



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004738
van 3 juli 2012

Opposant: **BOI TRADING COMPANY LTD.**
Unit 1-7 Euro Centre, 116-118 Bury New Road
M8 8EB Manchester
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
België

Ingeroepen recht 1:



(Europese inschrijving 6449714)

Ingeroepen recht 2:



(Europese inschrijving 5115852)

tegen

Verweerder: **Van Lieshout Textiel Agenturen BV**
Dr. Tombrocklaan 24
5056 NK Berkel Enschoot
Nederland

Gemachtigde: **Equo Advocaten**
Postbus 253
5060 AG Oosterwijk
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1190507)


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


1. Op 20 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 24 en 25. Dit depot is onder nummer 1190507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 november 2009.

2. Op 2 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6473292 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 13 november 2007 en ingeschreven op 30 oktober 2008 voor waren in de klassen 3, 18 en 25;

- Europese inschrijving 6449714 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 5 november 2007 en ingeschreven op 23 oktober 2008 voor waren in de klassen 3, 18 en 25;
- Europese inschrijving 5115852 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- ingediend op 15 mei 2006 en ingeschreven op 18 mei 2007 voor waren in de klassen 3, 18 en 25.

3. Gaande de procedure is echter van het eerste ingeroepen recht afstand gedaan, zodat dit geen rol meer speelt bij de beslissing. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 december 2009.

8. Op 8 januari 2010 heeft Octrooibureau Griebing zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 12 januari 2010.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 4 augustus 2011. Het Bureau heeft op 15 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 oktober 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 14 oktober 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 24 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 24 december 2011 heeft de nieuwe gemachtigde van verweerder, Equo Advocaten, gereageerd op de argumenten van opposant en het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 13 januari 2012.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

15. Opposant stelt vast dat nagenoeg alle waren waartegen de oppositie is gericht woordelijk voorkomen bij de ingeroepen rechten en dus identiek zijn. De waren *zweepen en zadelmakerswaren* van het betwiste teken acht hij eveneens identiek, omdat deze vallen onder de *uit leder en kunstleder vervaardigde producten* van de ingeroepen rechten.

16. De onderschriften van de respectieve tekens zijn volgens opposant niet dominant, gelet op hun positie, minder grote lettertype en gebrek aan onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt zijns inziens ten aanzien van de beeldelementen, die geen duidelijk concept voorstellen en derhalve een minder belangrijke rol zullen spelen in de herinnering van de consument. Derhalve meent hij dat het identieke, groter weergegeven element CROSSHATCH dominant is en ook nog eens in nagenoeg dezelfde letters op dezelfde achtergrond is weergegeven. Opposant concludeert dan ook dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen en voor wat betreft hun dominante element auditief identiek zijn.

17. Opposant licht toe dat het woord CROSSHATCH in het Engels verwijst naar “ruitpatroon”, “gearceerd” of het teken “#”. Voor de consumenten die deze term kennen, zijn de tekens begripsmatig derhalve identiek. Echter, zo voegt opposant daaraan toe, het merendeel van het in aanmerking komend publiek zal deze term niet kennen, hetgeen hij illustreert aan de hand van het feit dat het woord niet in alle woordenboeken voorkomt; voor dat deel van het publiek is dus een begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus opposant. In ieder geval stelt hij vast dat er geen begripsmatige verschillen zijn die de fonetische en visuele overeenstemming zouden kunnen neutraliseren.

18. Opposant concludeert dat er een risico op verwarring bestaat en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren voor alle waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder voert aan dat de betrokken waren op het eerste gezicht misschien wel identiek zijn, maar dat rekening moet worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Verweerder maakt namelijk kleding, speciaal bestemd voor zwaar fysiek gebruik, zodat de waren slechts in beperkte mate soortgelijk zijn. Bovendien is het doelpubliek verschillend en zal het aandachtsniveau ten aanzien van de waren van het betwiste teken hoger zijn, aldus verweerder.

20. Op visueel vlak wijst verweerder op de verschillende afmetingen van de tekens, de verschillen in lettertypes en kleur, het gebruik van hoofd- en kleine letters, de verschillende onderschriften en de vette letter C, die volgens verweerder juist het meest in het oog springt. Verder wijst verweerder op de “cross-hatch-steek” in het betwiste teken die in een grijs tint is opgenomen als een soort watermerk onder de woorelementen. Kortom, de verschillen zijn voldoende om de beperkte overeenstemming teniet te doen, zo meent verweerder, die de tekens in hun visuele totaalindruk dan ook niet overeenstemmend vindt.

21. Op auditief vlak is er slechts sprake van overeenstemming als men er van uitgaat dat het publiek aan beide merken zal refereren door enkel het woord CROSSHATCH te gebruiken, maar naar het oordeel van verweerder ligt het eerder in de rede dat het onderschrift van het betwiste teken mee zal worden uitgesproken, zulks vanwege het beschrijvende karakter in relatie tot de specifieke doelgroep, waardoor er nog slechts sprake is van een beperkte mate van overeenstemming op auditief vlak.

22. Begripsmatig zijn de tekens volgens verweerder voor een deel van het publiek verschillend, namelijk dat deel dat de betekenis van CROSSHATCH niet kent (dat zal immers de onderschriften vergelijken); voor het overige deel is er wel sprake van begripsmatige overeenstemming.

23. Verweerder licht toe dat de term CROSSHATCH ook verwijst naar een speciale weeftechniek, waarmee een sterk weefsel kan worden gecreëerd, hetgeen uiteraard van pas komt voor zijn duurzame kleding voor zwaar fysiek gebruik. Verder stelt verweerder dat deze term inmiddels is ingeburgerd, zoals enkele zoekacties op internet mogen aantonen. Dit woord is dus steeds meer tot soortnaam geworden en beschrijvend, aangezien het de gebruikte weeftechniek aanduidt. Verweerder vindt dit dus niet bepaald een sterk element en voegt daar nog aan toe dat opposant zelf afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen van dit woord doordat hij maar liefst zeven beeldmerken onder die naam heeft geschreven.

24. Verweerder merkt nog op dat het betwiste teken een variant is op zijn eerdere registratie uit 2005, die op zijn beurt ouder is dan de merken van opposant. In dit kader vindt hij het relevant er op te wijzen dat zich al die tijd geen verwarring heeft voorgedaan.

25. Ten slotte wijst verweerder erop dat opposant niet heeft onderbouwd dat hij zijn gemeenschapsmerken ook gebruikt in de Benelux. Mogelijk komt dat door de verschillende afzetkanalen: verweerder verkoopt zijn producten via een eigen website en via zakelijke afzetkanalen (bedrijfskledingverkopers en toeleveringsbedrijven) terwijl opposant zijn producten lijkt te verkopen via reguliere kledingwebsites.

26. Verweerder concludeert dat de tekens in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden en is dan ook van mening dat de oppositie dient te worden afgewezen.

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, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

32. 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 bezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 5115852):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

34. Beide tekens bevatten het woordelement CROSSHATCH en daaronder twee andere woordelementen. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het bestanddeel FORWARD THINKING in het ingeroepen recht is weliswaar niet beschrijvend voor de betrokken waren, maar zal worden aangemerkt als een algemene en aanprijzende slogan, in de zin van "vooruitzien, vooruitdenkend zijn". Het bestanddeel PERFORMANCE WEAR in het betwiste teken is eveneens aanprijzend en tevens beschrijvend voor de betrokken waren, in de zin van "prestatie-kledij, zeer degelijke kledij".

35. Het element CROSSHATCH in beide tekens is Engels voor "dubbel arceren, voorzien van kruisarcering" (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 4^{de} druk). In de tekenkunst wordt *crosshatching* aangewend als een techniek voor het weergeven van schaduw.¹ In de weverij spreekt

¹ <<http://www.portrait-artist.org/basics/techniques.html>>.

men ook wel van schering (de lengtedraden van een weefsel) en inslag (de dwarse draden).² Het woord behoort echter beslist niet tot de courante Engelse vocabulaire, en derhalve is het Bureau van oordeel dat ten minste een (belangrijk) deel van het in aanmerking komend publiek geen van deze betekenissen meteen zal herkennen. Dit bestanddeel zal dus worden aangemerkt als het dominante wordelement van de tekens.

36. Voor het publiek dat de betekenis van *crosshatch* begrijpt, zijn de tekens begripsmatig nagenoeg identiek. Voor het andere deel van het publiek hebben merk en teken in hun totaalindruk geen vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat links een abstract figuratief element, mogelijk een sterk gestileerde letter C, gevolgd door het woord CROSSHATCH en daaronder in veel kleinere letters de woorden FORWARD THINKING, al deze elementen in witte letters in een zwarte liggende rechthoek. Het betwiste teken bevat eveneens een liggende zwarte rechthoek als achtergrond, met daarin in grijze letters het woord CROSSHATCH en daaronder, eveneens in grijze, maar veel kleinere, letters de woorden PERFORMANCE WEAR.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een gewone geometrische vorm als achtergrond en bij het ingeroepen recht een abstracte figuur, waarin men de sterk gestileerde beginletter van het daaropvolgend woord kan herkennen. Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

39. Ook visueel is het bestanddeel CROSSHATCH in beide tekens het dominante element, gelet op de centrale positie in de tekens en het merklijk grotere lettertype. De overige wordelementen fungeren ook visueel als onderschrift en zijn in veel kleinere letters weergegeven, bij het betwiste teken daarenboven in een zodanige grijs tint dat ze nauwelijks waarneembaar zijn tegen de zwarte achtergrond. Het dominante element is bij beide tekens identiek; het gebruik van witte versus grijze letters en het feit dat de letters C en H bij het betwiste teken iets groter zijn weergegeven, doen daar niet aan af.

40. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, die in casu identiek is. De mogelijk bij de uitspraak betrokken gestileerde letter C van het ingeroepen recht doet daar niet veel aan af (zie in die zin ook GEU, YORMA'S, T-213/09, 15 februari 2011). Wat de (niet dominante) onderschriften betreft, kan niet worden uitgesloten dat deze zelfs in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan de tekens

² <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Schering_\(textiel\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Schering_(textiel))>.

wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

42. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

43. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het publiek nagenoeg identiek, terwijl voor het overige deel een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Producten voor de toiletverzorging; aftershave; parfums; cosmetica; etherische oliën; zepen; shampoos; tandreinigingsmiddelen; haarlotions.	
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; zakken en tassen; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken.	Klasse 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 en zadelmakerswaren.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 18

47. De waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De waren *zweepen* en *zadelmakerswaren* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *uit leder en kunstleder vervaardigde producten* van het ingeroepen recht en zijn dus eveneens identiek daaraan.

Klasse 25

49. De waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor bij het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

50. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn alle identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. 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 aangehaald). In casu zijn alle waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

53. 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). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot het reguliere bestedingspatroon van elke consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

54. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Verweerder acht het ingeroepen recht beperkt onderscheidend, aangezien de term CROSSHATCH een weeftechniek aanduidt en in dat kader veelvuldig wordt gebruikt (zie punt 23). Het door verweerder bijgevoegde materiaal ter ondersteuning van deze stellingen, acht het Bureau evenwel niet overtuigend; een flink deel van de overgelegde internetzoekresultaten verwijst naar de producten van verweerder zelf, en de betekenis van de term wordt nergens verduidelijkt.

55. Het merk en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, terwijl zij begripsmatig voor een deel van het publiek quasi identiek zijn en voor het overige deel geen betekenis hebben. Alle waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in

aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

56. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (voor zwaar fysiek gebruik, zie punt 19 en via specifieke afzetkanalen, zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (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).

57. De *cross-hatch-steek* waarnaar verweerder verwijst als een soort watermerk in het betwiste teken (zie punt 20), is niet zichtbaar op de afbeelding zoals deze is ingediend. Verweerder voegt weliswaar afbeeldingen bij, waarop dit element wél zichtbaar is, maar te dien aanzien geldt hetzelfde als opgemerkt in voorgaand punt.

58. Voor zover verweerder met zijn uitlating dat opposant zelf afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen rechten (zie punt 23) een beroep zou willen doen op artikel 2.26, lid 2, sub b BVIE, zij opgemerkt dat dit in het kader van een oppositieprocedure niet mogelijk is; hiervoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

59. Het argument van verweerder dat het bestreden teken een voortzetting is van een ouder merk (zie punt 24), doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register.

60. Evenmin relevant is dat verwarring zich tot dusverre niet heeft voorgedaan (eveneens punt 24); aan de orde is enkel de vraag of gevaar voor verwarring zich kan voordoen.

61. Anders dan verweerder lijkt te suggereren (zie punt 25), hoeft opposant niet te onderbouwen dat hij zijn gemeenschapsmerken überhaupt heeft gebruikt, nu deze merken nog niet gebruikspflichtig zijn.

C. Conclusie

62. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

63. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, behoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het andere ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2004738 wordt toegewezen.

65. Benelux depot met nummer 1190507 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 18: alle waren.

Klasse 25: alle waren.

66. Benelux depot met nummer 1190507 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 24: alle waren.

67. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 juli 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman