



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012286**  
**van 1 februari 2018**

**Opposant:** **B.S.A. (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance)**  
33 Avenue du Maine-Tour Maine Montparnasse  
75015 Parijs  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **INLEX IP EXPERTISE**  
5 rue Feydeau  
75002 Parijs  
Frankrijk

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk 13098991**



*tegen*

**Verweerder:** **Gurpreet Kainth**  
Oosterbeekstraat 25  
5045 TH Tilburg  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1327220**  
  
president

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "president" voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1327220 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2016.

2. Op 31 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 13098991 van het gecombineerde woord-/beeld



ingediend op 17 juli 2014 en ingeschreven op 24 oktober 2015 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 30 en 31 van het ingeroepen recht.

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 2 september 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 24 mei 2017.

## 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 betoogt dat het ingeroepen recht zeer bekend is voor met name verschillende soorten Franse kazen. Volgens opposant is het ingeroepen recht van zichzelf al onderscheidend en is het onderscheidend vermogen door jarenlang intensief en consistent gebruik alleen maar verder gegroeid, tezamen met de bekendheid.

10. Met betrekking tot de overstemming van de tekens stelt opposant dat beide tekens het wordelement 'president' bevatten. Weliswaar is in het ingeroepen recht dit woord weergegeven in hoofdletters en bevat de eerste letter E een accent, maar dit doet niet af aan de sterke visuele overeenstemming, aldus opposant.

Daarnaast betoogt opposant dat de toevoeging van de figuratieve elementen in het ingeroepen recht het woordelement niet doorkruisen, maar slechts omlijsten. Dit levert volgens opposant geen ander beeld op.

11. Het woord 'president' wordt volgens opposant in beide tekens identiek uitgesproken. Het accent op de eerste letter E in het ingeroepen recht zorgt niet voor een auditief verschil.

12. Opposant stelt dat de aanduiding 'president' verwijst naar een staatshoofd of voorzitter van een onderneming. De tekens zijn volgens opposant begripsmatig eveneens identiek.

13. In het kader van de vergelijking van de waren betoogt opposant dat de classificatie van de bestreden waren in klasse 31 onjuist is, aangezien het niet gaat om onbewerkte, maar om ongekoekte rijstproducten. Deze waren zijn bestemd voor menselijke consumptie en horen thuis in klasse 30, aldus opposant. Verder stelt opposant dat het ingeroepen recht eveneens betrekking heeft op rijst en dat de waren derhalve identiek zijn.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder licht toe dat hij onder de naam 'KMI impex' sinds 2004 actief is als groothandelaar in rijst, geïmporteerd uit India, Thailand en Cambodja. Volgens verweerder is het bestreden teken een bekend merk voor rijst en hij verwijst hierbij naar zijn eerdere merkregistratie van een gecombineerd woord/beeldmerk dat eveneens het woord 'president' bevat (*BX 866443*). Verweerder merkt op dat bij de aanvraag van het bestreden teken abusievelijk geen gebruik is gemaakt van de prioriteitsregeling. Daarnaast vindt verweerder het opmerkelijk dat opposant het ingeroepen recht pas zes jaar na de hiervoor genoemde eerdere merkregistratie heeft gedeponereerd. Indien verweerder destijds op de hoogte zou zijn geweest van de registratie van het ingeroepen recht, dan was de kans reëel geweest dat hij hiertegen oppositie zou hebben ingesteld, aldus verweerder.

16. Verweerder betoogt verder dat zowel de consumenten als de verkoopkanalen voor de producten van opposant en verweerder van elkaar verschillen. Het relevante publiek van het ingeroepen recht betreft de consument van Franse kazen. De doelgroep van het bestreden teken bestaat met name uit consumenten van Nigeriaanse afkomst, aldus verweerder. Er is volgens verweerder dan ook geen sprake van verwarring bij het relevante publiek. Hierbij merkt verweerder op dat verwarring tussen de tekens in de praktijk nooit aan de orde is geweest. Verweerder stelt ook dat hij geen voordeel trekt uit het ingeroepen recht en dat er evenmin sprake is van verwatering van het merk.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder dat het ingeroepen recht niet is ingeschreven voor 'basmati, parboiled basmati of sell basmati' rijst. Om die reden zijn de waren niet identiek, aldus verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat opposant het ingeroepen recht in de praktijk enkel gebruikt voor Franse kazen.

18. Verweerder stelt dat de tekens visueel van elkaar verschillen door het gebruik van de grafische elementen en het accent op de eerste letter E in het ingeroepen recht. Bij de vergelijking moet worden gekeken naar de tekens als geheel en niet enkel naar het woord 'president', aldus verweerder. Ook merkt verweerder op dat opposant via zoekmachines op internet enkel te vinden is als het accent op de eerste letter E wordt gebruikt. Verwarring op internet is derhalve uitgesloten volgens verweerder.

19. Auditief zal het woordelement in het bestreden teken volgens verweerder door het relevante publiek worden beschouwd als een Engels woord. Het ingeroepen recht betreft echter een Frans woord. Om die reden zullen de tekens niet op dezelfde wijze worden uitgesproken.

20. Verweerder stelt dat de tekens begripsmatig nagenoeg identiek zijn. Het publiek waarvoor de waren van verweerder zijn bestemd, te weten de consument van Nigeriaanse afkomst, zal bij het woord 'president' een andere politieke beleving hebben dan de consument waarvoor de waren van het ingeroepen recht zijn bestemd, aldus verweerder.

21. Verweerder concludeert dat er weinig, dan wel geen risico voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

22. 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.

23. 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."

24. 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***


25. 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).

26. 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).

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:
	<p>president</p>

#### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord PRÉSIDENT weergegeven in rode hoofdletters. Het ingeroepen recht bevat eveneens de gestileerde afbeelding van een ovale krans die wordt gevormd door goudkleurige bladeren. De krans wordt aan de linker- en rechterkant onderbroken door het wordelement. Aan de bovenkant wordt de krans onderbroken door de weergave van drie verschillende wapenschilden. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit het woord 'president'.

30. 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 het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen recht weliswaar niet te veronachtzamen (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar dit neemt niet weg dat het woord PRÉSIDENT door de centrale positie in het teken als geheel meteen in het oog springt. Naar het oordeel van het Bureau zullen de beeldelementen en het kleurgebruik door het publiek voornamelijk als versieringselementen worden opgevat.

31. Het wordelement van het ingeroepen merk is identiek overgenomen in het bestreden teken. Het bestreden teken bevat alleen geen accent aigu op de eerste letter "e". De toevoeging van dit streepje is echter onvoldoende om een andere visuele totaalindruk op te wekken. Het ingeroepen recht is immers duidelijk herkenbaar in het bestreden teken en het enige element waarnaar verwezen kan worden.

32. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *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 GEU, PC WORKS, T- 352/02 van 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08 van 21 april 2010). Het Bureau is dan ook van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, te weten "président" en "president".

34. Het bestreden teken kan door het publiek in de Benelux op verschillende manieren worden uitgesproken, te weten op zijn Frans [prezidã], Nederlands [prezi'dent] of Engels [prɛzədɛnt]. Door het accent

aigu is het aannemelijk dat het ingeroepen recht zal worden uitgesproken op zijn Frans. Voor een deel van het publiek zijn de tekens derhalve auditief identiek. Verder heeft de toevoeging van het accent aigu geen impact op de uitspraak van de eerste letter “e” in het Frans en Nederlands. Deze uitspraken zijn derhalve sterk overeenstemmend, te meer daar de gelijkenis zich in het begin van de tekens voordoet.

35. De tekens zijn derhalve voor minstens een deel van het publiek auditief identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Er zij in dit verband aan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

#### *Begripsmatige vergelijking*

36. De aanduiding ‘president’ betekent zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels ‘voorzitter, staatshoofd van een republiek’ (ook het Duitse *Präsident* is nauw verwant).<sup>1</sup> Deze aanduiding is derhalve in beide tekens begripsmatig identiek.

37. Verweerder betoogt dat publiek waarvoor de bestreden waren bestemd zijn aan dit woord een andere begripsmatige invulling kan geven dan het publiek van de waren van het ingeroepen recht (zie alinea 20). Dit argument kan niet worden gevolgd. Het betreft immers één en dezelfde consument die, als hij of zij met beide tekens wordt geconfronteerd, in dat geval aan het woord ‘president’ dezelfde betekenis toekent.

#### *Conclusie*

38. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend. Auditief zijn de tekens voor tenminste een deel van het publiek identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens identiek.

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

39. 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).

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

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 30 Thee, Cacao, Chocolade; Chocoladeproducten; Thee, Cacao, Chocolade; Kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik; Suiker, natuurlijke zoetstoffen; Druivensuiker voor voedingsdoeleinden; Rijst, tapioca, sago; Deegwaren, griesmeel; Meel en graanpreparaten; Graanvlokken, gedroogd; Brood, Taartdeeg, Taartdeeg, Kadetjes, Flensjes, Vlaaien, Pasteien [hartige taarten]; Sojameel; Suikergoed; Geroosterde maïs (popcorn), gepofte maïssnacks;	

<sup>1</sup> zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, Groot woordenboek Engels-Nederlands, Groot woordenboek Frans-Nederlands en Groot woordenboek Duits-Nederlands).

<p>Consumptie-ijs en roomijs; Honing; Siropen en stropen, Koninginnengelei voor menselijke consumptie (niet voor medisch gebruik); Anijszaad; Steranijs; Moutextracten voor voedingsdoeleinden; Aromaten, anders dan vluchtige oliën; Aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden; Gist, rijsmiddelen; Keukenzout; Mosterd; Azijn, kruidensausen, slasausen; Ketchup [saus]; Mayonaise; Specerijen; Verdikkingsmiddelen voor het koken van voedingsmiddelen; Zeewier (kruiden); Specerijen; Tuinkruiden (geconserveerd); Ijs; Belegde broodjes; Pizza's; Versnaperingen op basis van rijst; Loempia's; Sushi, Taboulé; Tortilla's; Taco's; Producten voor het mals maken van vlees, voor huishoudelijk gebruik; Maaltijden bereid op basis van de voornoemde producten.</p>	
<p>KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten (niet bewerkt, niet verwerkt); Zaaizaden; Koren; Maïs; Natuurlijke turf; Verse vruchten en groenten; Wier voor menselijke consumptie; Paddenstoelen [vers]; Tuinkruiden, vers; Schaaldieren, levend; Viseieren; Zaaizaden; Bloembollen; Struiken en bomen; Levende planten en bloemen; Kerstbomen; Voedingsmiddelen en dranken voor dieren; Bodemstrooisel voor dierenverblijven; Mout, met uitzondering van bier, ale en porter; Mout voor brouwerijen en distilleerderijen, met uitzondering van bier, ale en porter; Aas voor de visserij (levend); Levende dieren.</p>	<p>KI 31 Ongekookte paraboiled basmati rijst; ongekookte basmati rijst; ongekookte sella basmati rijst.</p>

42. Opposant stelt dat de waren van het bestreden teken onjuist zijn geclassificeerd (zie alinea 13). De indeling in klassen dient echter uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

43. De bestreden waren "*Ongekookte paraboiled basmati rijst; ongekookte basmati rijst; ongekookte sella basmati rijst*" vormen een species van het genus "*rijst*" genoemd in klasse 30 van het ingeroepen recht. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als identiek beschouwd (zie in die zin arresten GEU, Fifties, T-104/01 van 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04 van 24 november 2005).

#### Conclusie

44. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren van opposant

#### A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

47. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

48. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

49. In het onderhavige geval zijn de waren identiek. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief voor tenminste een deel van het publiek identiek, dan wel sterk overeenstemmend en begripsmatig identiek. In het licht van de voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

50. Verweerder betoogt dat zijn merk bekendheid geniet (zie alinea 15). Voor zover verweerder daarmee bedoelt dat er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar, merkt het Bureau op dat, aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet kan aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

51. Verweerder merkt op dat per abuis bij het depot van het bestreden teken geen prioriteit is ingeroepen van zijn eerdere Benelux merkregistratie (zie alinea 15). Het begrip prioriteit heeft echter betrekking op het invoeren van het recht van voorrang voor merken die zijn gedeponneerd of aangevraagd binnen zes maanden na een eerdere aanvraag of depot van het merk, in een ander land (artikel 2.6 BVIE juncto artikel 4 Verdrag van Parijs). Dit is in het onderhavige geval niet aan de orde.

52. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie alinea 15) speelt in deze procedure evenmin een 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).

53. Verweerder stelt dat in de praktijk geen verwarring zal ontstaan bij het publiek, omdat partijen zich niet richten op dezelfde doelgroep en opposant geen rijst op de markt brengt, maar Franse kazen. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie alinea's 16-18) wordt in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (en eventuele gebruiksbewijzen). 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). De argumenten van de verweerder die betrekking hebben op gegevens buiten het register kunnen dan ook niet in overweging worden genomen.

54. Dit geldt ook voor het betoog van verweerder dat in de praktijk nooit daadwerkelijke verwarring heeft plaatsgevonden (zie alinea 16). In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

55. Verweerder betoogt in zijn argumenten ook dat er in de praktijk geen sprake is van verwatering van het merk van opposant, noch dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt (zie alinea 16). Verwatering of met andere woorden afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, verwijst naar artikel 2.3 BVIE, dan wel naar het inbreukcriterium uit art. 2.20, eerste lid, sub c BVIE. Dergelijke argumenten spelen geen rol in het kader van de beoordeling van een oppositie aangezien de gronden door de wetgever uitdrukkelijk beperkt werden in artikel 2.14 BVIE tot artikel 2.3, sub a en b BVIE.

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie alinea 21). 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**

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2012286 wordt toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1327220 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 1 februari 2018

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger