



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010303
van 29 juli 2016

Opposant: **COMITÉ MB BVBA**
Dilbeekstraat 200
1082 Sint-Agatha-Berchem
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht 1: **MISS BELGIË** (Benelux inschrijving 831823)



Ingeroepen recht 2: **MISS BELGIUM** (Benelux inschrijving 1057512)

Ingeroepen recht 3: **MISS BELGIË**
(Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen

Verweerder: **Rini DAMMEN**
Tolbareel 72
2930 Brasschaat
België

Gemachtigde: **PRONOVEM MARKS SA**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
België



Betwiste merk: **Miss Belgian Beauty** (Benelux depot 1293698)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 augustus 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk Miss Belgian Beauty voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Het depot is onder nummer 1293698 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 augustus 2014.

2. Op 14 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 831823 van het woordmerk MISS BELGIË, ingediend op 17 oktober 2007 en ingeschreven op 24 oktober 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 en 41;



- Benelux inschrijving 806420 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **MISS BELGIUM**, ingediend op 21 juni 2006 en ingeschreven op 7 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Het woordmerk MISS BELGIË, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;
- Het woordmerk MISS BELGIQUE, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs;
- Het woordmerk MISS BELGIUM, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Gaande de procedure gaf opposant te kennen dat hij de oppositie niet langer wou baseren op de twee laatstgenoemde ingeroepen rechten.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 oktober 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op vraag van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het

bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 17 augustus 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten opposant

10. Opposant stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels, al dan niet in sterke mate, soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

11. Op visueel vlak is er volgens opposant duidelijk sprake van een sterke overeenstemming. De eerste twee woorden zijn op twee letters na identiek en de ingeroepen rechten worden op één letter na volledig hernomen in het betwiste teken.

12. Ook fonetisch vindt opposant de merken sterk overeenstemmend; het eerste woord wordt identiek uitgesproken en de woorden BELGIË, BELGIUM en BELGIAN vertonen een fonetische overeenstemming.

13. Op conceptueel vlak acht opposant de merken nagenoeg identiek. MISS betekent "juffrouw" in het Engels en BELGIË, BELGIUM en BELGIAN verwijzen alle naar dat land of naar iets of iemand daarvan afkomstig. Bovendien ondersteunen de beeldelementen van het betwiste teken nog deze betekenis: de gestileerde afbeelding van een mooie jongedame, gecombineerd met de Belgische driekleur verwijzen duidelijk naar een "Miss België verkiezing", althans een Belgische schoonheidswedstrijd, aldus opposant.

14. Opposant voegt stukken toe ter ondersteuning van de algemene bekendheid van zijn ingeroepen rechten en is van mening dat deze algemene bekendheid de kans op verwarring zal vergroten. Bovendien zal verweerder door die bekendheid mee profiteren van de commerciële inspanningen van opposant voor het verkrijgen, behouden en vergroten van die bekendheid.

15. Opposant concludeert dat de oppositie toegewezen dient te worden.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant zich uitdrukkelijk beroept op artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE, dat evenwel geen wettelijke basis kan bieden voor een oppositie, zodat de oppositie volgens verweerder ongegrond verklaard moet worden. Daarnaast meent verweerder dat de oppositie ongegrond verklaard dient te worden omdat opposant niet de wettelijke basis van artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE heeft ingeroepen.

17. Verweerder heeft om bewijzen van gebruik verzocht van de ingeroepen rechten. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken, merkt verweerder in eerste instantie op dat het normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht onvoldoende is bewezen. Dit merk komt slechts in één stuk voor en dan nog is het duidelijk dat het na 14 augustus 2009 niet meer normaal werd gebruikt. Bijgevolg kan de oppositie niet aanvaard worden op basis van dit merk, aldus verweerder. Voor wat betreft het eerste ingeroepen recht, stelt verweerder vast dat heel wat stukken geen duidelijke indicatie geven over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik en voor welke waren en diensten dit gebruik zou hebben plaatsgevonden. Verweerder meent dan ook dat onvoldoende is bewezen dat er sprake is van normaal gebruik als merk, in ieder geval voor de waren in de


klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 en 28. Verweerder concludeert dat het gebruik van dit ingeroepen recht enkel is aangetoond als aanduiding voor een missverkiezing die reeds jarenlang wordt georganiseerd in België waarbij een jongedame elk jaar opnieuw wordt verkozen tot "Miss België". Elke vergelijking van de diensten dient zich dan ook te beperken tot de dienst *het organiseren van missverkiezingen*, zoals omschreven in klasse 41, aldus nog verweerder.

18. Voor wat de vergelijking van de tekens aangaat, wijst verweerder erop dat het betwiste teken diverse figuratieve elementen omvat, die bovendien meer onderscheidend zijn dan de woordelementen. Ondanks het voorkomen van de woorden "Miss" en "Belg" in beide tekens, acht verweerder de globale structuur van de tekens verschillend, gelet op het Engelse bijvoeglijk naamwoord "Belgian" en de diverse figuratieve elementen. Volgens hem kan onmogelijk worden gesteld dat de woorden "Miss" en "België" dominerend of meer onderscheidend zijn, aangezien zij als soortnamen sterk beschrijvend zijn voor de betrokken diensten. Verweerder acht de tekens in visueel en auditief opzicht dan ook sterk verschillend, wat het laatste betreft te meer gelet op de Engelse uitspraak van het betwiste teken.

19. Ook op begripsmatig vlak ziet verweerder duidelijke verschillen tussen de tekens. Het ingeroepen recht bevat geen enkel dominant element, aangezien beide woorden sterk beschrijvend zijn, terwijl het betwiste teken door de figuratieve elementen, de toevoeging van het woord "Beauty" en het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord "Belgian" door het publiek duidelijk anders zal worden opgevat dan het ingeroepen recht.

20. Voor wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, kan volgens verweerder slechts voor een gedeelte van de diensten in klasse 41 soortgelijkheid worden weerhouden, namelijk *het organiseren en uitvoeren van missverkiezingen* met daaraan gekoppeld eventueel een bijhorende televisieshow.

21. Verweerder wenst nog het ontegensprekelijk zwak onderscheidend karakter van het ingeroepen recht te benadrukken. Indien het Bureau de oppositie zou toewijzen zou dit volgens hem een veel te vergaand precedent scheppen en opposant een veel te sterk en disproportioneel monopolie toekennen dat verstorend is voor elke mogelijke concurrentie op de markt van de missverkiezingen in België.

22. Bovendien wijst verweerder op zijn twee eerdere merkregistraties, namelijk  Miss Beauty en



. Aangezien opposant zich niet heeft verzet tegen de inschrijving van deze merken, concludeert verweerder dat het probleem zit in het gebruik van het woord "Belgian". Echter, hij onderstreept dat dit woord (evenals "België") erg beschrijvend is als aanduiding van nationaliteit of geografische herkomst, en dat hieraan dus geenszins een meer dominant karakter kan worden toegedicht.

23. Verweerder licht nog toe dat in België, net als overal ter wereld, diverse zogenaamde missverkiezingen naast elkaar worden georganiseerd. Dit is ook het geval voor de missverkiezingen MISS BELGIË en Miss Belgian Beauty; deze missverkiezingen werden reeds sinds de jaren 1990 naast elkaar georganiseerd. Het relevante publiek is reeds jaren op de hoogte van deze twee verschillende evenementen en het merendeel van dit publiek is er wel degelijk van op de hoogte dat deze niet door één en dezelfde onderneming worden georganiseerd, aangezien dit in het verleden vaak breed in de pers aan bod is gekomen.

24. Ten aanzien van het door opposant geclaimde algemeen bekende merk ten slotte, merkt verweerder op dat opposant nergens expliciet stelt voor welke waren en/of diensten die algemene bekendheid geldt. Daarenboven is volgens verweerder eveneens algemeen bekend dat er diverse onderscheiden missverkiezingen naast elkaar worden georganiseerd en dat de merken in geding in realiteit al tientallen jaren naast elkaar bestaan.

25. Op bovenstaande gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken te aanvaarden en opposant te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

27. 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."

28. 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


29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ten aanzien van het eerste en het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 831823 en volgens opgave van opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MISS BELGIË	 <p data-bbox="810 591 1011 613">Miss Belgian Beauty</p>

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een pentekening van het hoofd van een vrouw en daaronder de tekst "Miss Belgian Beauty". De getekende vrouw is afgebeeld met een breed omrande hoed, waarop een zwarte pluim prijkt en in de binnenkant van de hoed bevinden zich enkele contourlijnen in de kleuren zwart, geel en rood.

34. 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). In het geval van het ingeroepen recht valt daardoor geen dominant element aan te wijzen; het staat immers voor een "meisje of vrouw die over opvallende (meestal fysieke) eigenschappen beschikt (in verb. met een plaats- of landsnaam als titel van schoonheidskoninginnen)" (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal; als voorbeelden worden vermeld *Miss Nederland*, *Miss België*, *Miss World*). Het betwiste teken heeft ongetwijfeld min of meer dezelfde connotatie, maar wijkt daar qua vormgeving toch van af en kan (letterlijk) worden vertaald als "Miss Belgische schoonheid". "Belgisch" wordt hier dus niet gebruikt als plaatsaanduiding, maar als bijvoeglijk naamwoord ter bepaling van het volgende woord, dat overigens niet voorkomt in het ingeroepen recht. Dit alles levert toch wel belangrijke visuele en conceptuele verschillen op.



35. Het opvallendste verschil wordt echter bewerkstelligd door de figuratieve elementen van het betwiste teken. Weliswaar is de afbeelding evocatief voor *Belgian beauty* (althans het vrouwelijke aandeel daarin), maar desalniettemin is ze opvallend doordat ze tegelijk gestileerd en realistisch is, esthetisch en artistiek en ten slotte door het luchtige lijnenspel als subtiele verwijzing naar de Belgische *tricolore*. Waar bij samengestelde tekens het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement (zie ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005), geldt in dit geval veeleer het omgekeerde, mede gelet op de relatieve omvang van het beeldelement en de deels beschrijvende, deels verwijzende woordelementen.

36. Ook op auditief vlak vallen er ten slotte belangrijke verschillen aan te wijzen tussen de tekens, ondanks het gemeenschappelijke element "Miss". Het tweede woord van het ingeroepen recht wordt namelijk op zijn Nederlands uitgesproken, terwijl het betwiste teken volledig Engels klinkt. Bovendien heeft dit teken een woord van twee lettergrepen meer, waardoor de lengte en intonatie verschillend zijn.

Conclusie

37. De merken en het teken hebben één banaal element gemeenschappelijk en zijn voor het overige verschillend. Het Bureau is daarom van oordeel dat zij in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 806420):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p data-bbox="207 459 414 492">MISS BELGIUM</p>	 <p data-bbox="813 470 1005 504">Miss Belgian Beauty</p>

38. Boven de Engelse variant van de vorige ingeroepen rechten, MISS BELGIUM, prijkt nu een kroontje met daaronder de versierde letters MB. Het kroontje staat natuurlijk voor de (symbolische) kroning van Miss Belgium en wijkt zowel visueel als begripsmatig pregnant af van de beeldelementen van het betwiste teken. Al met al is het Bureau van oordeel dat de figuratieve elementen van dit ingeroepen recht de verschilpunten tussen de tekens alleen maar groter maken, zodat van verwarring tussen deze tekens al helemaal geen sprake kan zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; brillen.	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; elektronische publicaties; downloadbare publicaties.
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijoutherieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; folders, affiches, posters, zelfklevers, kalenders, programmaboekjes; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; drukletters.	Klasse 16 Drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortekens (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; kranten; tijdschriften; boeken.
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.	
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekens.	
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 35 Publiciteit en zaken, advertentiebemiddeling en reclame; organiseren en uitvoeren van modeshow voor commerciële of publicitaire doeleinden; verspreiding van promotie- en reclame- artikelen met inbegrip van folders.	
Klasse 41 Ontspanning en onderwijs, opleidingen en cursussen met inbegrip van balletonderwijs, zangles, dansles en mannequinopleiding; produceren van films en video's, film- en videoverhuur; impresariaat; organiseren en uitvoeren van modeshows voor culturele of educatieve doeleinden, miss-verkiezingen en schoonheidswedstrijden, dans- en muziekshows, toneelvoorstellingen en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van wedstrijden en sportieve evenementen; publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten en tijdschriften.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; ontspanning in de vorm van televisieprogramma's; productie van radio- en/of televisieprogramma's.

B. Overige factoren

40. Voor wat betreft het argument van opposant dat verweerder mee wil profiteren van de reputatie van zijn merken (zie punt 22), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

41. De stelling van verweerder dat opposant niet duidelijk genoeg heeft aangegeven op welke gronden de oppositie is gebaseerd (zie punt 24), volgt het Bureau niet, aangezien verweerder zelf de wettelijke basis aandraagt. Het Bureau is van oordeel dat uit de argumenten van opposant voldoende kenbaar is dat deze zich baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a en b jo. artikel 2.3 sub b BVIE. Het feit dat opposant deze bepalingen niet met zoveel woorden aanhaalt, doet daar niets aan af; immers, het Bureau kent de oppositieprocedure en waakt over de correcte toepassing ervan.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

43. Het enkele feit dat de tekens één beschrijvend element gemeen hebben, is onvoldoende om ze overeenstemmend te achten; in hun totaalindruk stemmen de tekens niet overeen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen en de (algemene) bekendheid van de ingeroepen rechten. Immers, overeenstemming van de tekens is een vereiste om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen, ook voor bekende merken (zie in die zin ook BOIP, oppositiebeslissing 2000149, Formula 1, 27 februari 2009).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2010303 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1293698 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

46. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 juli 2016

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul