

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2011081**

**van 17 november 2016**

**Opposant:** **Brioni S.p.A.**  
Piazza di San Bernardo, 101  
00187 Roma  
Italië

**Gemachtigde:** **Marius Schneider**  
Avenue Louise 250  
1050 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 1009840**  
  
BRIONI

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 96511**

**Ingeroepen recht 3:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs**

BRIONI

*tegen*

**Verweerders:** **Marie-Paule Stevens**  
Waversebaan 263  
3100 Heverlee  
België

**Anne-Marie Stevens**

Waversebaan 263

3100 Heverlee

België

**Gemachtigde:**

**KDC & partners**

Galliërslaan 33

1040 Brussel

België

**Betwiste merk:**

**Benelux depot 1311035**

**L. B R I N I**

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

1. Op 26 mei 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk **L. BRINI**, ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Het depot is onder nummer 1311035 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 29 mei 2015.

2. Op 24 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving met aanduiding Europese Unie 1009840 van het woordmerk BRIONI, aangeduid voor waren in de klassen 18 en 25 op 27 juni 2011 en ingeschreven op 14 maart 2013 en tevens aangeduid voor waren in de klassen 9, 14 en 24 op 26 april 2012 en ingeschreven op 18 juli 2013;
- Uniemerkt 96511 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 april 1998 voor waren in de klassen 18, 24 en 25;
- Het woordmerk BRIONI, volgens opgave van 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 ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Met het indienen van zijn argumenten stelt opposant nadrukkelijk dat hij zich voor wat betreft het eerste ingeroepen recht baseert op de waren in de klassen 18 en 25.

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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 juli 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend.

8. Verweerder heeft opposant verzocht om gebruiksbewijzen voor het eerste ingeroepen recht, Internationale inschrijving met aanduiding Europese Unie 1009840. Gezien de inschrijvingsdata, 14 maart 2013 voor waren in de klassen 18 en 25, respectievelijk 18 juli 2013 voor waren in de klassen 9, 14 en 24, is deze inschrijving niet onderworpen aan de gebruiksplicht. Hoewel opposant de

gebruiksplicht terecht betwist, heeft hij toch (bijkomende)<sup>1</sup> stukken ingediend. Deze zullen in het verdere verloop van de procedure buiten beschouwing blijven.

9. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 juni 2016.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

10. 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 en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten van opposant**

11. Opposant is een Italiaanse onderneming, gespecialiseerd in de vervaardiging, distributie en verkoop van met de hand vervaardigde luxe kostuums. De vennootschap werd in 1945 opgericht en bereikt een omzet van 170 miljoen euro met 74 winkels wereldwijd. De kostuums van Brioni werden onder meer gedragen door Clark Gable en Cary Grant, en ook door Pierce Brosnan en Daniel Craig in hun hoedanigheid van James Bond, aldus opposant.

12. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens stelt opposant vast dat het dominante element van de ingeroepen rechten het woordelement BRIONI betreft. Het betwiste teken bestaat uit een woordelement L.BRINI in een licht gestileerd lettertype. Het ingeroepen recht wordt gescheiden door een punt, waardoor de consument het element BRINI zal beschouwen als een Italiaans klinkende achternaam. Opposant is van mening dat de woorden BRIONI (in de ingeroepen rechten) en BRINI (in het betwiste teken) als de dominante elementen moeten worden beschouwd.

13. In visueel opzicht geldt, volgens opposant, dat beide tekens bestaan uit zes letters. Het betwiste teken herneemt vijf van de zes letters van de ingeroepen rechten, te weten BRI-NI, in dezelfde volgorde. Volgens opposant zijn de merken en het teken daardoor visueel zeer gelijkend.

14. Op auditief vlak worden de merken en het teken gekenmerkt door de identieke klanken BRI- en -NI. Bovendien bestaan beide uit drie lettergrepen. De beginletter -L in het betwiste teken zal de uitspraak niet beïnvloeden, omdat deze niet samen met het element BRINI zal worden uitgesproken, aldus opposant, die concludeert dat de merken en het teken auditief sterk gelijkend zijn.

15. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat de ingeroepen rechten door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als een Italiaans klinkende achternaam. Het betwiste teken zal zeer waarschijnlijk worden opgevat als de afkorting van een voornaam gevolgd door een achternaam, meent opposant. Aangezien beide geen betekenis hebben in de Benelux, zal een begripsmatige vergelijking geen invloed hebben op de totaalvergelijking, aldus opposant.

---

<sup>1</sup> Met het indienen van zijn argumenten diende opposant stukken in ten bewijze van het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

16. Opposant concludeert aldus dat er sprake is van een sterke visuele en auditieve overeenstemming.

17. De waren zijn identiek, aldus opposant.

18. Het verwarringsgevaar wordt verder versterkt door de grote onderscheidingskracht van de oudere merken. Opposant is reeds meer dan 50 jaar gespecialiseerd in de vervaardiging van luxe kostuums en heeft een groot aanzien. Het merk BRIONI is een algemeen bekend merk, waardoor het een sterke onderscheidingskracht heeft en aldus een bredere beschermingsomvang geniet, zo stelt opposant. Opposant onderbouwt zijn stelling door overlegging van diverse publicaties, verkoopcijfers en facturen.


19. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen voor alle waren in de klassen 18 en 25.

#### **B. Reactie van verweerders**

20. Verweerders stellen dat zij al meer dan 30 jaar actief zijn in de schoenensector. Zij zijn aandeelhouder en bestuurder van een aantal vennootschappen die in België een achttal winkels uitbaten, die voornamelijk schoenen en bijkomstig ook kleding verkopen. De groep vindt haar oorsprong in de naamloze vennootschap The Buffalo Shoe, opgericht in 1929 door de grootvader van verweerders. Sinds ongeveer 2000 worden naast schoenen ook andere lederwaren en kleding verkocht.

21. In auditief opzicht is er, volgens verweerders, sprake van een totaal verschillend klankbeeld. Het betwiste teken bestaat uit twee elementen en begint met een letter -L in tegenstelling tot de letter -B van de ingeroepen rechten. Bij de uitspraak van de ingeroepen rechten is een semivocaal hoorbaar tussen de uitspraak van de letters -I en -O. Daarbij is een glijklank [j] hoorbaar, gevolgd door een lange -O. Dit is geenszins het geval bij het betwiste teken, aldus verweerders. De aanzet en het middenstuk verschillen, waardoor er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

22. Ten aanzien van de visuele vergelijking merken verweerders allereerst op dat de vergelijking tussen het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken gekenmerkt wordt door de gestileerde

schrijfwijze en specifieke opmaak van het ingeroepen semi-figuratieve merk . Daarmee is het verschil met het betwiste woordmerk meer dan duidelijk, aldus verweerders.

23. Voor wat betreft de visuele vergelijking met het eerste ingeroepen recht, het woordmerk BRIONI, merken verweerders op dat opposant weliswaar een punt heeft ten aanzien van de overeenstemming van de ingeroepen rechten met het tweede gedeelte van het betwiste teken, maar stellen zij nadrukkelijk dat elke mogelijke verwarring wordt uitgesloten door de prefix -L in het betwiste teken. De toevoeging van deze prefix, benadrukt de vrouwelijkheid, want uitgesproken als [elle] en zal in het totaalbeeld het betwiste teken onmiddellijk doen herkennen als een persoonsnaam. Dit is niet het geval bij de ingeroepen rechten. Verwarringsgevaar is uitgesloten volgens verweerders.

24. In begripsmatig opzicht geldt dat het in aanmerking komend publiek het betwiste teken zal opvatten als een samengestelde persoonsnaam, terwijl dat niet het geval is bij de ingeroepen rechten. Het publiek zal hooguit twee Italiaanse woorden percipiëren, maar zal daarin geen conceptuele overeenstemming zien, menen verweerders.

25. Verweerders betwisten niet dat het betwiste teken bedoeld is voor waren in dezelfde klassen als die van de deposant, te weten de klassen 18 en 25. Wel hechten zij eraan op te merken dat de waren niet dezelfde zijn en dat de markten die beide partijen bedienen verschillende zijn. Waar de opposant zich positioneert als een "Italiaans high-end modehuis", situeren verweerders zich in een beduidend lager marktsegment en zijn de waren uitsluitend bestemd voor vrouwen. Verweerder stelt dan ook dat de consument voor de waren van de opposant een volstrekt andere consument is dan de consument die producten van verweerders koopt. Verwarring is derhalve uitgesloten, zo stellen verweerders.

26. Op grond van voorgaande overwegingen verzoeken verweerders het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

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

27. 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.

28. 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."


29. 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***

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BRIONI  	L. B R I N I

#### *Visuele vergelijking*

33. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord, BRIONI, van zes letters. In het tweede ingeroepen recht is het woord weergegeven in een gestileerd, handschriftachtig lettertype. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013). In geval van het gecombineerde woord-/beeldmerk geven de aanvanghoofdletter -B en de schrijfwijze het geheel de impressie van een naam c.q. handtekening. Het betwiste teken bestaat eveneens uit zes letters in een specifieke schrijfwijze. De eerste letter -L wordt gescheiden van de andere vijf, -BRINI, door een punt.

34. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt onmiddellijk op dat het betwiste teken een eigennaam betreft. Zoals door het Gerecht van de Europese Unie werd bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Unie (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005).

35. In onderhavig geval geldt, dat door de woordvolgorde en keuze voor één letter voorafgaand aan het tweede element, in het betwiste teken de suggestie wordt gewekt dat het element BRINI hier een achternaam betreft. Het Bureau is van oordeel dat aan het element BRINI in visueel opzicht meer gewicht toekomt. Het is immers ook het langste element van het betwiste teken.

36. In visueel opzicht geldt derhalve dat vijf van de zes letters van de ingeroepen rechten zijn hernomen in het betwiste teken in dezelfde volgorde. De merken en het teken worden in visueel opzicht gekenmerkt door de identieke (aanvangs)letters -BRI en de identieke slotletters -NI. Het verschil tussen de dominante elementen van de merken en het teken is uitsluitend gelegen in de letter -O, welke als vierde letter is opgenomen in de ingeroepen rechten.

37. Merken en teken zijn derhalve in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

38. Op auditief vlak geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken in hun aanvangselement verschillen en daarmee in hun aanvangsklank. Het betwiste teken bestaat uit twee elementen, die tezamen drie lettergrepen vormen –L-BRI-NI. Het zal worden uitgesproken als [ɛl-brini]. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord met drie lettergrepen –BRI-O-NI. Deze zullen worden uitgesproken als [brijo:ni]. De identieke lettervolgorde –BRI en de identieke slotklank –NI geven de merken en het teken in hun totaal een “Italiaanse” klank, waarbij een zekere mate van auditieve overeenstemming onmogelijk genegeerd kan worden.

39. In auditief opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

*Begripsmatige vergelijking*

40. Zoals hiervoor gesteld (zie overweging 35) zal het betwiste teken worden opgevat als een eigennaam. De ingeroepen rechten hebben als zodanig geen betekenis. Daardoor valt niet uit te sluiten dat deze ook zullen worden opgevat als achternaam, zoals dat in de betreffende handelsbranche een gebruikelijke praktijk betreft. Voor het overige hebben deze geen begripsmatige betekenis (zie BBIE, Rachel, reeds genoemd). Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

*Conclusie*

41. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren en diensten 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.	KI 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.



<p>Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen, paardentuigen en zadelmakerswaren.</p> <p><i>(Internationale inschrijving 1009840)*</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, paardentuigen en zadelmakerswaren.</p> <p><i>(Uniemerk 96511)</i></p>	
<p>KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.</p> <p><i>(Uniemerk 96511)</i></p>	
<p>KI 25 Clothing, footwear, headgear.</p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p> <p><i>(Internationale inschrijving 1009840)*</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p> <p><i>(Uniemerk 96511)</i></p>	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; schoenen.</p>
<p><i>* NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van dit depot is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is geen officiële vertaling, maar is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

#### Klasse 18

45. De waren "leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren" in het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenopgave van opposant. De waren zijn derhalve identiek.

#### Klasse 25

46. De waren "kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" komen *expressis verbis* voor in de warenopgave van opposant. De waren zijn derhalve identiek. Het Bureau is van oordeel dat de waren "schoenen" identiek zijn aan "schoeisel".

*Conclusie*

47. De waren zijn identiek.

**A.2. Globale beoordeling**

48. 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.

49. 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). De waren (zoals opgenomen in de warenopgave) zijn uit hun aard bestemd voor een breed publiek. Er is derhalve sprake van een normaal aandachtsniveau.

50. Terzijde merkt het Bureau op dat de waren in kwestie modeartikelen betreffen. Met name in deze branche geldt dat aan het visuele aspect van merken een groot gewicht toekomt, omdat deze nadrukkelijk bedoeld zijn om visueel te worden waargenomen. Tevens wordt deze branche gekenmerkt door het feit dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van eigennamen, waarbij ook (sub)merken worden gecreëerd die uitsluitend bestaan uit een voor- of achternaam. Aangenomen mag worden dat de gemiddelde consument voor de waren in kwestie bekend is met deze gangbare handelspraktijk.

51. 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).

52. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

53. Opposant roept een verruimde beschermingsomvang in op grond van zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde (algemene) bekendheid van het merk BRIONI hoeft echter niet meer toegekomen te worden, aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie.

54. Het Bureau is op grond van het bovenstaande overwegingen, met name de overeenstemming tussen de tekens en het feit dat er sprake is van identieke waren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

55. Verweerder benadrukt dat de doelgroepen van de waren van opposant en verweerder verschillen (zie overweging 25). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (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).

### **C. Conclusie**

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

### **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2011081 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1311035 wordt niet ingeschreven.

59. 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, 17 november 2016

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul