

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

**N° 2011051**

**van 28 juli 2016**

**Opposant:** **Willem de Jong h.o.d.n. Nachtdienst Productions**  
Biesboschstraat 28 II  
1078 MT Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **EBH Elshof Advocaten**  
Staalweg 52-58  
2612 KK Delft  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 973826**



*tegen*

**Verweerder:** **CCH Trading BV**  
Eemnesserweg 37  
1261 HH Blaricum  
Nederland

**Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Steenhuis**  
Borneostraat 10  
5215 VC 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1309746**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 4 mei 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1309746 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 mei 2015.

2. Op 10 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 973826, ingediend op 8 april 2015 en ingeschreven op 19 juni 2015, ter onderscheiding van diensten in klasse 41 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden depot. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen inschrijving.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 augustus 2015. 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 conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 februari 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 van opposant**

9. Opposant stelt houder te zijn van het ingeroepen beeldmerk, alsook eigenaar van de (intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de) ontwerpen die ten grondslag liggen aan dit beeldmerk. Hij dient ter ondersteuning ook een stuk in.

10. Verder merkt opposant nog op dat hij de afgelopen jaren het beeldmerk actief heeft gebruikt voor (het organiseren van) exclusieve dansfeesten. Deze genieten een grote bekendheid in Nederland, aldus nog opposant. In een aantal gevallen heeft opposant het beeldmerk ook gebruikt zonder de kenmerkende volle maan.

11. Opposant gaat in op een samenwerking tussen partijen die ondertussen is beëindigd. Hij merkt op dat er reeds verwarring is ontstaan bij het publiek. De overeenstemming tussen merk en teken is volgens opposant zo groot dat de oppositie tegen alle klassen is ingesteld.

12. Het wordelement van beide merken is identiek. Zowel in merk als in teken neemt dit wordelement een prominente plaats in. Daarnaast zijn de woorden in exact hetzelfde lettertype opgetrokken en bevatten beide merken als beeldelement het kenmerkende vliedertje dat op exact dezelfde locatie (de letter "F") is gepositioneerd. Visueel stemmen de tekens dan ook sterk overeen, aldus opposant.

13. Auditief zijn merk en teken identiek. Begripsmatig verwijzen ze beide naar de volle maan. Begripsmatig concludeert opposant dat de tekens sterk overeenstemmen.

14. Opposant stelt dat de waren en diensten waarvoor het teken gedeponeerd is identiek zijn aan de wijze waarop hij het ingeroepen merk gebruikt. De diensten in klasse 41 van het teken zijn identiek aan de diensten van het merk.

15. Volgens opposant is er sprake van een gemiddeld aandachtsniveau voor de diensten in kwestie.

16. Er zijn veel feesten die onder de naam "Full Moon-feesten" worden gehouden, omdat deze voornamelijk in Thailand populair zijn geworden, aldus opposant. Het is echter volgens hem niet de bedoeling dat deze feesten worden gehouden met een aan zijn beeldmerk overeenstemmend teken.

17. Opposant meent dat zelfs als het Bureau zou aannemen dat er een geringe mate van soortgelijkheid bestaat tussen de waren en diensten dit in casu gecompenseerd wordt door de hoge mate van overeenstemming tussen beide tekens.

18. Concluderend verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen, de inschrijving te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

#### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder verwijst in eerste instantie naar zijn eerdere inschrijving van het woordmerk "FULL MOON". De inschrijving dateert van 10 december 2014, nadat er een beslissing op initiële weigering is

gekomen. Uit het oorspronkelijke depot valt op te maken dat verweerder eerder bescherming zocht voor de feesten die hij organiseert. Opposant doet volgens verweerder voorkomen alsof hij rechthebbende is op de merknaam/het logo. Deze toetsing is volgens verweerder niet aan het Bureau. Het betreft een stukgelopen samenwerking en uit voornoemd eerder depot blijkt dat verweerder reeds in een eerder stadium de merkrechten heeft vastgelegd en voor klasse 9 heeft verkregen en die in klasse 41 zocht.

20. Volgens verweerder zijn de waren in klasse 16 niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Hetzelfde geldt voor de diensten in klasse 43. Voorts zijn er diensten in klasse 41 die niet soortgelijk zijn aan die van opposant.

21. Verweerder beperkt de diensten in klasse 41.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

24. 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."

25. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



#### ***Vergelijking van de tekens***

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "Full Moon" in gestileerde zwarte letters met witte omranding. Links bovenaan de letter F is een vlinder afgebeeld. De achtergrond van het geheel wordt gevormd door een weergave van een volle maan met zwarte omranding.

30. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woorden "Full Moon" in dezelfde gestileerde letters als het ingeroepen recht. In het teken zijn de letters echter in het wit weergegeven met een oranje omranding. Net als bij het ingeroepen recht bevindt zich een vlinder links bovenaan op de letter F. Deze vlinder is iets meer van opzij weergegeven.

31. 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). In casu nemen de wordelementen in merk en teken een centrale en prominente plaats in. Bovendien is de stilering van beide quasi-identiek. Ondanks het feit dat de afbeelding van de volle maan in het ingeroepen recht niet onopgemerkt zal blijven, betreft het hier niettemin een beschrijvend beeldelement ter versterking van de betekenis van het wordelement.

32. Merk en teken stemmen op visueel vlak sterk overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

33. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

34. Zelfs indien het woordelement van een teken beschrijvend zou kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het woordelement ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, arrest Thai Silk, reeds aangehaald).

35. Merk en teken bestaan beide uit de identieke Engelse woordelementen "FULL MOON". De uitspraak van beide is dan ook identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

36. Merk en teken refereren allebei aan de volle maan, door middel van de Engelse woorden "FULL MOON", hetgeen in het merk nog versterkt wordt door de afbeelding van een volle maan.

37. Deze Engelse woorden mogen geacht worden te behoren tot de basiswoordenschat van het in aanmerking komend Benelux publiek, waardoor de betekenis ook gekend is.

38. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak identiek.

#### *Conclusie*

39. Merk en teken zijn auditief en begripsmatig identiek. Op visueel vlak stemmen merk en teken sterk overeen.

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

40. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 16 Papier en papierwaren en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; brochures; posters, programmaboekjes; papieren tickets; catalogi, naslagwerken, boeken, tijdschriften en kranten.
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitvoering van muziek-, dans-, en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; audiovisuele productie; diensten van een club (ontspanning).	KI 41 Uitgeven en publiceren van tijdschriften, boeken, teksten, foto's en posters, beeld- en geluidsopnamen.
	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); cateringdiensten; tijdelijke huisvesting.

#### Klasse 16

43. Vanwege hun ruime formulering zijn de waren “*hieruit vervaardigde producten [papier en papierwaren] voor zover niet begrepen in andere klassen*” in klasse 16 van het betwiste teken niet in overeenstemming met het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012). Volgens dit arrest, en eveneens overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, dient de omschrijving van de waren en diensten immers voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “*in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste*”.

44. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

45. De waren “drukwerken; naslagwerken, boeken” zijn in lichte mate soortgelijk aan de diensten “opleiding”. Voor het geven van opleidingen zijn deze waren immers noodzakelijk en het is zelfs gebruikelijk dat deze waren verdeeld worden door de verstrekkers van de opleidingen. Onder de noemer van “drukwerken; naslagwerken, boeken” vallen immers ook de handboeken, syllabi, enz. Er bestaat derhalve complementariteit tussen deze waren en diensten (zie in die zin GEU, arrest EL TIEMPO, T-233/6, 22 april 2008).

46. De “programmaboekjes; papieren tickets” acht het Bureau in lichte mate soortgelijk aan de dienst “culturele activiteiten”. De verstrekkers van culturele diensten, zoals theaters, operahuizen,

organisatoren van popconcerten, e.d., stellen zelf programmaboekjes samen en geven deze uit. Ook de tickets worden op het moment van de bestelling aangemaakt en aan de klant gestuurd. Zonder ticket kan de culturele activiteit niet bezocht worden en het programmaboekje geeft essentiële informatie over hetgeen vertoond wordt en door wie. De waren en diensten zijn in die zin ook gericht op hetzelfde publiek. In de ogen van het in aanmerking komend publiek delen de waren en de diensten dus dezelfde herkomst.

47. De overige waren, te weten “papier en papierwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; foto's; brochures; posters; catalogi, tijdschriften en kranten”, acht het Bureau niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Niet alleen zijn de aard en de bestemming verschillend. Er is evenmin sprake van een concurrerend of complementair karakter. Immers zijn volgens vaste rechtspraak, waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van de waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007; The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

#### *Klasse 41*

48. De diensten “uitgeven en publiceren van boeken, teksten” zijn in lichte mate soortgelijk aan de dienst “opleiding” in klasse 41 van het ingeroepen recht. Zoals hiervoor reeds opgemerkt met betrekking tot de boeken bestaat er een noodzakelijk verband tussen deze boeken en de opleidingsdiensten. Bovendien is het gebruikelijk dat de opleidingsinstituten ook zelf boeken en teksten uitgeven en publiceren.

49. De diensten “uitgeven en publiceren van beeld- en geluidsopnamen” zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de diensten “uitvoering van muziek-, dans-, en amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; audiovisuele productie”. Onderdeel van een audiovisuele productie of amusementsprogramma dat wordt uitgezonden via radio en televisie is immers ook dat er beeld- en geluidsopnamen worden van gemaakt.

50. De overige diensten, te weten “uitgeven en publiceren van tijdschriften, foto's en posters” zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Ze verschillen niet alleen naar hun aard en bestemming er is ook geen sprake van een concurrerend of complementair karakter. Het loutere feit dat een onderneming wellicht eens een poster maakt om een activiteit te promoten maakt nog niet dat er een noodzakelijk verband tussen beide bestaat, noch dat het publiek aan deze diensten een zelfde herkomst zal toedichten.

#### *Klasse 43*

51. De dienst “restaurant (het verstrekken van voedsel en dranken)” zijn sterk soortgelijk aan de “diensten van een club (ontspanning)” in klasse 41 van opposant. Deze gelegenheden hebben immers zonder uitzondering ook een bargedeelte of zelfs een restaurantgedeelte waar de gasten zich kunnen ontspannen bij een hapje en een drankje.

52. De overige diensten “cateringdiensten; tijdelijke huisvesting” acht het Bureau niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Deze diensten hebben een andere aard en bestemming. Er bestaat noch een concurrerend, noch een complementair karakter. De diensten worden evenmin gebruikelijk door



dezelfde marktpartijen geleverd. Het in aanmerking komend publiek zal hier dus geen zelfde herkomst toedichten.

### *Conclusie*

53. Enkele warenomschrijvingen van het betwiste teken zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die waren kan soortgelijkheid dan ook niet worden uitgesloten. De overige waren en diensten van het betwiste teken zijn deels (in lichte mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

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

54. 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.

55. 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 geciteerd).

56. 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). De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

57. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

58. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, arrest Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). In casu kunnen de woordelijken als beschrijvend worden beschouwd voor de door het ingeroepen recht aangeduide diensten (zie tevens punt 21). Het merk in zijn geheel beschikt echter over voldoende onderscheidend vermogen.

59. De opposant beroept zich op bekendheid en onderbouwt dit met enkele producties. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

60. Een deel van de betrokken waren is te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten. De overige waren en diensten zijn deels (in lichte mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en in het bijzonder de compensatie tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de (in lichte mate) soortgelijk bevonden waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

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

61. Zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 19), kan met het argument van opposant met betrekking tot het eigenaarschap van de (intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de) ontwerpen in het kader van de oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. Het Bureau beperkt zich tot de beoordeling of er verwarringsgevaar bestaat tussen een ouder merk van opposant en een jonger teken van verweerder.

62. Opposant stelt oppositie te hebben ingesteld tegen alle klassen omdat de overeenstemming tussen merk en teken zo groot is (zie punt 16). Overeenstemming heeft echter geen impact op de vraag of er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten. Gevaar voor verwarring vereist zowel overeenstemming van de tekens als soortgelijk van de waren en/of diensten. Het betreft cumulatieve voorwaarden (zie in die zin GUE, arrest YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Als er geen soortgelijkheid bestaat kan er ook geen verwarringsgevaar bestaan.

63. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 24) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

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

#### **C. Conclusie**

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren en diensten die (in lichte mate) soortgelijk zijn of waarvoor soortgelijkheid niet kan worden uitgesloten.

#### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2011051 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Het Benelux depot met nummer 1309746 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 16 Hieruit vervaardigde producten [papier en papierwaren] voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; programmaboekjes; papieren tickets; naslagwerken, boeken.

- Klasse 41 Uitgeven en publiceren van boeken, teksten, beeld- en geluidsopnamen.
- Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).

68. Het Benelux depot met nummer 1309746 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 16 Papier en papierwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; foto's; brochures; posters; catalogi, tijdschriften en kranten.
- Klasse 41 Uitgeven en publiceren van tijdschriften, foto's en posters.
- Klasse 43 Cateringdiensten; tijdelijke huisvesting.

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, 28 juli 2016

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken