

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

**N° 2012009**

**van 3 juli 2017**

- Opposant:** **Jimmy Kartowikromo**  
Kuinder 103  
3068 LC Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **BrandMerk! Intellectual Property**  
Minervahuis III, Rodezand 34  
3011 AN Rotterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 896853**  
  
SODIRO  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Dirk Royer**  
Binnenhof 52  
3068 JW Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** /
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1329311**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 29 en 30. Het depot is onder nummer 1329311 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 Benelux inschrijving 896853 van het woordmerk SODIRO ingediend op 28 februari 2011 en ingeschreven op 10 juni 2011 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

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 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 25 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 gelet op de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens, alsmede de soortgelijkheid van de waren in kwestie, verwarring tussen de tekens SODIRO en SODIRO CHIPS voor de hand ligt, zo niet onvermijdelijk is.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmend zijn. Merk en teken delen het eerste element SODIRO. Het is volgens opposant maar de vraag of het publiek het woord CHIPS zal waarnemen. In casu is het wordelement SODIRO door zijn centrale positie in het bestreden teken en de grootte van het lettertype, alsmede de groen contrasterende letters tegen een witte achtergrond, prominent aanwezig. De beeldelementen in dit teken zullen enkel als versieringselementen worden opgevat. Voor de auditieve vergelijking van de tekens moet volgens opposant worden gekeken naar de uitspraak van het wordelement SODIRO. Dit element domineert immers in het bestreden teken. Gelet op de ondergeschikte positie van het beschrijvende element CHIPS kan niet worden uitgesloten dat het in het geheel niet zal worden uitgesproken wanneer aan het bestreden teken wordt gerefereerd. Het gedeelde element SODIRO wordt identiek uitgesproken. De tekens zijn dan ook auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde nu het element SODIRO geen betekenis heeft.

11. Wat betreft de vergelijking van de waren meent opposant dat deze identiek, dan wel soortgelijk zijn.

12. Het relevante publiek in casu is volgens opposant de gemiddelde consument nu het gaat om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen. Het aandachtsniveau mag gemiddeld/normaal worden geacht. Verder stelt opposant nog dat het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt nu het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

13. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie in zijn geheel gegrond te verklaren, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de door opposant gemaakte kosten voor het instellen van de oppositie.

### **B. Argumenten verweerder**

14. Verweerder legt uit dat de naam SODIRO door hem en zijn vrouw bedacht is en dat de naam een combinatie is van hun beide achternamen (Sodikromo en Royer). In 1998 is hij een bedrijf gestart genaamd "Sodiro Chips" dat zich richtte op het produceren van diverse snacks, waaronder soorten chips. Al deze waren werden onder het merk "Sodiro's chips" gedistribueerd en verkocht in Nederland. In oktober 2007 heeft verweerder een deel van zijn bedrijf verkocht aan Dhr. Kromontono. Die laatste

produceerde onder zijn destijds nieuw opgericht bedrijf Krosso chipsproducten op receptuur van verweerder voor verweerder die dan de chips verder distribueerde. Opposant is familie van dhr. Kromontono en was destijds ook werkzaam voor hem. In die periode heeft hij het merk SODIRO geregistreerd bij het Bureau, aldus verweerder. Opposant was dus toen al bekend dat verweerder dit merk op de markt bracht en desondanks heeft hij het merk geregistreerd zonder verweerder in te lichten. Sinds februari 2015 is dhr. Kromontono abrupt gestopt met het produceren van chips onder het merk SODIRO en is hij zelf gestart met zijn eigen merk genaamd KROSSO. De producten die hij produceert, alsook de verpakkingen ervan zijn identiek aan deze van verweerder en hij is bijgevolg dan ook een concurrent geworden van verweerder. Volgens verweerder brengt opposant nu zelf snackproducten op de markt waaronder bananenchips onder het merk "Smin snexs". Opposant heeft sinds het depot van het ingeroepen merk nooit waren onder het merk SODIRO onder zijn eigen firma (Smin Snex) geproduceerd. Verweerder stelt dat er dus geen sprake is van verwarringsgevaar nu opposant nooit chipsproducten onder het merk SODIRO op de markt heeft gebracht.

15. Verweerder maakt ook een aantal documenten over. Het betreft een uittreksel uit de KVK betreffende het profiel van Toko Sodiro/Sodiro Chips (het bedrijf van verweerder), facturen van een toeleverancier van bedrukte "Sodiro Chips" verpakkingen voor verweerder en facturen uit de boekhouding van verweerder teneinde aan te tonen dat hij al sinds 2002 waren uit de klassen 29 en 30 produceert en commercialiseert. Voorts verwijst verweerder nog naar artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en hij stelt dat het merk van opposant vervallen zou zijn nu opposant in de vijf jaren van inschrijving van het ingeroepen recht geen waren met de merknaam "Sodiro" onder zijn eigen handelsnaam heeft geproduceerd en/of verhandeld. Zo opposant nog zou stellen dat hij het recht op het ingeroepen merk verworven heeft voor het bedrijf "Krosso chips VOF" toen opposant daar werkzaam was, stelt verweerder dat opposant en Krosso Chips VOF zich dienen te houden aan de gemaakte afspraken die opgenomen zijn in de koopovereenkomst dd. 15 oktober 2007. Verweerder maakt een kopie over van deze koopovereenkomst, alsook van de KVK inschrijving van Krosso Chips VOF.

16. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens in hoofde van de consument nu opposant geen waren produceert onder het merk SODIRO. Verwarring wordt volgens verweerder daarentegen wel doelbewust door opposant gecreëerd omdat hij al voor de inschrijving van het ingeroepen recht bekend was met het merk "Sodiro chips" dat al door verweerder gebruikt werd. Verweerder verzoekt dan ook dat hij door kan gaan met de productie en distributie van "Sodiro's chips" zoals hij dat al sinds 1998 doet en dat het merk van opposant wordt vervallen verklaard.

### **III. BESLISSING**

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

17. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de verweerder 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 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.

18. 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.”

19. 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***

20. 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).

21. 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, reeds aangehaald).

22. 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 bezien, 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SODIRO	

#### *Begripsmatige vergelijking*

24. Het publiek zal het element SODIRO in het ingeroepen recht en het bestreden teken opvatten als een fantasiebenaming en er dus geen precieze betekenis aan toekennen.

25. 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 casu geldt dit voor het element “Chips” in het bestreden teken dat duidelijk beschrijvend is voor de betrokken chips- en snackproducten van verweerder.

26. Nu het ingeroepen recht en het dominante element van het teken geen precieze betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking hier niet aan de orde

#### *Visuele vergelijking*

27. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, SODIRO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een afbeelding in wit en groen van de Euromast. Langs weerszijden ervan staan twee palmbomen. Achter de beeldelementen staat onderaan een witte halve cirkel, ervoor staat een kleinere groene halve cirkel. Op de Euromast is verticaal het woord SODIRO weergegeven. Rechts onderaan in de witte halve cirkel staat in een heel klein lettertype het woord “Chips”.

28. 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). Het Bureau is van oordeel dat de beeldelementen in het bestreden teken niet te verwaarlozen zijn gezien hun grootte, alsook door hun prominente aanwezigheid in het geheel (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar de aandacht van het in aanmerking komend publiek zal eveneens uitgaan naar het woord “SODIRO” dat door zijn centrale positie een zelfstandige onderscheidende plek inneemt in het geheel. Het woord “Chips” is daarentegen zo klein weergegeven

dat het haast onleesbaar is. Bovendien is het beschrijvend voor de door het teken aangeduide chipsproducten. Dit element zal dan ook niet het dominante element van het teken vormen.

29. Merk en teken hebben het woord SODIRO gemeen. De tekens verschillen door de toevoeging van het woord "Chips" en de beeldelementen in het bestreden teken.

30. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

31. 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 van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

32. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken in één woord als SODIRO. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als SODIRO CHIPS, dan wel als SODIRO. Bij samengestelde merken zal een bij- of onderschrift immers vaak in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan een merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal daarbij over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Bovendien zal het publiek het element CHIPS mogelijks ook niet uitspreken enerzijds omdat het door zijn kleine weergave gewoon niet opgemerkt wordt en anderzijds omdat het opgevat wordt als een louter beschrijvend element voor de betrokken waren.

33. Bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Merk en teken beginnen beide met hetzelfde woord SODIRO. Zij verschillen door de toevoeging van het woord CHIPS in de uitspraak van het teken, voor zover dit element al uitgesproken zal worden.

34. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief identiek zijn, dan wel sterk overeenstemmen.

#### *Conclusie*

35. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is niet aan de orde. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. Auditief zijn de tekens identiek, dan wel sterk overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>KI 29 Chips en snackproducten voor zover begrepen in deze klasse; op basis van geconserveerde, gedroogde of gekookte vruchten en groenten vervaardigde chips en snackproducten; op basis van groente, kaas, vlees, vis of noten vervaardigde chips en snackproducten; op basis van aardappels vervaardigde chips en snackproducten; bewerkte en/of verwerkte aardappelproducten; gebrande pinda's; bewerkte noten; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; ingrediënten voor de vervaardiging van Indonesische, Chinese en Surinaamse gerechten en snacks (voor zover niet begrepen in andere klassen).</p>	<p>KI 29 Chips; Chips gemaakt van groene bananen; Chips gemaakt van cassave.</p>
<p>KI 30 Chips en snackproducten voor zover begrepen in deze klasse; op basis van maïs vervaardigde chips en snackproducten; pinda's (suikerwerk); gezouten koekjes; popcorn; crackers; tortilla chips, salsa chips en dips; koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel- en graanpreparaten, brood, biscuits; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, peper, mosterd; azijn, kruidensausen; slasausen; specerijen; ingrediënten voor de vervaardiging van Indonesische, Chinese en Surinaamse gerechten en snacks (voor zover niet begrepen in andere klassen).</p>	<p>KI 30 Snackproducten bereid uit rijstmeel; Snacks gemaakt van rijst; Snacks op basis van rijst.</p>



<p>Kl 31 Chips en snackproducten voor zover begrepen in deze klasse; op basis van verse vruchten en groenten vervaardigde chips en snackproducten, waaronder op basis van gebakken (bak)bananen vervaardigde chips; bananenchips; cassavechips; land- en tuinbouwproducten (voor zover niet begrepen in andere klassen) in het bijzonder pinda's, verse vruchten en groenten; ingrediënten voor de vervaardiging van Indonesische, Chinese en Surinaamse gerechten en snacks (voor zover niet begrepen in andere klassen).</p>	
--	--

#### *Klasse 29*

39. De waren "*chips*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*chips en snackproducten voor zover begrepen in deze klasse*" van opposant. De waren van opposant kunnen immers onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (zie GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

40. De waren "*chips gemaakt van cassave*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*cassavechips*" van opposant in klasse 31. De waren "*chips gemaakt van groene bananen*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*bananenchips*" van opposant in klasse 31. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005).

#### *Klasse 30*

41. De waren "*snackproducten bereid uit rijstmeel; snacks gemaakt van rijst; snacks op basis van rijst*" van verweerder zijn identiek aan de waren "*chips en snackproducten voor zover begrepen in deze klasse*" van opposant. Ook hier omvatten de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren. Bijgevolg zijn deze waren dan ook als identiek te beschouwen (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). Ze hebben ze immers eenzelfde aard, doel en functie en kunnen door dezelfde ondernemingen worden geproduceerd en gedistribueerd. Daarnaast richten zij zich op dezelfde consument.

#### *Conclusie*

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

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

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De waren zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument voor voedingsmiddelen. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

45. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

46. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen nu het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

47. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig kunnen zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

48. Verweerder stelt dat opposant zelf doelbewust verwarring creëert omdat hij al voor de inschrijving van het ingeroepen recht bekend was met het merk "Sodiro chips" dat al door verweerder gebruikt werd (zie punten 14 en 16). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. 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.

49. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 14) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de 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).

50. Verweerder stelt nog dat het ingeroepen merk ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE vervallen zou zijn en aldus door het Bureau moet vervallen verklaard worden (zie punten 15 en 16). Vooreerst dient opgemerkt dat een verzoek tot vervallenverklaring van het bestreden teken niet kan worden ingesteld in het kader van de oppositieprocedure. In een oppositieprocedure wordt enkel de geldigheid

van het bestreden teken beoordeeld, niet van het ingeroepen recht. Bovendien is het Bureau ook niet bevoegd om een ingeroepen recht waarvoor onvoldoende gebruik werd aangetoond vervallen te verklaren. Verval van een merkrecht ingevolge artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE moet worden ingeroepen door een belanghebbende (artikel 2.27, lid 1 BVIE) ten overstaan van de rechter (artikel 4.5, lid 1 BVIE). Om deze redenen kan het Bureau niet tegemoetkomen aan verweerders verzoek tot vervallenverklaring.

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2012009 wordt toegewezen.

53. Benelux depot met nummer 1329311 wordt niet ingeschreven.

54. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het UR aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 juli 2017

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Behandelaar: Etienne Colsoul