



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011098**  
**van 10 juli 2017**

**Opposant:** **LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.**  
Via Montebelluna, 5/7  
31040 Trevignano (Treviso)  
Italië

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**



(Uniemerk 2109312)

**Ingeroepen recht 2:**

(Uniemerk 13556618)

**Ingeroepen recht 3:**

**LOTTO**

(internationale inschrijving 455059)

*tegen*

**Verweerder:** **BVBA Off Side Consulting**  
Revinzestraat 92  
8822 Torhout  
België

**Gemachtigder:** **OFF SIDE CONSULTING**  
Revinzestraat 92  
8820 Torhout  
België

**Betwiste merk:**

**LaLotti**



(Benelux depot 1310794)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk LaLotti voor waren in klasse 25. Dit depot is onder nummer 1310794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juni 2015.

2. Op 31 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 2109312 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 februari 2001 en ingeschreven op 27 juli 2006 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 28;
- Uniemerken 13556618 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 december 2014 en ingeschreven op 5 mei 2015 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- internationale inschrijving 455059 van het woordmerk LOTTO, ingediend op 31 juli 1980 voor waren in de klassen 25 en 28.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in klasse 25 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 3 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 mei 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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop de oppositie is gebaseerd zoals hierboven vermeld in punt 4.

10. Volgens opposant is het element "La" in het betwiste teken een voorvoegsel of lidwoord, zodat het element "Lotti" duidelijk het dominante element is in dit teken. Opposant richt de vergelijking dan ook hoofdzakelijk op dit element, dat volgens hem vrijwel identiek is aan de ingeroepen rechten.

11. Opposant merkt op dat noch de ingeroepen rechten noch het betwiste teken in de Beneluxtalen een betekenis heeft voor de waren in kwestie, zodat een conceptuele vergelijking niet kan worden gemaakt. Tevens wijst hij erop dat dit betekent dat de oudere merken een zeer ruime beschermingsomvang genieten.

12. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die waarop de oppositie is gebaseerd.

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

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

14. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht, maar heeft niet meer gereageerd op de door opposant ingediende bewijsstukken.

15. Verweerder wijst erop dat volgens vaste rechtspraak het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld. Hij meent dat opposant dit geenszins doet, aangezien hij slechts een onderdeel van het betwiste teken in de vergelijking betreft, namelijk "Lotti".

16. Wanneer men echter uitgaat van een correcte vergelijking, namelijk van het teken LaLotti, komt verweerder tot de conclusie dat dit op visueel en auditief vlak geen verwarring teweeg kan brengen met de ingeroepen rechten, ervan uitgaande dat de consument geacht wordt redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn.

17. Anders dan opposant beweert, hebben de merken en het teken wel degelijk een duidelijke betekenis, zo stelt verweerder vast. Het Nederlands woordenboek omschrijft "lotto" namelijk als "een loterij met een inzet op één of meer getallen". In het betwiste teken is "La" een Frans lidwoord en "Lotti" een meisjesnaam die volgens verweerder in alle Beneluxtalen gekend is. Verweerder wijst er nog op dat het erg gebruikelijk is om kledij voor dames naar een meisjesnaam te vernoemen. In ieder geval stemmen de tekens begripsmatig niet overeen, waardoor eventuele visuele of fonetische overeenkomsten worden geneutraliseerd, aldus verweerder.

18. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie te verwerpen, het betwiste depot in te schrijven zoals aangevraagd en opposant als de in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Bewijzen van gebruik**

19. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

20. Aangezien het eerste en het derde ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van die rechten gegrond.

21. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 14). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt.

## **A.2. Verwarringsgevaar**

22. 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 eerste dag van de maand volgende op 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 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (internationale inschrijving 455059):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LOTTO	LaLotti

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit vijf hoofdletters, het betwiste teken uit zeven letters, waarvan de eerste en de derde een hoofdletter is. In dit verband zij nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Wel kan het gebruik van een hoofdletter in het midden van een woord aanleiding vormen om dit woord in twee te splitsen, zoals volgens partijen in casu het geval zal zijn.

30. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Echter, partijen zijn het erover eens dat het eerste deel van het betwiste teken door de Benelux-consument zal worden herkend als het Franse lidwoord *la*, zulks mede gezien het feit dat de volgende letter in het teken een hoofdteller is, waardoor dit teken, zoals gezegd, in twee zal worden gesplitst. Opposant ziet hierin aanleiding om dit deel van het teken te veronachtzamen en de vergelijking toe te spitsen op het tweede deel.

31. Het Bureau is het met partijen eens dat, hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet steeds let op de verschillende details ervan, hij een woordteken vaak zal ontleden in woorelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Echter, in het onderhavige geval komt het voor dat de consument geen betekenis zal kunnen herkennen in het woord Lotti. Opposant legt niet uit waarom de consument het element “La” van het betwiste teken als het Franse lidwoord zal zien in combinatie met het (ook volgens hem) betekenisloze “Lotti”. Volgens verweerder is Lotti een bekende meisjesnaam in de Benelux (zie punt 17), doch hij verzuimt dit te illustreren en uit eigen onderzoek heeft het Bureau dit niet kunnen constateren.

32. Bovendien betekent het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigenaam niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (in die zin HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006). Ten slotte is het niet gebruikelijk een meisjesnaam te laten voorafgaan door het Franse lidwoord, behoudens – alweer – beroemde namen (*la Deutekom, la Callas*, voorbeelden ontleend aan Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, maar in deze gevallen betreft het een familienaam).

33. Dit alles leidt tot de conclusie dat het element “La” in het betwiste teken beslist niet mag worden veronachtzaamd en dat het begin van de tekens dus verschillend is. Daarnaast is ook de laatste letter van het betwiste teken verschillend. Verder valt de dubbele hoofdletter L op, zowel visueel als auditief (alliteratie), en wat

dit laatste betreft de drie verschillende klinkers in het betwiste teken (a-o-i), tegenover twee maal een o in het ingeroepen recht. Op visueel en auditief vlak zijn de tekens dan ook hooguit in geringe mate overeenstemmend.

34. Op begripsmatig vlak is hierboven al geconstateerd dat het betwiste teken geen betekenis heeft. Anders ligt dit bij het ingeroepen recht, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 17). Naast de door hem geciteerde betekenis, vinden we nog de wellicht minder bekende “kinderspel met houten schijfjes op genummerde kaarten”, dus een synoniem voor “kienspel” (eveneens Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Verder vermeldt het woordenboek nog verscheidene samenstellingen met dit woord (lottoballetje, lottobriefje, lottoformulier, lottokaart, lottospel, lottotrekking). Ten slotte zij nog vermeld dat het woord dezelfde betekenis heeft in het Frans (zij het met enkele t gespeld), het Engels en het Duits (Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, Groot woordenboek Engels-Nederlands en Groot woordenboek Duits-Nederlands). Het leidt dus geen twijfel dat het Benelux-publiek deze betekenis meteen zal vatten en het merk ook als dusdanig zal opvatten.

35. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste 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, zoals opposant vermeldt (zie punt 11). 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 fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picaro, C-361/04P, 12 januari 2006).

36. In casu heeft het ingeroepen recht een dergelijke betekenis en het betwiste teken niet. Mede gelet op de geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming, is het Bureau van oordeel dat deze geneutraliseerd wordt door het begripsmatig verschil en de tekens in hun totaalindruk dus niet overeenstemmen.

*Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten (Uniemerken 2109312 en 13556618):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	LaLotti
	

37. Deze ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, die eveneens het woord “lotto” bevatten, ditmaal op een speciale schrijfwijze; bij het eerste ingeroepen recht vette, cursief gedrukte letters, bij het tweede gestileerde letters.

38. 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). Dit is ook in casu van toepassing. Immers, een grafische voorstelling die bestaat uit een wat dikker, cursief of gestileerd lettertype zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

39. De consument zal dus ook in deze merken duidelijk het woord “lotto” en de daaraan verbonden betekenis herkennen, zodat hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van het derde ingeroepen recht, eveneens

onverkort van toepassing is op deze ingeroepen rechten, met dien verstande dat de visuele overeenstemming nog geringer is en er nog meer plaats is voor neutralisering van deze overeenstemming door de begripsmatige verschillen.

#### Conclusie

40. In hun totaalindruk zijn het betwiste teken en deze ingeroepen rechten evenmin overeenstemmend.

#### Vergelijking van de waren

41. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

42. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b><u>E2109312</u></b>            Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.            28 Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
<p><b><u>E13556618</u></b>            Klasse 25 Kleding; Waterdichte bovenkleding; Regenjassen; Weerbestendige jasjes; Werkkleding; Overalls; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van leder; Kleding voor automobilisten; Wielrijderskleding; Gymnastiekkleding; Kleding voor sportdoeleinden; Atletiekkleding; Japonnen; Badjassen; Badjassen; Gebreid of geweven ondergoed; Ondergoed; Transpiratie-absorberend ondergoed; Onderjurken; Bustehouders; Slipjes; Onderbroeken; Zwembroeken; Onderbroeken; Strandkleding; Badpakken; Boxershorts; Bloezen; Badmutsen; Douchemutsen; Panty's; Kousenbanden; Kousen; Transpiratie-absorberende kousen; Hielstukjes voor kousen; Pantoffels; Sokken; Paardrijbroeken; Panty's; Leggings [broeken]; Beenwarmers; Overhemden; Hemden met lange mouwen; Hemden met korte mouwen; Aerodynamische hemden; Formele overhemden; Gevoerde jacks; Borstrokken; Hoofddeksels; Hoofddeksels; Capuchons; Baretten; Petten; Ceintuurs; Geldriemen [kleding]; Hoofdbanden [kleding]; Oorkleppen [kleding]; Hoofddeksels; Zonnenkleppen [hoofddeksels]; Bandana's[halsdoeken]; Hoofdoeken [kleding]; Sjaals; Sjerpen; Pakken; Dassen; Sweatshirts; Sjerpen; Gabardines [regenjassen]; Overjassen; Overjassen; Souspieds; Vrijtijdsjasjes; Jasjes; Windbestendige jacks; Jasjes met of zonder mouwen; Hardloopjacks; Jassen voor motorrijders; Gewatteerde jasjes; Vissersvesten; Sportjassen; Rokken; Rokken voor sportieve doeleinden; Rokbroekjes; Schorten [kleding]; Overgooiers; Steps; Handschoenen [kleding]; Wanten; Fietshandschoenen; Handschoenen voor motorrijders; Skihandschoenen; Winterhandschoenen; Snowboardhandschoenen; Handschoenen, waaronder van dierenhuiden, leder of bont; Confectiekleding; Jumpers; T-shirts; Bermudashorts; Sportshirts; Breigoederen;</p>	

<p>Polotruien; Pullovers; Moffen [kleding]; Kraagmanteltjes; Mantilles; Korte broeken; Onderbroeken; Aerodynamische broeken; Sportbroeken; Rekbare broeken; Zweetabsorberende sportbroeken; Bivakmutsen; Pyjama's; Manchetten [kleding]; Poncho's; Pullovers; Skipakken; Armwarmers; Bodywarmers; Kniewarmers; Beenwarmers; Oorwarmers; Sandalen; Badsandalen; Badslippers; Pantoffels; Schoeisel; Sportschoenen; Schoeisel; Gymnastiekschoenen; Werkschoenen; Strandschoenen; Voetbalschoenen; Sportschoenen; Slobkousen; Enkellaarzen; Werklaarzen; Regenlaarzen; Klompen; Inlegzolen; Inlegzolen; Overschoenen; Antislip-inrichtingen voor schoenen; Noppen voor voetbalschoenen; Ijzerbeslag voor schoeisel; Neuzen voor schoeisel; Hielstukjes voor schoeisel; Hielstukjes voor schoeisel; Bovenleer van schoeisel; Bovenleer van schoeisel; Hemdbroeken; Waterskipakken; Pakjes uit één stuk [kleding]; Warming-up pakken; Uniformen.</p>	
<p><b><u>1455059</u></b>  Class 25 Clothing, including boots, shoes and slippers, particularly clothing for sports and leisure, shoes for sports and leisure.  <i>Klasse 25 Kleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels, in het bijzonder sport- en vrijetijdskleding en sport- en vrijetijdsschoeisel.</i></p>	

## B. Overige factoren

43. Opposant merkt op dat zijn merken een zeer ruime beschermingsomvang genieten, aangezien zij geen betekenis hebben voor de waren in kwestie. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Een verworven verruimde beschermingsomvang als gevolg van bekendheid draagt opposant niet aan, en bovendien zou deze het eindoordeel niet kunnen beïnvloeden, aangezien er geen gevaar voor verwarring bestaat als de tekens niet overeenstemmen, ook niet ten aanzien van bekende merken.

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

## C. Conclusie

45. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2011098 wordt afgewezen.

47. Benelux depot met nummer 1310794 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.



Den Haag, 10 juli 2017

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul