

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013567

van 26 november 2018

Opposant: **GS Media B.V.**
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 839115**

DUMPERT

tegen

Verweerder: **de macht bv**
Westeinde 23
3844 DD Harderwijk
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1019592**

dealdumpert

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 augustus 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "dealdumpert" voor diensten in de klassen 35 en 42. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1019592 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 augustus 2017.

2. Op 27 oktober 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 839115 van het woordmerk "DUMPERT", ingediend op 26 februari 2008 en ingeschreven op 12 mei 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 oktober 2017. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 3 mei 2018.

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. Opposant stelt allereerst dat het depot van verweerder te kwader trouw is verricht. Tot september 2017 was er sprake van een samenwerkingsverband tussen opposant en verweerder op basis waarvan verweerder een tijdelijk gebruiksrecht had op het woordmerk en het beeldmerk van opposant. Verweerder heeft het depot verricht en daarbij om spoedinschrijving verzocht, terwijl op dat moment gesprekken plaatsvonden over de beëindiging van de samenwerking.

10. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.
11. De diensten worden aangeboden aan hetzelfde publiek en het aandachtsniveau bij de aankoop van de goederen in kwestie is minder hoog dan bij andere producten, aldus opposant.
12. Het woord DUMPERT heeft geen enkele relatie met de aard of eigenschappen van de betreffende waren en diensten. Het ingeroepen recht heeft daarom, volgens opposant, van zichzelf een groot onderscheidend vermogen.
13. Gelet op de zeer sterke visuele en fonetische overeenstemming en de identieke dan wel overeenstemmende waren en diensten, is er volgens opposant sprake van direct verwarringsgevaar.
14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

15. Verweerder verzet zich in de eerste plaats tegen het door opposant geschetste beeld dat verweerder het depot te kwader trouw zou hebben verricht. Verweerder geeft zijn eigen visie op de loop van de gebeurtenissen en betwist dat er überhaupt sprake is geweest van onderhandelingen. Verweerder benadrukt tevens dat de directeur van verweerder de oprichter en bedenker van de concepten Dumpert en GeenStijl was en tevens oud-eigenaar/oprichter was van GS Media B.V. (opposant). Er werd daardoor veel in vertrouwen gehandeld en er was gedurende bijna 15 jaar sprake van een zeer goede, warme samenwerking.
16. Verweerder is van mening dat een webshop met twee generieke woorden, deal en dumpert, niet te verwarren is met een videowebsite. Er zijn bovendien tientallen winkels met daarin de naam 'dump' of 'stijl', maar deze bedrijven zijn nooit aangesproken door opposant.
17. Verweerder stelt dat het betwiste teken "dealdumpert" uit elf letters bestaat en het ingeroepen recht, 'DUMPERT' uit zeven letters. Zij lijken visueel en fonetisch niet op elkaar, aldus verweerder.
18. Verweerder verzoekt opposant "op te houden met deze pesterijen en intimidaties". Het Bureau vat dit op als een verzoek om de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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 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.

20. 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."

21. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

22. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

23. 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).

24. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DUMPERT	dealdumpert

26. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit zeven letters, DUMPERT. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit elf letters, dealdumpert.

27. Wanneer een merk uitsluitend bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Begripsmatige vergelijking

28. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39).

29. Het ingeroepen recht en het betwiste teken hebben in hun geheel geen vaststaande betekenis in één van de relevante talen in de Benelux. Wel is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in het betwiste teken het woord 'deal' zal herkennen en begrijpen in de betekenis van een koop- of verkooptransactie, al dan niet via internet. Met inachtneming van de diensten, waarvoor het betwiste teken werd gedeponereerd, kan niet worden gezegd dat dit element daarmee het dominante element van het teken betreft. Het woord DUMPERT heeft geen betekenis. Mogelijkerwijs vat een deel van het publiek in de Benelux dit woord op als een afgeleide fantasievorm van het werkwoord "dumpen".

30. De herkenning van het element 'deal' heeft in elk geval tot gevolg dat het betwiste teken wordt opgevat als een samentrekking van twee elementen, te weten "deal" en "dumpert". Daardoor is de conclusie gerechtvaardigd dat het ingeroepen recht in het betwiste teken een zelfstandige positie behoudt (zie overweging 26).

31. Aangezien merk en teken in hun geheel geen vaststaande betekenis hebben is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Indien en voorzover in het betwiste teken het woord "deal" wordt herkend en begrepen, verschillen merk en teken in begripsmatig opzicht. In het licht van de diensten van het betwiste teken kan evenwel niet worden uitgesloten dat het woord "deal" wordt opgevat als de aanduiding van een kenmerk van de diensten.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters. Het betwiste teken bestaat uit elf letters. 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, ECLI:EU:T:2013:48).

33. Het ingeroepen recht komt integraal terug in het betwiste teken. Het betreft de laatste zeven letters van het betwiste teken. Het verschil tussen beide is gelegen in het aanvangselement "deal" van het betwiste teken. Hoewel de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79) is het Bureau van oordeel dat in visueel opzicht geldt dat de identieke opneming van het ingeroepen recht in het betwiste teken, in casu zeven van de elf letters, allerminst onopgemerkt zal blijven. Het ingeroepen recht behoudt een zelfstandige plaats in het betwiste teken (zie overwegingen 26 en 28).

34. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, DUM-PERT. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, te weten deal-dum-pert. De tweede en derde lettergreep van het betwiste teken zijn identiek aan het ingeroepen recht en worden ook identiek uitgesproken. Merk en teken verschillen in de aanvangsklank en tevens eerste lettergreep van het betwiste teken, te weten –deal. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [dym-pɛrt]. Het betwiste teken als [diil-dym-pɛrt].

36. Hoewel ook in auditief opzicht geldt dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het aanvangselement (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79) is het Bureau van oordeel dat in ook hier geldt dat de identieke opneming van het ingeroepen recht in het betwiste teken, in casu twee van de drie lettergrepen, allerminst onopgemerkt zal blijven.

37. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

38. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Cd's, Cd-rom's, Cd-i's, videobanden, video compact discs, dvd's, lp's, elektronische en digitale gegevensdragers bevattende databestanden, waaronder muziekbestanden (te downloaden), onder andere geleverd via Internet websites; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluids- en beelddragers; magnetische, elektronische en optische gegevensdragers bevattende databestanden welke zijn opgeslagen in databanken en ook on-line verkrijgbaar zijn of via Internet; computersoftware; geregistreerde computerprogramma's, waaronder geregistreerde computerprogramma's ten behoeve van uitleenadministraties.</p>	
<p>KI 35 Het opzetten en beheren van databestanden; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databestanden, alsmede de advisering hieromtrent; het verstrekken van handelsinformatie met betrekking tot geluids- en audiovisuele opnames, zijnde diensten van een databank; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, en het uitlenen van de waren genoemd in klasse 9, en van geluids- en audiovisuele opnames; het opstellen van statistieken; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KI 35 E-commerce (Diensten op het gebied van -), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden.</p>
<p>KI 38 Overdracht van gegevens en informatie via elektronische media; het verlenen van on-line toegang tot gegevensbestanden en tot digitale muziek- of digitale videowebsites op het Internet; elektronische verzenddiensten; uitzenden van radio-, televisie- en andere programma's; alle</p>	

voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder Internet.	
KI 41 Uitleendiensten (al dan niet digitaal) en verhuurdiensten met betrekking tot in klasse 9 genoemde geluids- en beelddragers en van geluids- en beeldopnamen; diensten van uitleenbibliotheken; het verstrekken van informatie op muzikaal en cultureel gebied en op het gebied van ontspanning en amusement; diensten van een (digitale) uitgeverij; publiceren, uitgeven, uitleenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken; organisatie van muzikale en culturele activiteiten en van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve, muzikale en culturele doeleinden; alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder Internet.	
	KI 42 Programmering van software voor e-commerce platforms; Onderhoud van software gebruikt op het gebied van e-commerce; Advisering met betrekking tot de creatie en het ontwerp van websites voor e-commerce.

Klasse 35

42. De dienst "E-commerce (Diensten op het gebied van -), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden" van het betwiste teken is identiek of op zijn minst sterk soortgelijk aan de dienst "het verstrekken van handelsinformatie met betrekking tot geluids- en audiovisuele opnames, zijnde diensten van een databank, onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder Internet" van het ingeroepen recht. Het feit dat de diensten van het ingeroepen recht naar hun aard meer specifiek zijn benoemd, doet niet af aan de vastgestelde soortgelijkheid (zie in dit verband ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De diensten van het betwiste teken omvatten immers die van het ingeroepen recht, namelijk het verstrekken van informatie via telecommunicatienetwerken over producten voor commerciële doeleinden. De diensten zijn op zijn minst sterk soortgelijk.

Klasse 42

43. De diensten "Programmering van software voor e-commerce platforms; Onderhoud van software gebruikt op het gebied van e-commerce" van het betwiste teken zijn complementair aan de waren "computersoftware; geregistreerde computerprogramma's, waaronder geregistreerde computerprogramma's ten behoeve van uitleenadministraties" van het ingeroepen recht. Hoewel in de regel geldt dat waren en diensten naar hun aard verschillen, geldt dat deze juist in deze specifieke branche in de regel sterk verwant zijn. Zo geldt bijvoorbeeld ook dat de ontwikkeling van software een noodzakelijke voorwaarde is om dataverwerkingsapparatuur en computers hun essentiële functie te laten vervullen. Bovendien wordt deze (hoog)technologische branche gekenmerkt door het feit dat dezelfde ondernemingen vaak zowel computers als software leveren alsook de daartoe benodigde diensten, zoals software as a service (SaaS). Het Bureau is van oordeel dat in voorliggend geval evident is dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen het ontwikkelen (programmering) en onderhouden van software enerzijds en het eindproduct, software, anderzijds, en wel in die mate dat eindgebruikers kunnen verwachten dat deze van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn; in het geval van maatwerk software vallen de waar en de dienst zelfs vrijwel volledig samen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

44. De dienst "Advisering met betrekking tot de creatie en het ontwerp van websites voor e-commerce" van het betwiste teken is daarentegen niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De betreffende dienst wordt in de regel verleend door 'creatieven' (webdesigners) met specifieke competenties en kent daardoor een andere aard, bestemming en wijze van distributie dan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Conclusie

45. De diensten van het betwiste teken zijn deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk en deels niet 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 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 diensten zijn gericht op het algemene publiek. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

48. 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).

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). Verweerder is van mening dat het woord 'dumpert' een generiek woord is (zie overweging 16). Het Bureau deelt die mening niet. Het is geen bestaand woord in één van de relevante talen in de Benelux en ook is niet vast te stellen dat het woord op enigerlei wijze (recent) gangbaar is geworden. Een 'dumper' (zonder -t) is een soort van klepkar, gebruikt bij dijkwerken, volgens Van Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse taal.¹ Het woord 'dumpert' zou daarnaast ook verwijzend kunnen worden opgevat als afgeleid van het woord 'dumpen'. Daarmee is het woord 'dumpert' echter geen generiek woord. Het ingeroepen recht zegt derhalve niets over de waren en diensten in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Bovendien geldt dat zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

50. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

51. Opposant stelt dat het depot van verweerder te kwader trouw is verricht. Verweerder weerspreekt dit (zie overwegingen 9 en 15). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Voor een vordering tot nietigheid op grond van kwader trouw dient vooralsnog de gang naar de rechter gemaakt te worden.

52. Verweerder is van mening dat een webshop met twee generieke woorden, deal en dumpert, niet te verwarren is met een videowebsite (zie overweging 16). Met het effectief gebruik van de tekens in het economisch verkeer kan in 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, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

53. Verweerder stelt tevens dat "er bovendien tientallen winkels zijn met daarin de naam 'dump' of 'stijl', maar dat deze bedrijven zijn nooit aangesproken door opposant" (zie overweging 16). Het Bureau hecht eraan te benadrukken dat het een opposant vrij staat om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

¹ 15e herziene editie.

C. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de diensten die soortgelijk werden bevonden.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2013567 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1019592 zal worden doorgehaald voor de volgende diensten, die soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 35: *(alle diensten)*
- Klasse 42: *Programmering van software voor e-commerce platforms; Onderhoud van software gebruikt op het gebied van e-commerce.*

57. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1019592 blijft ingeschreven voor de volgende diensten, die niet soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 42: *Advisering met betrekking tot de creatie en het ontwerp van websites voor e-commerce.*

58. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 26 november 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul