

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012923**  
**van 27 april 2018**

**Opposant:** **Eastman Kodak Company**  
343 State Street  
Rochester NY 14650  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Terhulpensesteenweg 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Internationale inschrijving 1245726**  
KODAK

**Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 226503**  
KODAK

*tegen*

**Verweerder:** **Akkermans Beheer BV**  
Generaal Van Swietenlaan 7  
7316 BA Apeldoorn  
Nederland

**Gemachtigde:** **DayOne advocaten**  
Laan van NOI 133-H  
2593 BM Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1346162**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 6 januari 2017 heeft verweerder voor waren in de klassen 2 en 9 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1346162 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2017.

2. Op 17 maart 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 1245726 van het woordmerk KODAK, met aanduiding van onder andere de Europese Unie, ingediend en ingeschreven op 25 december 2014 ter onderscheiding van waren in klasse 7;
- internationale inschrijving 226503 van het woordmerk KODAK, met aanduiding van onder andere de Benelux, ingediend op 14 december 1959 ter onderscheiding van waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 en 34;
- volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, KODAK.

3. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich enkel nog op de eerste twee ingeschreven merken. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen internationale inschrijvingen, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van het bestreden depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant zijn oppositie voor wat betreft het tweede ingeroepen recht tot de waren in de klassen 2, 3, 9 en 16.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 maart 2017. 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"). Daarnaast is de procedure opgeschort op gezamenlijk verzoek. De administratieve fase is afgerond op 24 oktober 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 van opposant

9. Bij de indiening van zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot de twee ingeschreven merken. Beide genieten volgens hem een grote bekendheid. Opposant stelt de nodige stappen te hebben ondernomen om te vermijden dat zijn merk een soortnaam zou worden. Naast fotografie heeft opposant zich gespecialiseerd in alle vormen van "imaging". Hij verwijst hiervoor naar zowel zijn website, alsook een afdruk van de website die hij als bijlage toevoegt.

10. Met betrekking tot de te vergelijken waren meent opposant dat deze deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn.

11. In het bestreden teken is het element KODIAK volgens opposant het dominante element. Dit is praktisch identiek aan de ingeroepen merken. Hij concludeert dat visueel en auditief de tekens zeer sterk overeenstemmen.

12. Inzake de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat er voorafgaand aan het tegensprekelijke gedeelte van deze oppositie contact is geweest tussen partijen over een mogelijke minnelijke regeling. Verweerder heeft toen gemeld dat KODIAK een bestaande Amerikaanse plaatsnaam is en de naam van een soort bruine beer. Opposant is er echter van overtuigd dat het Benelux publiek niet vertrouwd is met deze betekenissen en het teken zal opvatten als een fantasieterm. Vanuit conceptueel oogpunt is geen vergelijking mogelijk, aldus opposant.

13. Opposant meent dat de waren gericht zijn op een gemengd publiek met een ietwat verhoogd aandachtsniveau, aangezien het kopen van een printer en onderdelen hiervoor voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid is.

14. Gelet op het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

### B. Reactie van verweerder

15. Verweerder meent dat het door opposant overgelegde bewijs enkel aantoont dat het merk wordt gebruikt voor 'consumer printing supplies' die uitdrukkelijk zien op de consumentenmarkt. Verweerder gebruikt zijn teken echter uitsluitend op de B2B-markt, gericht op het Belgische en Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Hij concludeert om die reden dat opposant zich niet kan beroepen op de waren in klasse 9 en er dus enkel een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de waren in klasse 2.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren stelt verweerder voorts dat zijn omschrijving zeer gericht en specifiek is, terwijl opposant een meer algemene omschrijving geeft. Voor de waren waarvoor er wel sprake zou kunnen zijn van enige overlap, stelt verweerder dat de bewijzen van gebruik, het gebruik hiervan niet ondersteunen.

17. Daarnaast stelt verweerder dat een zoekopdracht leert dat er reeds 24 merken zijn gedeponeerd waar Kodiak het enige of hoofdbestanddeel vormt. Dit heeft volgens hem te maken met het feit dat er voor Kodiak een vaststaande betekenis geldt.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens meent verweerder dat de visuele overeenstemming wordt geneutraliseerd met de letter "i" die ervoor zorgt dat het teken een extra lettergreep heeft ten opzichte van het ingeroepen recht en daardoor langer is en een andere prefix heeft. Hiermee hangt samen dat een auditieve overeenstemming ook niet aanwezig is, of althans minimaal is, aldus nog verweerder. In tegenstelling tot opposant is verweerder van oordeel dat er sprake is van een dominant, onderscheidend beeldelement in het teken. Kodiak betreft niet alleen een geografische aanduiding in de Verenigde Staten (Alaska), maar ook een naam van een ondersoort van de bruine beer. Het wordelement Kodiak wordt versterkt door het beeldelement omdat het beeldelement de afdruk van een slaande berenklaauw vertegenwoordigt. Volgens verweerder wordt door opposant voorts voorbijgegaan aan het feit dat de algemene indruk van het ingeroepen merk anders is dan die van het bestreden teken, omdat het ingeroepen merk uitsluitend, althans voornamelijk, wordt gebruikt in de vorm van de gele rode lettersticker



19. Het teken is volgens verweerder onmiskenbaar onderscheidend van het merk van opposant.

20. Zoals hiervoor gesteld, betwist verweerder dat het teken een fantasieteken is. Hij meent dat er door de betekenis van het teken sprake is van neutralisering.

21. In tegenstelling tot opposant is verweerder van oordeel dat het in aanmerking komend publiek bestaat uit de professionele drukker en niet de gewone consument. De aanschafwaarde van industriële printers ligt dermate hoog en hebben een dergelijke levensduur dat dit soort producten niet zonder enige onderzoek worden aangeschaft.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

23. 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 publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

24. 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."


25. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

26. 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).

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. De ingeroepen rechten zijn identiek en worden hieronder gezamenlijk weergegeven. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KODAK	

*Begripsmatig*

29. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. Het bestreden teken kan verwijzen naar een plaats in de Amerikaanse staat Alaska<sup>1</sup> of een ondersoort van de bruine beer<sup>2</sup>. Beide betekenissen zijn echter niet gekend bij het overgrote deel van het in aanmerking komend Benelux publiek. Immers betreft de geografische aanduiding een kleine plaats op een bergachtig en bosrijk eiland, niet direct gekend voor toerisme of door enige andere omstandigheid. De parate kennis van het in aanmerking komend Benelux publiek over ondersoorten van bruine beren is ook niet dermate dat deze een beer vernoemd naar zijn habitat, een eiland in Alaska, zal kennen of althans niet het losse woord "kodiak" hiermee direct in verband zal brengen.

30. Het onderschrift van het bestreden teken "Global Printing Solutions" is de Engelse aanduiding voor "globale/wereldwijde printoplossingen". Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu het geval voor dit onderschrift.

31. Aangezien merk en teken in hun geheel geen vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Visueel*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters, te weten "KODAK". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-beeldmerk bestaande uit een woord van zes letters, "KODIAK", weergegeven in grote zwarte gestileerde drukletters. Onder dit wordelement staat in veel kleinere zwarte letters de aanduiding "Global Printing Solutions". Deze wordelementen worden voorafgegaan door een rood vierkant met afgeronde hoeken met daarin vier schuine witte strepen die van dik naar dun gaan.

33. Gezien de grootte, de positie en de aard van het onderschrift, is het visueel dominante element van het merk, "KODIAK". Merk en teken delen vijf letters in dezelfde volgorde. Drie in het begin en twee aan het einde. Het enige verschil is gelegen in de toevoeging van de letter "i" als vierde letter van het teken.

34. Hoewel het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen is, gezien het gebruik van de kleuren (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), is het Bureau van oordeel dat het dominante element in het bestreden teken het wordelement "KODIAK" is.

35. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken sterk overeenstemmen.

*Auditief*

36. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen en wordt in het Engels als /'kəʊdɑk/ en in het Nederlands en Frans als \ko.dak\ uitgesproken. Het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen en wordt in het Engels als /'kəʊdɪ,ak/ en in het Nederlands \ko.dɪak\ en in het Frans als \ko.djak\ uitgesproken. De uitspraak van merk en teken ligt dus erg dichtbij elkaar. De begin- en eindklank is

<sup>1</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodiak\\_\(plaats\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodiak_(plaats)) of [https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodiak\\_\(eiland\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodiak_(eiland))

<sup>2</sup> <https://nl.wikipedia.org/wiki/Kodiakbeer>

identiek. Er is echter wel duidelijk verschil in het midden door de extra klinker “i” die eveneens zorgt voor een bijkomende lettergreep.

37. Wat het onderschrift “Global Printing Solutions” van het ingeroepen recht betreft, is het Bureau van oordeel dat dit niet bij de uitspraak zal worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

38. Op auditief vlak stemmen merk en teken overeen.

#### Conclusie

39. Een begripsmatige vergelijking is in casu niet aan de orde. Visueel stemmen de tekens sterk overeen. Auditief stemmen de tekens overeen.

#### Vergelijking van de waren

40. 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).

41. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de warenlijsten hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 2 Résines, teintures; couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires, mastics; encres à imprimer; couleurs fines pour la peinture.  <i>KI 2 Harsen, verfstoffen; kleurstoffen voor de bouw, lakken en vernissen, stopverven; drukinkten; fijne kleuren voor het schilderen.</i>	KI 2 Inkten (Druk -).
CI 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; teintures, apprêts; papiers et substances à polir; cires; encaustiques; cirages pour cuirs; parfumerie, savons.  <i>KI 3 Wasmiddelen en bleekmiddelen, reinigingsmiddelen en ontvlekkingsmiddelen;</i>	

<p><i>kleurstoffen, grondverven; polijstpapier en polijstsubstanties; was; boenwas; lederwas; parfumerieën, zepen.</i></p>	
<p>CI 7 Machines d'imprimerie à usage commercial ou industriel; plaques d'impression; presses d'imprimerie; pelliculeuses à usage industriel. [IR 1245726]</p> <p><i>KI 7 Drukmachines voor commercieel en industrieel gebruik; drukplaten; persen voor de drukkerij; laminators voor industrieel gebruik.</i></p>	
<p>CI 9 Électricité (appareils et accessoires); extincteurs; instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances; matériel d'enseignement.</p> <p><i>KI 9 Elektriciteit (apparaten en accessoires); brandblusapparaten; wetenschappelijke, optische, fotografische, fonografische, cinematografische instrumenten, weeg- en meetinstrumenten, weegschalen; onderwijsmateriaal.</i></p>	<p>KI 9 Printkoppen voor printers; printers voor computers; printers voor industrieel gebruik.</p>
<p>CI 16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon, reliure, articles de réclame; accessoires pour la peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie; matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.</p> <p><i>KI 16 Kleefstoffen; speelkaarten; drukwerken, papier en karton, schrijfbehoeften van papier, drukwerken, kantoorartikelen, schrijfkinkt en stempelinkt, banden, reclamedrukwerken; accessoires voor het schilderen, modelagemateriaal, gietvormen, kunstvoorwerpen en geschilderd en gegraveerd decoratiemateriaal, litografie, foto's, drukletters, onderwijsmateriaal, kaarten, plannen en sjablonen.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling is louter toegevoegd om de leesbaarheid te bevorderen.</i></p>	



*Klasse 2*

43. De waren "Inkten (Druk -)" komen identiek voor in de warenlijst van merk en teken.

*Klasse 9*

44. De waren in klasse 9 van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de "drukmachines voor commercieel en industrieel gebruik". Zo zijn "printers voor computers" er ook op gericht om voornamelijk voor privé of commercieel doel documenten af te drukken. Zowel de "printers voor industrieel gebruik" als de "drukmachines voor industrieel gebruik" worden met hetzelfde doel ingezet en zijn gericht op eenzelfde publiek. De "printkoppen voor printers" betreffen een onderdeel van de printers en kunnen ook onderdeel zijn van (digitale) drukk machines.

*Conclusie*

45. De waren van merk en teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk.

**A.2. Globale beoordeling**

46. 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.

47. 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, beide reeds geciteerd).

48. 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, reeds geciteerd). Met uitzondering van de waren "printers voor industrieel gebruik" zijn de waren gericht op een gemengd publiek, waarbij uitgegaan moet worden van het laagste aandachtsniveau. Voor deze waren concludeert het Bureau dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau. De waren "printers voor industrieel gebruik" zijn gericht op professionelen en betreffen relatief dure waren die niet behoren tot de courante aankopen. Dergelijke aankopen zullen voorafgegaan worden door gedegen onderzoek. Het aandachtsniveau zal hiervoor dan ook verhoogd zijn.

49. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. Er hoeft niet verder ingegaan te worden op de gestelde bekendheid, aangezien dit zonder invloed is op de uitkomst van de onderhavige oppositieprocedure.

50. De waren zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk. Visueel stemmen de tekens sterk overeen. Auditief zijn de tekens overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Ook indien het argument van verweerder zou gevolgd worden dat het publiek de betekenis van het woordelement "Kodiak" kent, is dit volgens het Bureau onvoldoende om de grote visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren. Ondanks het verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

51. Verweerder beoordeelt de bijlage bij de argumenten van de opposant als bewijs van gebruik. Dit stuk was echter niet met dit doel ingediend (zie punt 9) en bovendien heeft verweerder niet expliciet om bewijzen van gebruik verzocht. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010). Ten overvloede kan worden opgemerkt dat het eerste ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

52. 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 de eventuele gebruiksbewijzen. 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). Verweerder verwijst bij de vergelijking van de tekens naar een logo (zie punt 18). De vergelijking dient echter gebaseerd te worden op het woordmerk zoals het is ingediend en in het register staat.

## **C. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2012923 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1346162 wordt niet ingeschreven.

56. De verweerder is 1.030 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 april 2018

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst