



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

**N° 2009800
van 22 augustus 2016**

Opposant: **Next Retail Limited**
Desford Road, Enderby
LE19 4AT Leicestershire, Leicester
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxemburg) LLP**
B.P. 1775
1017 Luxemburg
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: **Uniemark inschrijving 15594**

NEXT

Ingeroepen recht 2: **Uniemark inschrijving 1620434**

NEXT

tegen

Verweerder: **Napco Beds B.V.**
Fresialaan 3
6851 TH Huissen
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1284820**

NXTDAY

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NXTDAY voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Het depot is onder nummer 1284820 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2014.
2. Op 18 april 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving van het woordmerk NEXT met als nummer 15594, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 oktober 1998 voor waren en diensten in de klassen 03, 11, 14, 18, 20, 24, 25 en 27.
 - Uniemerkt inschrijving van het woordmerk NEXT met als nummer 1620434, ingediend op 19 april 2000 en ingeschreven op 2 juli 2003 voor diensten in de klassen 35 en 42.
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 de 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 22 april 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep verder conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 5 januari 2016.

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 opposant

9. Opposant stelt dat de tekens visueel overeenstemmend zijn, omdat drie van de vier letters van het ingeroepen recht zich bevinden in het bestreden teken, in dezelfde volgorde. Aangezien de letters NXT geen betekenis hebben, betoogt opposant dat het publiek het eerste deel van het bestreden teken zal opvatten als NEXT. Volgens opposant is het eerste deel derhalve nagenoeg identiek en zijn de tekens in hun geheel, ondanks de toevoeging van het woardelement DAY, overeenstemmend.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant eveneens dat het eerste deel van het bestreden teken nagenoeg identiek is aan het ingeroepen recht. Om die reden zijn de tekens auditief tamelijk overeenstemmend, aldus opposant.

11. Volgens opposant zal het Benelux publiek de betekenis van de Engelse woorden 'next' en 'day' begrijpen. Het element 'nxt' heeft volgens opposant geen betekenis, maar kan door het publiek worden opgevat als een afkorting van 'next'. Opposant merkt hierbij op dat het tegenwoordig niet ongebruikelijk is om zulke verkorte vormen van een woord te gebruiken, bijvoorbeeld in e-mails of sms-berichten. Indien het bestreden teken op deze wijze wordt opgevat, is het eerste deel van het teken derhalve begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht, aldus opposant.

12. Opposant stelt dat de waren in klasse 20 en 24 het ingeroepen recht in principe identiek zijn aan de waren van het bestreden teken. Met betrekking tot de diensten in klasse 35 van het bestreden teken, stelt opposant dat deze diensten allemaal zijn gerelateerd aan de waren in klasse 20 en 24. De diensten van het bestreden teken hebben derhalve enkel als doel om deze waren te promoten en verkopen. Volgens opposant vallen de diensten in klasse 35 van het tweede ingeroepen recht eveneens onder de diensten van het bestreden teken.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositie procedure.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik ingediend, waarbij opposant aangeeft dat in het kader van de oppositie alleen de waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35 van de ingeroepen rechten relevant zijn.

B. Reactie verweerder

15. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van de ingeroepen rechten. Verweerder stelt dat de opposant zich enkel richt op de waren en diensten in de klasse 20, 24 en 35 van de ingeroepen rechten. Uit de ingediende gebruiksbewijzen, zoals het jaarverslag en de verkoopcijfers, komt niet naar voren welke waren onder vermelding van de ingeroepen rechten daadwerkelijk zijn verkocht, aldus verweerder. Verweerder betoogt verder dat de overige gebruiksbewijzen slechts aantonen dat het teken beperkt wordt gebruikt als handelsnaam voor winkels in Groot-Brittannië. Volgens verweerder is het gebruik derhalve onvoldoende om normaal commercieel gebruik aan te tonen van een Uniemerkt voor de waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35 van de ingeroepen rechten.

16. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat in het bestreden teken de nadruk ligt op het tweede deel van het teken, het zelfstandig naamwoord DAY. Om die reden is er geen sprake van een voldoende visuele en auditieve overeenstemming. Volgens verweerder heeft het element NXT geen begripsmatige betekenis en verschillen de tekens derhalve begripsmatig voldoende van elkaar.

17. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

18. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement (hierna: UR), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak

van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 24 februari 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 februari 2009 tot 24 februari 2014.

19. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

20. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

21. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

22. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

23. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

24. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerken”, luidt als volgt:

“Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

25. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Unie” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerken op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

26. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

27. Om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen dient opposant de volgende stukken in:

1. Een uitdraai van de homepage van de NEXT website voor Luxemburg uit 2014, www.lu.nextdirect.com, met onderaan een overzicht van landen waarop de webwinkel zich richt;
2. Het overzicht van adressen van verkooppunten in het Verenigd Koninkrijk (ongeveer 500 winkels).
3. Kopie van het jaarverslag van NEXT plc, de moedervennootschap van opposant, gedateerd januari 2013, met daarin een overzicht van omzet- en winstcijfers met betrekking tot de verschillende onderdelen van Next plc, waaronder NEXT Directory, NEXT Retail en de internationale franchise afdeling;
4. Overzicht van tabellen met verkoopcijfers die betrekking hebben op de periode 2007 – 2013, zowel binnen als buiten het Verenigd Koninkrijk;
5. Kopieën van de catalogi van HOME Next directory in de periode 2009 – 2012, waarin verschillende producten zoals beddengoed, matrassen en slaapkamer meubilair worden aangeboden;
6. Uitdraaien van de website www.next.co.uk.com via de Wayback Machine (<http://archive.org/web/>), gedateerd 26 augustus 2012, 27 december 2012, 15 februari 2012, 29 oktober 2011, waarop afbeeldingen staan van slaapkamermeubelen en beddengoed, te koop aangeboden via Engelstalige webshop www.next.co.uk;
7. Kopieën van pagina's van een catalogus met betrekking tot badkamermeubels. Deze pagina's zijn ongedateerd;
8. Foto's van huishoudelijke apparaten, zoals een waterkoker, magnetron en broodrooster waarop het teken NEXT staat aangegeven. Deze afbeeldingen zijn ongedateerd;
9. Foto's van een televisiemeubel en dressoir waaraan een metalen plaatje met het teken NEXT is bevestigd. Deze afbeeldingen zijn evenmin gedateerd;
10. Een overzicht van de Best Retail Brands 2012 (gepubliceerd door Interbrand) waaruit volgt dat het merk NEXT op nummer 5 staat van “*the most valuable UK Retail Brands 2012*”;
11. PowerPoint presentatie van het internationale franchise programma van NEXT, niet gedateerd.

28. Opposant geeft zelf aan dat in het kader van de onderhavige oppositie alleen de waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35 relevant zijn (zie punt 14). Het Bureau zal dus uitsluitend het bewijs van gebruik met betrekking tot die waren en diensten beoordelen. Het betreft derhalve enkel de volgende waren en diensten:

Kl 20 Meubelen; bedden; hoofdeinden voor bedden; sofa's; sofabedden; stoelen; armstoelen; tafels; hoofdkussens; donsdekens; kussens; matrassen; beddengoed; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.

Kl 24 Weefsels; plastic als vervangingsmiddel van weefsels; beddedekens en tafelkleden; bedlinnen; huishoudlinnen; behang; beddedekens; bedspreien; donsdekens en overtrekken voor donsdekens; lakens; kussenslopen of -tijken; bedvalletjes; bedspreien; tafelkleden; tafelmattjes; servetten; linnen weefsels; behang van weefsels; gordijnen; gordijnkoorden; overtrekken voor kussens; lambrekijnen; zonnegordijnen; overtrekken voor stoelen en sofa's; handdoeken en toiletdoekjes.

Kl 35 Detailhandel op het gebied van kleding, hoofddekens en schoeisel, juwelierswaren, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, handdoeken, beddengoed, textiel, meubelen, verlichtingsapparatuur, speelgoed, elektrische producten, cosmetische middelen, niet-medicinale toiletpreparaten, oogmake-up, draagkoffers, handtassen en alle soorten tassen, keukengerei, verven, behangpapier en overige producten voor decoratie van het huis, schilderijen, schilderijlijsten, elektrische producten, camera's; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala van goederen, waaronder voornoemde producten; klanten in staat stellen op hun gemak deze producten te bekijken en te kopen; detailhandel in producten door middel van winkels in de winkelstraat, postordercatalogussen of via het Internet; het verstrekken van on-linedetailhandel op het gebied van de voornoemde goederen; informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van de voornoemde goederen; on-linehandel, handel met betrekking tot een breed scala van goederen; uitgezonderd diensten van een modellenbureau.

29. In de toelichting op de ingediende stukken stelt opposant dat hij in 1988 is gestart met een postorderdienst onder de naam "Next Directory" en dat de webshop in 1999 is gelanceerd. Op dit moment heeft deze webshop drie miljoen actieve gebruikers en is het volgens opposant mogelijk om in meer dan 30 landen wereldwijd gebruik te maken van de webshop. Verder stelt opposant dat er in het Verenigd Koninkrijk ook specifieke NEXT HOME winkels zijn waar meubels en woonaccessoires worden verkocht. Daarnaast stelt opposant dat de waren in alle 28 landen van de Europese Unie worden verkocht en dat de omzet in de Benelux in 2013 rond de GBP 1.000.000,- zou bedragen. Daarnaast zou in de periode 2009 – 2011 de omzet voor de verkoop van meubels, zoals bedden en matrassen in het Verenigd Koninkrijk rond de GBP 500.000.000,- bedragen.

30. Na bestudering van de door opposant ingediende documenten valt allereerst op dat het jaarverslag, de overzichten van verkoopcijfers, de presentatie over het internationale franchise programma (nrs. 3, 4 en 11), alsmede de stellingen van opposant over de hoeveelheid omzet gegenereerd met de verkoop van meubels, beddengoed en meubelaccessoires in zowel het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten niet verder met stukken worden onderbouwd. Weliswaar vermeldt het jaarverslag dat de postorderverkoop van NEXT DIRECTORY een omzet van rond de miljard pond hebben opgebracht en de opbrengsten van de internationale franchise afdeling rond de 80 miljoen pond zouden hebben opgeleverd, maar hier valt niet uit af te leiden op welke producten deze cijfers betrekking hebben. De webshop van NEXT DIRECTORY verkoopt immers verschillende producten, waaronder kleding, schoeisel, keuken- en tuinproducten etc. Uit de omzetcijfers van de internationale franchise volgt evenmin welke producten er zijn verkocht om tot deze omzet te komen en in welke landen deze omzet is gegenereerd. Ondersteunende documentatie, zoals facturen waaruit kan worden afgeleid wat voor soort transacties hebben bijgedragen aan deze omzetcijfers, ontbreekt bij deze documenten.

31. De bewijsstukken betreffende het overzicht van adressen van verkooppunten in het Verenigd Koninkrijk (nr. 2), de kopieën van catalogi en uitdraaien van de webshop van opposant waarop onder meer slaapkamermeubels en beddengoed wordt aangeboden (nrs. 1, 5 en 6), alsmede een nieuwsbericht (nr. 10),

kunnen een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder gericht zijn op het vinden of behouden van een reële commerciële afzet van de waren of diensten, maar alleen als de inhoud van dergelijke publicaties op zich het gebruik bevestigt van het teken voor de specifieke waren in kwestie (GEU, *Strategi Group Ltd/OHIM – Reed Business Information (BRI)*, T-92/09, 5 oktober 2010, punt 32). Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, het moet daadwerkelijk worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens (GEU, *Vitakraft*, reeds aangehaald). De lijst met adressen in het Verenigd Koninkrijk specificiert niet onder welke naam deze winkels worden geëxploiteerd en welke waren in deze winkels worden verkocht. Uit de kopieën van de catalogi wordt verder niet duidelijk hoeveel catalogi werden verspreid en waar dit heeft plaatsgevonden. Ook volgt hier niet uit of, hoeveel en waar de waren zijn verkocht. Dit laatste volgt evenmin uit de uitdraaien van de webshop, het overzicht van verkooppunten en de aankondiging dat het ingeroepen recht in de top 5 staat van “*the most valuable UK Retail Brands 2012*”. Ook bij deze documenten ontbreekt er bewijsmateriaal dat daadwerkelijk aantoonbaar dat er waren zoals bedframes, beddengoed, handdoeken en overige woonaccessoires zijn verkocht en waar dit heeft plaatsgevonden.

32. De overige stukken, zoals foto's en kopieën uit catalogi zijn niet gedateerd (nrs. 7, 8, 9 en 11). In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, *Aire Limpio*, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, *La Mer Technology*, C-259/02). Uit deze documenten wordt echter evenmin duidelijk in welke hoeveelheid en waar de waren zijn verkocht.

33. Geconcludeerd kan worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Europese Unie bewijzen (zie in dit verband ook GEU, *Vogue*, T-382/08, 18 januari 2011). Concrete bewijsstukken, zoals facturen of bestellingen, die aantonen welke producten uit de klassen 20 en 24 daadwerkelijk zijn verkocht ontbreken. Weliswaar geldt voor klasse 35 dat uit de stukken volgt dat er sprake is van een webshop/postorderdienst onder de naam NEXT Directory waarop verschillende producten worden aangeboden, maar op basis van het materiaal dat is ingediend kan niet worden geconcludeerd i) welke producten, waarop de diensten in klasse 35 betrekking hebben, daadwerkelijk zijn verkocht en ii) in welke landen dit heeft plaatsgevonden. De stukken zijn derhalve in totaliteit niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen.

34. Overigens overweegt het Bureau dat de ingediende stukken zich met name richten op het Verenigd Koninkrijk. Hieruit volgt geenszins, zoals hierboven reeds is aangegeven, op welke wijze de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt buiten het Verenigd Koninkrijk. De onderhavige waren zijn bestemd voor een groot publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt. Ook indien er sprake zou zijn van normaal gebruik van de ingeroepen rechten in het Verenigd Koninkrijk valt er derhalve te betwijfelen of de genoemde omzetcijfers, gezien de potentiële markt voor slaapkamermeubels en beddengoed de Europese Unie is, zouden volstaan om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen (zie in dit verband HvJEU in de zaak *Onel*, reeds geciteerd).

B. Overige factoren

35. Samen met de reactie op de bewijzen van gebruik vult verweerder zijn argumenten nog aan met de stelling dat de ingeroepen rechten een zwak onderscheidend vermogen hebben, aangezien andere merkregistraties ook het woord 'next' bevatten. Het Bureau wijst er ten eerste op dat deze stelling niet in

overweging kan worden genomen, omdat deze te laat is ingediend op grond van regel 1.17 UR. In dit artikel is immers strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

36. Daarnaast geldt dat dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder. Bovendien kan uit de rechtspraak van het Europese Hof niet worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking inde zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

37. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 17). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

38. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2009800 wordt afgewezen.

40. Het Benelux depot met nummer 1284820 wordt ingeschreven.

41. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 augustus 2016

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul