einde van het ingeroepen recht wordt auditief immers niet waargenomen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

27. "Gearbox" is het Engelse woord voor "versnellingsbak". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis kent. De extra X aan het einde van het ingeroepen recht is niet van dien aard dat dit de betekenis van het woord aantast, merk en teken zijn begripsmatig dan ook identiek. Voor zover het in aanmerking komend publiek de betekenis niet kent, is er sprake van fantasiebenamingen, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal in dat geval geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

28. Op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel identiek, ofwel het begripsmatige aspect speelt geen rol.

#### *Conclusie*

29. De tekens stemmen op visueel vlak overeen. Op auditief vlak zijn zij identiek en begripsmatig zijn zij identiek, ofwel een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, waardoor dit laatste aspect geen rol speelt in de beoordeling.

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

30. 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).

31. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 6 Klaringskuipen van metaal, met name	

<p>edelstaal, met name met ingebouwde losmaak-, roer- en schraapinstallaties en/of met een geïntegreerde filterbodem voor het scheiden van vloeibare stoffen van vaste stoffen; bezinkkuipen van metaal, met name van edelstaal; tanks van metaal als kuipen en druktanks, ook met regelarmaturen voor met name druk, temperatuur of voor pompen voor het transporteren van de tankinhoud; scherfijstanks van metaal, met name met roerinstallatie en automatische ijsafvoerinrichting; opslagtanks, buffertanks en compensatiereservoirs van metaal, met name edelstaal.</p>	
<p>Klasse 7 Machines en werktuigmachines; brouwerijmachines en machinale brouwerijtoestellen, met name mout- en ruwevruchtensilo's; machines, mechanische toestellen en daaruit samengestelde installaties voor de mout- en ruwe vruchtenreiniging; installaties voor mout- en ruwe vruchtentransport, met name met wegen en/of aspiratie; moutmolens; bosteltransporteurs en bostelsiloinstallaties; roerinstallaties voor het bewegen van vloeibare media van uiteenlopende consistentie in vaten, met name in meerarmige mechanische uitvoering, ook met losmaak- en schraapinstallaties of als pomproerinstallatie; CO<sub>2</sub>-verdichtingsinstallaties; koelmiddelverdichters, met name compressoren, halfhermetisch en hermetisch gesloten compressoren, schroefcompressoren en turbocompressoren; condensatoren, met name luchtgekoelde condensatoren, verdampingscondensatoren en watergekoelde condensatoren, ook met koelstellen met circulatie van eigen water; olieafscheiders; water- en pekelroerinstallaties; filterapparaten voor het scheiden van vaste stoffen uit een vloeistof, met name loog.</p>	
<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten;</p>	<p>Klasse 9 - Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact disc, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software;</p>

software; elektrische en elektronische besturingen; procesbesturingsinstallaties en -systemen, bestaande uit elektrische en elektronische besturingsapparaten, gegevensverwerkende apparatuur, gegevensinvoer- en -uitvoerapparaten, alsmede elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en mechanische sensoren en actoren; meet-, test- en bewakingsinstallaties en -systemen, bestaande uit elektrische en elektronische besturingsapparaten, gegevensverwerkende apparatuur, gegevensinvoer- en -uitvoerapparaten, alsmede elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en mechanische sensoren; programma's en software voor de besturing van voornoemde installaties en systemen; alle voornoemde producten met name op het gebied van brouwerijen.	brandblusapparaten.
	Klasse 38 Telecommunicatie
	Klasse 42 - Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

#### Klasse 9

33. De volgende waren komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek: "wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten".

34. "Compact disc, DVD's en andere digitale dragers" in het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers" in het ingeroepen recht.

#### Klasse 38

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

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

37. Telecommunicatie is communicatie over grote afstand met elektronische middelen en heeft als doel personen met elkaar of met informatie in contact te brengen, computers zijn middelen die gebruikt kunnen worden om die communicatie tot stand te brengen. "Telecommunicatiediensten" zijn naar oordeel van het Bureau in zekere mate soortgelijk aan computers in klasse 9 van de ingeroepen rechten.

Klasse 42

38. Tussen de diensten "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek" van het betwiste teken en de waren "wetenschappelijke-, meet- en controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten" in klasse 9 van het ingeroepen recht bestaat een samenhang. Men zal bij het leveren en uitvoeren van deze diensten gebruik maken van verschillende soorten apparatuur om zaken te meten of te controleren. De aard en het doel zijn daarmee hetzelfde, evenals het in aanmerking komend publiek. Deze waren zijn dus in zekere mate soortgelijk, (zie in die zin ook oppositiebeslissing 2002497 MIND van 12 mei 2009).

39. De diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" in het bestreden teken zijn soortgelijk aan "computers" en "software" van het ingeroepen recht. Er is sprake van complementariteit; de waren en diensten zijn immers onlosmakelijk verbonden. Computers en software zijn het resultaat van het ontwerpen en de ontwikkeling van computers en software, en tevens zal hierbij ook noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt worden van deze waren, aangezien deze diensten zo nauw verwant zijn met de sector computerhardware en -software, dat het publiek kan geloven dat zij afkomstig zijn van dezelfde fabrikanten of distributeurs" (zie naar analogie GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005).

*Conclusie*

40. De waren en diensten zijn identiek dan wel in meerdere of mindere mate soortgelijk. De toevoeging "alle voornoemde producten met name op het gebied van brouwerijen" bij het ingeroepen recht doet hier niet aan af, nu met name slechts illustratief is.

## **A.2. Globale beoordeling**

41. 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.

42. 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 voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden (zie in die zin ook GEU, HOMEZONE, T-344/07, 10 februari 2010).

43. 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).

44. 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). In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overweging 13) is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

45. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

46. Verweerder voert aan dat zijn producten bestaan uit een collectie van software componenten, bestemd voor software ontwikkelaars. De producten van opposant bestaan volgens hem uit een hardware systeem, bestemd voor brouwerijen. Gezien de brede bewoordingen van de waren en diensten, is volgens verweerder een nadere beschouwing van de daadwerkelijke producten vereist (zie overweging 12). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

47. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake het naast elkaar bestaan van de merken BOX, BOXX en BOXXX (zie overweging 13), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

## **C. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

49. De oppositie met nummer 2010326 wordt toegewezen.

50. Benelux depot 1294687 wordt niet ingeschreven.

51. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 februari 2016

Saskia Smits  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul