


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006154**

**van 4 oktober 2012**

- Opposant:** **DBC, LLC**  
2889 Ashton Boulevard  
84043 Lehi, Utah  
Verenigde Staten
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
PO Box 29720  
2502 LS Den Haag  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 3123783**  
  
XANGO
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3123809**  
  
  
*tegen*
- Verweerder:** **JNA Sportdrinks B.V.**  
Avenue Carnisse 15  
2993 MA Barendrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **hns Advocaten B.V.**  
Herengracht 18  
1441 EW Purmerend  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1216680**  
  
Yango

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 30 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Yango voor waren en diensten in de klassen 32 en 35. Dit depot is onder nummer 1216680 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 januari 2011.

2. Op 20 maart 2011 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3123783 van het woordmerk XANGO, ingediend op 7 april 2003 en ingeschreven op 10 juni 2004 voor waren in de klassen 3 en 32;



- Europese inschrijving 3123809 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 april 2003 en ingeschreven op 30 mei 2006 waren in de klassen 3, 5 en 32.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 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 4 maart 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op diezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 5 juli 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 28 juni 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 26 augustus 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens gevraagd om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn aan de opposant gezonden op 8 september 2011. De opposant heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 8 november 2011 om bewijzen van gebruik te overleggen.

11. Op 4 november 2011 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Deze bewijzen van gebruik zijn op 7 november 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden. Verweerder heeft daarbij een termijn gekregen tot en met 7 januari 2012 om hierop te reageren.
12. De verweerder heeft op 6 januari 2012 zijn reactie ingediend en het Bureau heeft die reactie op 11 januari 2012 doorgestuurd aan de opposant.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

15. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant meent dat de tekens op visueel vlak nagenoeg identiek en in ieder geval sterk overeenstemmend zijn: vier van de vijf letters zijn identiek. Bovendien bestaat er tussen de letters die verschillen, de letter "X" en de letter "Y", een visuele overeenkomst. Voor wat betreft het beeldelement merkt opposant op dat het woardelement XANGO dominant is in het gecombineerde woord/beeldmerk.
17. Ook op auditief vlak vertonen de tekens volgens opposant sterke overeenstemming. Ondanks het verschil in beginletters, meent opposant dat de tekens, in hun geheel uitgesproken, nauwelijks hoorbaar verschillen.
18. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet van toepassing, aangezien de tekens geen duidelijke betekenis hebben in een van de Beneluxtalen of in het Engels.
19. Volgens opposant zijn de waren in klasse 32 van het betwiste teken identiek aan de waren in klasse 32 van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 35 zijn hieraan, volgens opposant, soortgelijk aangezien zij hieraan gerelateerd zijn en gericht zijn op dezelfde groep consumenten.
20. Opposant meent dat het publiek kan menen dat de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel van economisch verbonden ondernemingen, waardoor er gevaar voor verwarring bestaat. Hij verzoekt de oppositie te honoreren, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.
21. In zijn toelichting op de bewijzen van gebruik voert opposant aan, dat hij van oorsprong onder andere een mangosteensap op de markt bracht met het ingeroepen recht. Opposant stelt echter dat de ingeroepen rechten inmiddels ook bekend zijn vanwege de huidverzorgingsproducten.

22. Volgens opposant kan uit de reactie van verweerder dat er een wezenlijk verschil bestaat in het gebruik van de ingeroepen rechten en het betwiste teken, worden afgeleid dat hij erkent het merk van opposant te gebruiken.

23. Opposant gaat in zijn toelichting op de bewijzen van gebruik tenslotte nog in op een aantal andere argumenten van verweerder.

#### **B. Argumenten verweerder**

24. Verweerder stelt dat het bestanddeel "ango", dat identiek is in zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken, geen sterke onderscheidingskracht heeft. Bovendien kan dit bestanddeel volgens verweerder niet als kenmerkend voor het teken als geheel worden bestempeld.

25. Bij de vergelijking tussen de wijze waarop het betwiste teken is gedeponeerd en de wijze waarop de ingeroepen rechten worden gebruikt, dient volgens verweerder te worden gekeken naar de vormgeving. Hiervan zegt verweerder dat Xango een beeldmerk gebruikt bestaande uit een zwarte cartoon lijkend of verwijzen naar een persoon uit Azië. Het beginteken van Yango bestaat volgens verweerder uit een figuratieve lichtblauwe "Y-achtige" vorm met daaronder apart de lettercombinatie YANGO in een dieppaarse kleur. Ook de beginletter van de tekens is verschillend, zo stelt verweerder, waarbij hij bovendien aangeeft dat de letters "X" en "Y", in tegenstelling tot hetgeen opposant aanvoert, niet op elkaar lijken. Dit alles maakt, zo meent verweerder, dat de totaalindruk van de tekens zodanig verschillend is dat er niet van een visuele gelijkenis kan worden gesproken.

26. Op fonetisch vlak stelt verweerder dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn ingeschreven als gecombineerde woord/beeldmerken. Een auditieve vergelijking is, zo merkt verweerder op, belangrijk bij zuivere woordmerken. Bij een vergelijking in de uitspraak tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, meent verweerder dat het verschil in uitspraak van de eerste letter, het meest onderscheidende en kenmerkende deel van het woord, groot is, zodanig dat er absoluut geen sprake is van klankovereenstemming.

27. Verweerder is het met opposant eens dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, omdat noch de merken, noch het teken, een betekenis hebben.

28. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, is verweerder het eens met opposant dat de waren in klasse 32 identiek zijn. Voor wat betreft de diensten in klasse 35, merkt verweerder op dat de ingeroepen rechten hiervoor niet zijn ingeschreven. Verweerder voegt hier aan toe dat het product en het concept van het betwiste teken totaal verschillend zijn van die van opposant. Volgens verweerder dient bij de beoordeling van de inbreuk betekenis te worden toegekend aan de wijze waarop de merkhouders hun merken in de praktijk gebruiken.

29. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik. In zijn reactie hierop stelt verweerder dat opposant de ingeroepen rechten (tevens) met een ander beeld gebruikt dan waarvoor deze zijn ingeschreven. Bovendien geeft verweerder aan, dat opposant zijn merk veelal gebruikt in combinatie met het woord "reserva".

30. Verweerder concludeert dat opposant zijn merken niet of nauwelijks gebruikt zoals ingeschreven. Bovendien benadrukt verweerder dat opposant zijn merken niet heeft geregistreerd voor klasse 35. Als gevolg hiervan meent verweerder dat, ook al zou opposant de merken voor diensten in die klasse gebruiken, hieraan geen merkenrechtelijke bescherming toekomt.

31. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar moet volgens verweerder primair worden uitgegaan van de merken zoals deze zijn gedeponeerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen of onder bijzondere omstandigheden, zo stelt hij, kan het feitelijke gebruik hierbij worden betrokken. In het onderhavige geval doen deze gevallen of omstandigheden zich niet voor.

32. Verweerder herhaalt in zijn reactie op de bewijzen van gebruik zijn reeds eerder genoemde argumenten.

33. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

34. 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.

35. 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 gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

36. 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 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***


37. 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 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).

38. 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.

39. 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).

40. Om proceseconomische redenen zal het Bureau eerst het tweede ingeroepen recht met het betwiste teken vergelijken, aangezien dit recht ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruiksplichtig was. De te vergelijken tekens zijn dan de volgende:

*(met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Europese inschrijving 3123809)*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Yango

*Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk waarvan het wordelement bestaat uit de aanduiding XANGO. In het beeldelement worden de letters van het wordelement enigszins gestileerd weergegeven, waarbij de letter "X" een groter formaat heeft dan de letters "ango". Boven het element "ango" is een gestileerde figuur geplaatst, bestaande uit de schouder en het hoofd van een persoon, die een traditionele Vietnamese hoed draagt.

42. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk bestaande uit vijf letters, Yango.

43. 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. Dit is in casu niet anders, mede gezien het formaat van het wordelement en het kleinere beeldelement.

44. Hoewel de letters "X" en "Y" verschillende letters uit het alfabet zijn, vertonen de letters op visueel vlak overeenkomsten: wanneer de letters horizontaal in tweeën worden gedeeld, is het bovenste deel, dat bestaat uit twee streepjes die vanuit hetzelfde middelpunt naar links en rechts naar buiten uitsteken, identiek. Het onderste deel van de Y heeft weliswaar slechts één streep en dat van de X twee, maar in het voorliggende geval wordt de overeenstemming tussen beide letters nog versterkt door de gestileerde weergave van de letter "X" in het tweede ingeroepen recht, waarbij één van beide strepen beduidend langer is dan de andere.

45. In het betwiste teken zijn de laatste 4 letters identiek hernomen uit het ingeroepen recht, bovendien geplaatst in dezelfde volgorde.

46. Het Bureau is, gezien het voorgaande, van oordeel dat de bestaande verschillen onvoldoende zijn om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen, ondanks een verschil in het begin van de tekens. In dit kader dient eraan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

47. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

48. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, respectievelijk XAN-GO en YAN-GO. De tweede lettergreep wordt identiek uitgesproken; bij de eerste lettergreep is alleen de beginklank verschillend maar de AN-klank eveneens identiek. Ondanks het feit dat verschillen in het begin over het algemeen de aandacht trekken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) is het Bureau dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaliteit auditief overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

49. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Een begripsmatige vergelijking is in dit geval dan ook niet aan de orde.

#### *Conclusie*

50. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

51. 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 kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

53. De te vergelijken waren en diensten zijn dan de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 3 Producten voor de huidverzorging, te weten reinigingsproducten, huidcrèmes, gels, bevochtigingscrèmes, verjongende gezichtscrèmes, aromatische mengsels van etherische oliën voor persoonlijk gebruik op de huid, crèmes met zonbeschermingsfactor, huidcrèmes voor gebruik na het zonnen; haarverzorgingsproducten, te weten haarshampoo, haarbalsem, reinigingsproducten voor het haar, conditioners voor het haar, vochtregulerende producten voor het haar en permanentproducten voor het haar; badproducten, te weten badzeepen en oliën; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, slijp- en schuurmiddelen; zeepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
Kl 5 Vitaminen, mineralen, diëtische en voedingssupplementen, voedingsproducten die eiwitten bevatten, voedingsproducten die vezels bevatten en medicinale huidcrème; farmaceutische en diergeneeskundige producten.	
Kl 32 Koolzuurhoudend water, vruchtensappen, mineraalwater, koolzuurhoudende vruchtensappen, frisdranken, geconcentreerde vruchtensappen, groentesappen, sappen van gemengd fruit, poeder voor vruchtensappen, sportdranken, extract voor het bereiden van vruchtendranken; bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en preparaten voor de bereiding van dranken.	Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.



54. De waren *bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken* in beide warenlijsten zijn identiek.

#### *Klasse 35*

55. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* zijn niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Weliswaar zal opposant in het kader van het aan de man brengen van zijn producten wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken en administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, zoals opposant ook aanvoert (zie punt 19), maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Conclusie*

56. De waren en diensten zijn deels identiek en deels niet soortgelijk.

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

57. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens een rol.

58. 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 C-342/97, reeds geciteerd). In casu is een deel van de waren identiek.

59. 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). Voor de waren in klasse 32 geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

60. Er dient te worden opgemerkt dat het verwarringsgevaar des te groter is 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 (zie arrest Canon, reeds geciteerd). In casu hebben de ingeroepen rechten geen enkele betekenis in relatie tot de ingeroepen waren. Het Bureau concludeert hieruit dat deze een normaal onderscheidend vermogen bezitten. Anders dan verweerder stelt (maar niet nader onderbouwt; zie punt 24), meent het Bureau dat dit deel van beide tekens over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. Bovendien zullen de tekens, naar oordeel

van het Bureau, als één woord worden opgevat en niet als samenstelling van respectievelijk “X” of “Y” en “ANGO”.

61. De tekens stemmen op visueel en op auditief vlak overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten zijn deels identiek, deels niet soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren gedekt door de betrokken tekens, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

62. Aangezien de waren- en dienstenlijst van het eerste ingeroepen recht beperkter is dan die van het tweede ingeroepen recht, dient niet meer toegekomen te worden aan de beoordeling op basis van het ingeroepen woordmerk, aangezien dit geen invloed kan hebben op de einduitkomst.

#### **B. Overige factoren**

63. Verweerder lijkt in zijn argumenten te verwijzen naar hoe de tekens, naar hij stelt, in werkelijkheid worden gebruikt, namelijk in combinatie met verschillende beeldelementen (zie punt 25). Voor de beoordeling van de oppositie is dit echter niet relevant, omdat de vergelijking alleen kan worden gebaseerd op de tekens zoals gedeponeerde rep. ingeschreven.

64. Met de opmerking van verweerder dat het “product en concept” verschillend zouden zijn (zie punt 28) kan in het kader van een oppositieprocedure evenmin rekening worden gehouden, aangezien ook op het punt van de vergelijking van de waren en diensten geldt dat deze uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

65. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik en de reactie van verweerder op deze argumenten (zie punten 23 en 29), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen

#### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2006154 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. De Benelux merkaanvraag met nummer 1216680 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 32 (*alle waren*).

68. De Benelux merkaanvraag met nummer 1216680 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: (*alle diensten*).

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

Den Haag, 4 oktober 2012

Cocky Vermeulen <i>(rapporteur)</i>	Saskia Smits	Pieter Veeze
Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul		