



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012014
van 19 februari 2018

Opposant: **Amsterdam Beheer B.V.**
tt. Vasumweg 156
1033 SH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Markeys**
Voortsweg 131
7523 CD Enschede
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerkt 14648828**

DANCE VALLEY

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 647038**

Dance Valley

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 763803**

DANCE VALLEY

tegen

Verweerder: **Kuiters idee en organisatie B.V.**
Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste merk: **Benelux depot 1326014**

Job Valley Conferences

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "Job Valley Conferences" voor diensten in klasse 41. Het depot is onder nummer 1326014 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2016.
2. Op 24 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Uniemerkt 14648828 van het woordmerk "DANCE VALLEY", ingediend op 6 oktober 2015 en ingeschreven op 8 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41;
 - Benelux inschrijving 647038 van het woordmerk "Dance Valley", ingediend op 12 mei 1999 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 41, 43 en 45;
 - Benelux inschrijving 763803 van het woordmerk "DANCE VALLEY", ingediend op 30 maart 2005 en ingeschreven op 7 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 35 en 41.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 26 mei 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 november 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 evident overeenstemmen. De tekens delen immers het gemeenschappelijke en onderscheidende suffix VALLEY. Het feit dat het bestreden teken uit drie woorden bestaat en het ingeroepen recht uit twee, neemt naar mening van opposant de visuele overeenstemming niet weg daar het gemeenschappelijke en onderscheidende suffix VALLEY een prominente plek in de tekens inneemt. Ook auditief stemmen de tekens volgens opposant overeen nu beide het onderscheidende element VALLEY bevatten. Tot slot zijn de tekens ook in begripsmatig opzicht overeenstemmend omwille van het gemeenschappelijke element VALLEY. Door deze visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens is volgens opposant verwarringsgevaar bij het relevante publiek reëel. Het feit dat de Engelse woorden JOB en CONFERENCES uit het bestreden teken allicht verwijzen naar “werk” en “conferenties”, neemt de verwarringwekkende overeenstemming tussen de tekens niet weg. Gezien het beschrijvend karakter van deze Engelse woorden zullen deze als ondergeschikt worden opgevat en zal het publiek met name de nadruk leggen op het onderscheidende bestanddeel VALLEY.

10. Opposant verwijst nog naar een aantal beslissingen in gerechtelijke procedures die hij eerder heeft gevoerd teneinde zijn intellectuele rechten te handhaven. Daaruit kan volgens opposant de conclusie worden getrokken dat de tekens in casu overeenstemming vertonen.

11. Voorts beroept opposant zich ook nog op de bekendheid van zijn ingeroepen rechten. DANCE VALLEY is de naam van het dance-/muziekevenement dat opposant sinds 1995 organiseert. Het wordt jaarlijks bezocht door circa 40.000 mensen afkomstig uit verschillende landen. Voor reclame en PR inspanningen voor de DANCE VALLEY evenementen geeft opposant jaarlijks tussen de 150.000 tot 200.000 euro uit aan radio- en televisiecommercials, advertenties in landelijke en regionale dagbladen en magazines, outdoor posters en online marketing. De websites van opposant betreffende DANCE VALLEY werden afgelopen jaar respectievelijk door circa 365.000 actieve bezoekers bezocht en de Facebookpagina heeft circa 125.000 likes. Opposant is dan ook van mening dat de ingeroepen rechten beschouwd dienen te worden als bekende merken en daarom een ruimere beschermingsomvang genieten. Opposant maakt verschillende stukken over om deze stelling te onderbouwen.

12. De diensten van het bestreden teken en deze van de ingeroepen rechten zijn volgens opposant identiek, dan wel overeenstemmend.

13. Op grond van het voorgaande stelt opposant dat het in aanmerking komend publiek kan menen, rekening houdend met de bekendheid alsmede de ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten, dat de diensten van verweerder afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming van opposant zodat er sprake is van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder weerlegt de argumenten van opposant dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig grote overeenkomsten zouden vertonen en dat de diensten in kwestie gelijk en soortgelijk zouden zijn.

15. Ten eerste, wat betreft de verwarring in hoofde van het publiek, legt verweerder uit dat de doelstelling van verweerder is het organiseren van educatieve conferenties op het gebied van innovatie en kanteling van de arbeidsmarkt, het publiceren en verspreiden van innovatieve kennis middels informatie/voorlichting. De doelgroep van verweerder richt zich op business to business zakelijke bijeenkomsten waarbij een gericht uitnodigingsbeleid wordt gehanteerd. Opposant levert entertainment. Hij organiseert brede publieke bijeenkomsten. De doelgroep en doelstelling van partijen zijn dan ook verschillend, aldus verweerder.

16. Wat de visuele verwarring betreft, die volgens opposant zou ontstaan door het gemeenschappelijke en onderscheidende element VALLEY, verwijst verweerder naar een groot aantal Nederlandse en internationale initiatieven die ook het bestanddeel VALLEY gebruiken in hun naam en waarmee op de markt op geen enkele wijze verwarring kan zijn voor het brede publiek, dan wel het publiek gericht op de zakelijke markt. Verweerder stelt met enkele van deze initiatieven contact te hebben opgenomen en van hen het bericht te hebben gekregen dat opposant geen bezwaar gemaakt heeft bij de oprichting en het deponeren van hun merken.

17. Tot slot wat betreft het argument van opposant dat verweerder gebruik zou maken van de bekendheid van de DANCE VALLEY merken licht verweerder toe dat hij bij het vastleggen van de URL www.jobvalleyconferences.eu, .nl en .com vaststelde dat deze nog beschikbaar waren, wat volgens hem opnieuw een indicatie was dat het bestreden teken nog vrij beschikbaar was. Voorts heeft verweerder gepoogd om opposant te contacteren om een eventueel bezwaar van die laatste te bespreken. Echter van de kant van opposant is hierop niet gereageerd, aldus verweerder. Verweerder geeft nog een chronologisch overzicht van de onderlinge contacten tussen partijen in die zin voorafgaand aan en gedurende deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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 Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

19. 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.”

20. 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 waren en diensten

21. 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).

22. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de 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.

23. Het Bureau merkt op dat de drie ingeroepen rechten vrijwel identiek zijn. Het Bureau zal daarom de waren en diensten van de ingeroepen rechten hier gezamenlijk weergeven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen 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, optische en elektronische geluids-, beeld- en andere gegevensdragers in schijf-, kaart-, band- of andere vorm, waaronder begrepen voorbespeelde videobanden, CD's, CD-ROM-schijven, CD-i's, CD-video's, CD's-EXTRA, digitale video disks, digitale compact cassettes, diskettes, CD-R's, digitale geluidsbanden, computerfloppy's, harddisks, chips en computerprogramma (software); mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten. <i>(Uniemerk 14648828)</i>	

<p>KI 9 Magnetische, optische en elektronische geluids-, beeld- en andere gegevensdragers in schijf-, kaart-, band-, of andere vorm, waaronder begrepen videobanden, cd's, cd-rom's, cd-i's, cd-video's, DAT's, computerfloppy's, harddiscs, chips en computerprogramma's (software). <i>(Beneluxinschrijving 647038)</i></p> <p>KI 9 Magnetische, optische en elektronische geluids-, beeld- en andere gegevensdragers in schijf-, kaart-, band- of andere vorm, waaronder begrepen videoband, CD, CD-ROM, CD-i, CD-video, CD- EXTRA, Digital Video Disc, DCC, mini-disc, CD-R, DAT, computerfloppy, harddisc, chip en computerprogramma (software). <i>(Beneluxinschrijving 763803)</i></p>	
<p>KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, strooibiljetten, folders, stickers, notitieblokken, notitieboekjes, potloden, pennen, pennenbakjes, pennenetuis en andere dergelijke school- en kantoorartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); boeken, kranten en tijdschriften en andere gedrukte media. <i>(Beneluxinschrijving 647038)</i></p>	
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. <i>(Beneluxinschrijving 647038)</i></p> <p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. <i>(Beneluxinschrijving 763803)</i></p>	
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit; verkooppromotie, waaronder merchandising; professionele leiding over artistieke zaken, waaronder het boeken van artiesten voor concerten, tournees, theaterproducties, sportwedstrijden en andere vermakelijkheden. <i>(Uniemark 14648828)</i></p> <p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken;</p>	

<p>zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop en in- en export bij de in klasse 9 en 25 genoemde waren.</p> <p><i>(Beneluxinschrijving 763803)</i></p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; diensten van diskjockeys; muziekproductie; organiseren en uitvoeren van dans- en muziekevenementen; uitgeven van muziek.</p> <p><i>(Uniemark 14648828)</i></p> <p>KI 41 Productie, samenstelling en regie van films en radio- en televisieprogramma's, al dan niet met behulp van interactieve technieken en methoden; filmverhuur; het boeken van artiesten voor concerten, tournees, theaterproducties, sportwedstrijden en andere gemakkelikheden; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organisatie, productie en uitvoering van concerten, tournees, theaterproducties, sportwedstrijden en andere gemakkelikheden; het bieden van ontspanning en het verstrekken van informatie op dit gebied via de telefoon of via andere (tele)communicatienetwerken, waaronder begrepen Internet; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; het verstrekken van educatieve en culturele informatie via websites; het maken van foto's en fotoreportages.</p> <p><i>(Beneluxinschrijving 647038)</i></p> <p>KI 41 Productie, samenstelling en regie van films en radio- en televisieprogramma's, al dan niet met behulp van interactieve technieken en methoden; filmverhuur; het boeken van artiesten voor concerten, tournees, theaterproducties, sportwedstrijden en andere gemakkelikheden; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organisatie, productie en uitvoering van concerten, tournees, theaterproducties, sportwedstrijden en andere gemakkelikheden; het</p>	<p>KI 41 Organiseren van educatieve conferenties op het gebied van de arbeidsmarkt en de kanteling van de arbeidsmarkt; het publiceren en verspreiden van innovatieve kennis en informatie/voorlichting over de (kanteling van de) arbeidsmarkt; voornoemde diensten onder andere ter vergroting van de kans om het juiste werk en inkomen te verkrijgen.</p>

bieden van ontspanning en het verstrekken van informatie op dit gebied via de telefoon of via andere (tele)communicatienetwerken, waaronder begrepen Internet; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; het verstrekken van educatieve en culturele informatie door middel van websites. <i>(Beneluxinschrijving 763803)</i>	
Kl 43 Horeca-diensten; cateringdiensten; exploitatie van kampeerterreinen; diensten van vakantiehuizen. <i>(Beneluxinschrijving 647038)</i>	
Kl 45 Verhuur van kostuums en kleding; beheer van intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, portretrechten, merkrechten en naburige rechten. <i>(Beneluxinschrijving 647038)</i>	

Klasse 41

24. De diensten *“organiseren van educatieve conferenties op het gebied van de arbeidsmarkt en de kanteling van de arbeidsmarkt”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“opleiding”* van opposant. Zowel de diensten van opposant als deze van verweerder zijn erop gericht om mensen kennis bij te brengen. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstututen). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betrokken diensten soortgelijk zijn.

25. De diensten *“het publiceren en verspreiden van innovatieve kennis en informatie/voorlichting over de (kanteling van de) arbeidsmarkt; voornoemde diensten onder andere ter vergroting van de kans om het juiste werk en inkomen te verkrijgen”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“het verstrekken van educatieve informatie via websites”* van opposant. De diensten van verweerder en opposant hebben dezelfde bestemming met name het geven van (educatieve) informatie. Het verstrekken van informatie omvat ook het publiceren en verspreiden ervan. Deze diensten kunnen bovendien ook verstrekt worden door dezelfde ondernemingen aan eenzelfde publiek. Om deze redenen zijn deze diensten dan ook soortgelijk.

Conclusie

26. De diensten van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

27. 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).

28. 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.

29. Nu het eerste en derde ingeroepen recht identiek zijn zullen zij hieronder dan ook slechts één keer worden weergegeven. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DANCE VALLEY	Job Valley Conferences
Dance Valley	

30. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken die bestaan uit twee woorden van respectievelijk vijf en zes letters: Dance Valley/DANCE VALLEY. Het bestreden is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit drie woorden van respectievelijk drie, zes en elf letters: Job Valley Conferences.

31. Het feit dat één van de ingeroepen rechten met een hoofdletter en verder in kleine letters is geschreven en de andere twee in hoofdletters zijn geschreven doet bij de vergelijking van de merken en het teken naar oordeel van het Bureau niet terzake (zie GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013). De ingeroepen rechten zullen hieronder dan ook samen worden aangeduid in het enkelvoud als "het ingeroepen recht".

32. Het ingeroepen recht bestaat uit twee Engelse woorden "Dance" en "Valley", die respectievelijk "dans" en "vallei" betekenen. Het bestreden teken bestaat uit drie Engelse woorden "Job", "Valley" en "Conferences", die respectievelijk "job" (baan), "vallei" en "conferenties" betekenen. Het betreft hier Engelse woorden die alle behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek. Het merk zal dan ook in zijn geheel worden opgevat als "dans vallei". Het bestreden teken zal door het publiek begrepen worden als "job vallei conferenties". De tekens hebben dus in hun geheel beschouwd een andere betekenis.

33. Merk en teken hebben enkel het woord "Valley" gemeen. Zij verschillen verder wat betreft hun lengte en constructie. Zo bestaat het merk uit twee woorden, van samen in totaal elf letters, waarbij het teken eindigt met het woord "Valley". Het bestreden teken daarentegen bestaat uit drie woorden, van samen in totaal twintig letters, waarbij het woord "Valley" midden in het teken staat. Ook het begin van de tekens verschilt, respectievelijk "dance" en "job", en dit zal de consument niet ontgaan nu deze in

beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

34. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

35. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben voor het publiek, namelijk "dans vallei" wat betreft het ingeroepen merk en "job vallei conferenties" wat betreft het bestreden teken. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Conclusie

36. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

37. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau niet meer overgaan tot de beoordeling van het verwarringsgevaar. 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).

B. Overige factoren

38. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere uitspraken van de nationale rechter in Nederland in naar zijn mening gelijkaardige zaken (zie punt 10), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007).

39. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (zie punt 11) zal niet meer worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU, C-552/09 P, TiMi Kinderjoghhurt, 24 maart 2011). Nu het Bureau al heeft vastgesteld dat de

tekens niet overeenstemmen, hoeft de bekendheid dan ook niet nader meer te worden onderzocht. Bovendien stelt het Bureau nog ten overvloede dat, voor zover uit het voorgelegde bewijsmateriaal al zou kunnen worden afgeleid dat het ingeroepen merk bekendheid geniet, er enkel sprake kan zijn van bekendheid van het ingeroepen merk voor wat betreft muzikale evenementen. Het bestreden teken is echter niet voor dergelijke diensten gedeponeerd. Reden te meer waarom de bekendheid van het ingeroepen merk niet nader zal worden onderzocht.

40. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 15). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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).

41. Het argument van verweerder dat de beschikbaarheid van de URL's www.jobvalleyconferences.eu, .nl en .com ten tijde van het depot van het bestreden teken geldt als indicatie dat het bestreden teken nog vrij beschikbaar was (zie punt 17), doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. Een dergelijke grond voor verdediging, die betrekking heeft op de beschikbaarheid van het bestreden teken, kan in een oppositie geen rol spelen.

42. Verweerder stelt dat er nog een groot aantal Nederlandse en internationale initiatieven bestaan die ook het bestanddeel VALLEY gebruiken in hun naam en waarmee op de markt geen enkele verwarring bestaat (punt 16). In dit kader wijst het Bureau erop 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 echter niet aangetoond dat de gestelde voorwaarden zijn vervuld.

43. Verweerder voert aan dat hij zonder succes gepoogd heeft de zaak in der minne te regelen met opposant (zie punt 17). Dergelijk argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. Partijen bepalen de omvang van het geschil. Bereiken zij daarover onderling geen akkoord dan moet het Bureau een beslissing nemen. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2012014 wordt afgewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1326014 wordt ingeschreven.

47. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 februari 2018

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Behandelaar: Guy Abrams