

Benelux merkenrecht: twee jaar na de invoering van de oppositieprocedure maken we de balans op

Stephanie Missotten¹

1. Wettelijk kader	578
2. Procedurele aspecten	579
2.1. Minnelijke schikking	579
2.2. Talenregime	580
2.3. Ontvankelijkheidsvoorwaarden	580
2.4. Gebruiksbewijzen	582
3. Inhoudelijke beoordeling van opposities	583
3.1. Vergelijking van de tekens	584
3.2. Vergelijking van waren en diensten	584
3.3. Globale beoordeling	585
4. Conclusie	586

SAMENVATTING

Twee jaar na de invoering van de oppositieprocedure in de Benelux heeft het Benelux-Merkenbureau zich toegelegd op het uitwerken van de administratieve en procedurele bepalingen. De vooropgestelde richtsnoeren lijken gehaald te worden maar de procedure wordt constant tegen het licht gehouden met het oog op verduidelijkingen en verbeteringen. De eerste aanpassingen worden opgenomen in het uitvoeringsreglement bij het nieuwe verdrag. Wat de oppositiebeslissingen betreft zijn er tot nog toe slechts twee opposities uitgemond in een beslissing. Dit wordt verklaard door de geleidelijke openstelling van de oppositieprocedure en het grote aantal voortijdige afsluitingen en opschortingen. Nu is het wachten op het effect van de volledige openstelling, waarvan de eerste tekenen in april 2006 gevoeld zullen worden.

RÉSUMÉ

Deux ans après l'instauration de la procédure d'opposition dans le Benelux, le Bureau Benelux des marques s'est attelé à la rédaction des dispositions administratives et procédurales. Les objectifs préétablis semblent être atteints mais la procédure est constamment réexaminée afin d'être précisée et améliorée. Les premières adaptations ont été reprises dans le règlement d'exécution de la nouvelle convention. En ce qui concerne les décisions d'opposition, jusqu'ici seules deux oppositions ont abouti à une décision. Cela s'explique par l'ouverture graduelle de la procédure d'opposition et par le nombre important de suspensions et de clôtures anticipées. Il faut maintenant attendre l'effet de l'ouverture totale, dont les premiers signes se ressentiront en avril 2006.

Als een van de laatste Europese lidstaten voerden de Benelux-landen op 1 januari 2004 de oppositieprocedure in².

Twee jaar later maken we de balans op. Voldoet de procedure aan de vooropgestelde doelstellingen? Heeft de – weliswaar beperkte – ervaring geleid tot wijzigingen of aanpassingen? Hoe zit het met de oppositiebeslissingen?

Eerst worden de speerpunten van de Benelux-procedure

behandeld. Vervolgens wordt de inhoudelijke beoordeling uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van de eerste twee oppositiebeslissingen.

Wat verwijzingen naar de artikelen betreft worden de relevante bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en het uitvoeringsreglement (UR) opgenomen. De nummering van de artikelen van het nieuwe Benelux Ver-

¹ Jurist Oppositie afdeling, Benelux-Merkenbureau.

² De grote principes van de Benelux-oppositieprocedure werden uiteengezet in het artikel van E. CORNU, "La nouvelle loi uniforme Benelux: quels changements en perspective?", *R.D.C.* 2004, 1, 38-49.

drag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en het bijbehorende nieuwe uitvoeringsreglement worden ter informatie toegevoegd³.

1. WETTELIJK KADER

1. De oppositieprocedure werd in de Benelux Merkenwet geïntroduceerd door het Protocol van 11 december 2001 houdend wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in werking getreden op 1 januari 2004⁴.

2. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de betrokken kringen in de Benelux in 2004 met een voor hun totaal nieuwe procedure geconfronteerd werden. Specialisten in het merkenrecht kenden de oppositieprocedure inmiddels sinds de invoering van het gemeenschapsmerk in 1996. Daarnaast is de oppositieprocedure ook gekend in octrooi-procedures zoals onder meer bij het Europees octrooi.

3. Voor de inrichting van de oppositieprocedure in het Benelux-merkenrecht stak de wetgever zijn licht op bij verschillende merkeninstanties zoals het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt⁵ dat instaat voor het gemeenschapsmerk en het Franse Institut national de la propriété industrielle.

4. Zoals bij het gemeenschapsmerk is er gekozen voor een oppositieprocedure die plaatsvindt vóór de inschrijving van het merk. Dit betekent dat het merk waartegen oppositie ingesteld is, zelfs indien de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, niet definitief ingeschreven wordt zolang de oppositietermijn loopt. Indien deponant nog aan bepaalde vereisten moet voldoen lopen deze termijnen verder tijdens de oppositieprocedure.

5. Anders dan de Europese wetgever hebben de Benelux-lidstaten ervoor gekozen om de oppositieprocedure niet zo ruim in te richten als bij het gemeenschapsmerk. In eerste instantie kan de opposant zich in de Benelux enkel baseren op een ouder merk⁶. Daarenboven zijn er minder gronden op basis waarvan oppositie ingesteld kan worden. Het betreft namelijk enkel identieke tekens tegen identieke waren of

diensten, en identieke of overeenstemmende tekens tegen identieke of soortgelijke waren of diensten. Bijgevolg onderscheiden de gronden voor een oppositie (de *relatieve* gronden) zich duidelijk van de gronden die het Benelux-Merkenbureau⁷ ambtshalve moet onderzoeken, de zogenaamde *absolute* gronden, die eventueel tot een weigering tot inschrijving van het Bureau kunnen leiden⁸.

6. Afhankelijk van de concrete omstandigheden zal de oppositieprocedure uiteindelijk afgesloten worden, buiten behandeling gelaten worden of tot een oppositiebeslissing leiden. In tegenstelling tot bij een afsluiting van een oppositie wordt er bij een buitenbehandeling gelaten oppositie niet gerestitueerd. Daarnaast kunnen er bij afsluiting eventueel gevolgen zijn voor de betrokken merken. Indien verweerder niet reageert wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van de rechten op zijn depot voor de waren en diensten waartegen oppositie ingesteld werd. Het Bureau zal in dit geval overgaan tot doorhaling van de betrokken waren en diensten van het geopponeerde merk⁹. Indien de oppositieafdeling tot een beslissing komt en de oppositie gegrond bevonden wordt, wordt het depot waartegen oppositie ingesteld werd doorgehaald voor de waren en diensten waartegen oppositie ingesteld werd. Bovendien is verweerder opposant 1.000 euro verschuldigd. Indien de oppositie afgewezen wordt, wordt het teken waartegen oppositie ingesteld werd ingeschreven, voor zover voldaan is aan alle vereisten. Opposant is in dit geval 1.000 euro verschuldigd aan verweerder. Indien de oppositie gedeeltelijk gegrond bevonden wordt, wordt het merk waartegen oppositie ingesteld werd doorgehaald voor de waren en diensten waarvoor de oppositie gegrond bevonden is. In dit geval is er geen kostenveroordeeling¹⁰.

7. Indien partijen het niet eens zijn met de beslissing van de oppositieafdeling kunnen zij beroep instellen binnen een

³ Dit verdrag zal overeenkomstig art. 6.2. in werking treden op de eerste dag van de derde maand, volgende op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Wat de vaststelling van het eerste uitvoeringsreglement betreft stelt art. 5.5. BVIE dat de huidige Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen bevoegd zijn om het eerste uitvoeringsreglement vast te stellen. Tot op heden is dit echter niet gebeurd. De nummering is gebaseerd op het ontwerp van uitvoeringsreglement.

⁴ Eenvormige Beneluxwet op de merken, getekend op 25 oktober 1966, *B.S.* 14 oktober 1969, zoals gewijzigd door het Protocol van 10 november 1983, *B.S.* 30 oktober 1986; het Protocol van 2 december 1992, *B.S.* 12 maart 1996; het Protocol van 7 augustus 1996, *B.S.* 26 oktober 1999 en het Protocol van 11 december 2001, *B.S.* 19 maart 2003.

⁵ Hierna BHIM, gevestigd in Alicante.

⁶ Bij het gemeenschapsmerk kan opposant zich ook op andere eerdere rechten zoals een oudere handelsnaam baseren; art. 6*quater* BMW (art. 2.14. BVIE); *infra*, nr. 34.

⁷ Hierna "het Bureau".

⁸ Art. 6*bis* BMW (nieuw art. 2.11. BVIE).

⁹ Art. 6*sexies* onder C BMW (art. 2.16. lid 3 BVIE).

¹⁰ Art. 6*sexies* onder C en E BMW (art. 2.16. leden 3 en 5 BVIE) *juncto* art. 52 UR (regel 1.32. nieuw UR).

termijn van twee maanden na de uitspraak. Partijen verzoeken dan de vernietiging van de beslissing van het Bureau. Het Bureau zelf is echter geen partij in deze procedure. Wat de territoriale bevoegdheid en de voorziening in cassatie betreft, zijn de regels van het beroep tegen een weigeringsbeslissing *mutatis mutandis* van toepassing¹¹.

8. Ten slotte staat het de partijen vrij om een nietigverkla-

ring van het merk te vorderen¹². Dit kan nuttig zijn indien het een depot betreft dat nog niet openstaat voor oppositie rekening houdend met de geleidelijke invoering van de oppositieprocedure aan de hand van de zogenaamde trapsgewijze openstelling¹³, indien de oppositietermijn al verstreken of zelfs indien er reeds oppositie ingesteld werd maar deze (gedeeltelijk) afgewezen werd en het depot bijgevolg (gedeeltelijk) ingeschreven werd.

2. PROCEDURELE ASPECTEN

9. Bij de invoering van de oppositieprocedure heeft de wetgever een aantal bepalingen opgenomen in de Eenvormige Beneluxwet op de merken. Het betreft de kernbepalingen van de oppositieprocedure waaraan niet zonder meer getornd kan worden, zoals de gronden voor indiening, opschorting en afsluiting van een oppositie, de vertegenwoordiging bij opposities¹⁴, het principe van hoor en wederhoor, de gevolgen van de oppositiebeslissing (voor het depot en de kostenveroordeling) en het beroep. Met het oog op een zo groot mogelijke flexibiliteit en rekening houdend met de geleidelijke uitbouw van de praktijk op Benelux-niveau werden procedurele en praktische bepalingen opgenomen in het uitvoeringsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken. Naar aanleiding van het nieuwe Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom zullen een aantal verduidelijkingen en nieuwigheden opgenomen worden in het uitvoeringsreglement.

2.1. Minnelijke schikking

10. Bij de uitwerking van de oppositieprocedure heeft de wetgever vooropgesteld de minnelijke schikking te willen aanmoedigen. Zo wordt de eigenlijke oppositieprocedure voorafgegaan door een periode van 2 maanden, de zgn. *cooling off*, tijdens dewelke partijen met elkaar in onderhandeling kunnen treden. Verder hebben de partijen de mogelijkheid om de oppositie onbeperkt **op te schorten** (weliswaar per periode van twee maanden). Zij kunnen dit in principe in elk stadium van de procedure doen tot het ogenblik waarop de oppositie klaar is voor beslissing. Indien de partijen onderling tot een akkoord zijn gekomen kan dit op verschillende wijzen tot uiting komen naar gelang de inhoud van de schikking: er kan besloten worden tot intrekking van de oppositie maar verweerder kan ook een beperking in de waren- en dienstenlijst van zijn depot of inschrijving laten

aantekenen of het depot volledig intrekken respectievelijk zijn inschrijving volledig doorhalen. Daarnaast wordt de oppositieprocedure in een aantal omstandigheden ambtshalve opgeschort. Dit is het geval wanneer de oppositie op een merkdepot berust, wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld of tijdens de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden¹⁵.

11. De cijfers van de voorbije twee jaren geven aan dat de minnelijke schikking inderdaad succesvol is. Van de 103 ontvankelijke opposities hebben er tot nog toe 2 tot een oppositiebeslissing geleid¹⁶. Daarnaast zijn er inmiddels 42 opposities afgesloten. Zeventien opposities werden ingetrokken door opposant. In 20 gevallen leidde een handeling van verweerder tot afsluiting van de oppositie: 15 depots werden ingetrokken, 3 inschrijvingen werden doorgehaald en in 2 opposities beperkte verweerder de waren en diensten van het merk waartegen oppositie ingesteld werd waardoor de oppositie afgesloten werd. Daarnaast werd 1 oppositie buiten behandeling gelaten omdat opposant geen argumenten indiende en werden 3 depots ambtshalve ingetrokken omdat verweerder niet op de argumenten van opposant reageerde. Ten slotte werd 1 depot ambtshalve afgesloten naar aanleiding van een definitieve weigering van het depot waartegen oppositie ingesteld werd.

12. Opschorting en met name een verlenging van de opschorting op gezamenlijk verzoek van de partijen is een aanwijzing dat de partijen tot een minnelijke schikking trachten te komen. Beide partijen zijn het immers met elkaar eens om de aanvang van de procedure uit te stellen in een poging tot een regeling te komen zonder dat het Benelux-Merkenbureau hieraan te pas hoeft te komen.

13. Als we de opschorting van naderbij bekijken stellen we vast dat er momenteel 90 maal opgeschort is op verzoek van

11. Art. 6septies BMW (art. 2.17. BVIE).

12. Art. 14 BMW (art. 2.28. BVIE).

13. *Infra*, nr. 22.

14. Art. 6quinquies BMW (art. 2.15. BVIE) legt immers voorwaarden op aan diegenen die als vertegenwoordiger willen optreden in een oppositieprocedure. Dit artikel is op dit ogenblik nog niet in werking getreden.

15. Art. 6sexies onder B BMW (art. 2.16. lid 2 BVIE).

16. Aangezien de eerste opposabele merken in februari 2004 gepubliceerd werden betreft dit opposities ingediend tussen 1 maart 2004 en 1 maart 2006. Op dat ogenblik waren er 124 opposities ingediend waarvan 21 onontvankelijk. Met andere woorden: 103 opposities waren ontvankelijk.

de partijen¹⁷. Die 90 opschortingen zijn gespreid over 29 procedures. Er wordt met andere woorden in 28,15% van de ontvankelijke opposities opgeschort op verzoek. Partijen verzochten in 25 procedures om een verlenging van de cooling off (dus vóór aanvang van de procedure) en in 4 procedures om opschorting na de aanvang van de procedure. Van de 29 opgeschorte procedures zijn er inmiddels 8 afgesloten¹⁸. Van de 61 nog lopende opposities trachten de partijen in 21 procedures tot een minnelijke schikking te komen (blijkens de opschortingen op verzoek).

14. Uit deze cijfers blijkt dus dat partijen vaak wel degelijk bereid zijn om tot een minnelijke schikking te komen. Of de minnelijke schikking op Benelux niveau even succesvol is als elders kan op dit ogenblik echter nog niet vastgesteld worden.

2.2. Talenregime

15. Wat het talenregime betreft voorziet de Benelux-procedure in een uniek systeem dat verband houdt met het feit dat het Benelux-Merkenbureau twee officiële talen heeft, namelijk het Nederlands en het Frans. De proceduretaal is niet alleen de taal waarin de procedure gevoerd wordt¹⁹ maar ook de beslissing opgesteld wordt. De proceduretaal is altijd een taal van het Bureau. In beginsel wordt deze bepaald door de taal van het depot van de verweerder. Opposant kan evenwel een alternatief voorstel doen waarmee de verweerder akkoord kan gaan. Indien dit niet het geval is blijft de proceduretaal de taal van het depot van verweerder. Voor Benelux-depots is dit het Frans of het Nederlands, voor internationale inschrijvingen is dit het Frans tenzij verweerder expliciet voor het Nederlands kiest. Indien verweerder akkoord gaat met het voorstel van opposant is de proceduretaal de taal van het Bureau zoals voorgesteld door opposant²⁰.

16. Partijen kunnen evenwel stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal indienen. Indien het Bureau oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn worden ze in aanmerking genomen.

17. Indien de partijen hierom verzocht hebben zorgt het Bureau voor een vertaling in de andere Benelux-taal. Daarnaast kan opposant voorstellen om het Engels te gebruiken

voor de uitwisseling van de argumenten. Een keuze voor het Engels houdt in dat partijen argumenten enkel in het Engels kunnen uitwisselen. Dit neemt niet weg dat de oppositiebeslissing opgesteld wordt in de taal van de procedure. Overigens verzorgt het Bureau geen vertaling van en naar het Engels.

18. Zoals verwacht is het Nederlands als proceduretaal vastgesteld in het merendeel van de oppositieprocedures. Dit is immers in overeenstemming met het groot aantal Benelux-depots dat in het Nederlands ingediend wordt. In 85 opposities (82,52%) werd het Nederlands als proceduretaal vastgesteld, in 11 opposities (10,68%) het Frans en in 7 opposities (6,80%) moet de proceduretaal nog vastgesteld worden²¹.

19. In 46 opposities (44,66%) gaven partijen aan een vertaling te wensen in de eigen taal van voorkeur indien de argumenten in een andere Benelux-taal ingediend zouden worden. Tot nog toe heeft het Bureau geen vertalingen verricht.

20. Wat het gebruik van het Engels betreft heeft opposant in 41 opposities (39,80%) voorgesteld om gebruik te maken van het Engels. Slechts in 12 opposities ging verweerder in op het voorstel van opposant. In 8 gevallen betreft dit opposities waarbij partijen een verschillende taal van voorkeur hadden. Anders gesteld wisselen partijen in één op negen opposities argumenten uit in het Engels.

2.3. Ontvankelijkheidsvoorwaarden

21. Bij de invoering van de oppositieprocedure heeft de wetgever ervoor gekozen om de **ontvankelijkheidsvoorwaarden** minimaal te houden teneinde geen onnodig hoge drempels te creëren. De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn vastgesteld in artikel 38 van het uitvoeringsreglement²² en betreffen: a) gegevens ter identificatie van opposant, b) zijn hoedanigheid, c) gegevens ter identificatie van het oudere merk, d) gegevens ter identificatie van het merk waartegen oppositie ingesteld wordt, e) de waren of diensten waarop de oppositie berust, f) de waren en diensten waartegen de oppositie is ingesteld, g) de betaling en ten slotte, h) de oppositie-termijn.

22. Daarenboven moet er bij de indiening van een oppositie rekening gehouden worden met de **trapswijze open-**

17. Daarnaast werd er 4 keer ambtshalve opgeschort: 3 keer omdat oppositie gebaseerd was op een aanvraag en 1 keer omdat een vordering tot nietig/vervalvenverklaring tegen het ingeroepen recht werd ingesteld.

18. 7 procedures werden vóór en 1 procedure na aanvang afgesloten; 2 depots/inschrijvingen en 6 opposities werden ingetrokken.

19. Met uitzondering van de gevallen waarin partijen voor het Engels gekozen hebben: in deze gevallen worden de argumenten ingediend in het Engels; de oppositiebeslissing wordt echter opgesteld in het Frans of Nederlands.

20. Art. 40 UR (regel 1.20. nieuw UR).

21. De opposant heeft zijn voorkeur al doorgegeven maar de termijn van verweerder om de voorkeur van opposant al dan niet te aanvaarden is nog niet afgelopen.

22. Regel 1.18. nieuw UR.

stelling van de procedure. Bij de invoering van de oppositieprocedure in de Benelux heeft men zich geïnspireerd op het Franse systeem en ervoor gekozen om de procedure geleidelijk in te voeren. De ervaring bij het BHIM in Alicante heeft immers geleerd dat een volledige openstelling het gevaar inhoudt dat men overspoeld wordt door opposities. Dit heeft tot nadeel dat de praktijk en het beleid niet geleidelijk uitgebouwd kunnen worden en dat de behandeling van de procedures eventueel niet in optimale omstandigheden kan verlopen. Bijgevolg heeft de Benelux wetgever een artikel III ingelast in het Protocol van 11 december 2001 waarin de mogelijkheid om oppositie in te dienen afhankelijk gesteld wordt van het depot waartegen oppositie ingesteld wordt en meer bepaald van de depotdatum alsook van de klassen waarvoor merkbescherming aangevraagd is. Sinds 1 januari 2004 kan er oppositie ingesteld worden tegen depots van na deze datum die tenminste waren uit de klassen 2, 20 of 27 bevatten. Op 1 januari 2005 werd oppositie opengesteld voor depots van na deze datum die tenminste waren in de klassen 6, 8, 13, 15, 17, 19 en 21 bevatten. Sinds 1 januari 2006 zijn alle depots verricht na deze datum voor oppositie opengesteld. De trapsgewijze openstelling is enkel een systeem om de opposabele depots te beperken. Dit houdt geenszins een beperking van de oppositie in: oppositie moet niet noodzakelijk tegen waren uit de opengestelde klassen ingesteld worden. De enige vereiste is dat het depot waartegen oppositie ingesteld wordt tenminste een opengestelde klasse bevat. Daarenboven kan de oppositie verdergezet worden indien verweerder achteraf een warenbeperking doorvoert²³. Hierbij dient benadrukt te worden dat de depotdatum – en niet de publicatie- of inschrijvingsdatum – van belang is voor de trapsgewijze openstelling van de klassen. De publicatiedatum speelt wel een rol voor de **oppositietermijn**. Deze termijn bedraagt twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van publicatie (dus tot en met de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van publicatie). Voor Benelux-merken is de publicatiedatum in het Merkenregister, voor internationale inschrijvingen met geldigheid in de Benelux de publicatiedatum in de *Gazette des marques internationales* (van het OMPI) bepalend²⁴.

23. Wat de **hoedanigheid** van de opposant betreft, dient deze aan te geven dat hij optreedt als deposant of, in voorkomend geval, als licentiehouders. Indien bij onderzoek van de oppositieakte blijkt dat de opposant noch als deposant noch als licentiehouders aangetekend is in het register wordt de oppositieakte geacht een impliciet verzoek te zijn tot aante-

kening van een licentie of overdracht in het register. In het licht van de bestaande rechtspraak²⁵ heeft de wetgever zich flexibel opgesteld en gezocht naar een oplossing die de opposant alsnog de mogelijkheid geeft om de situatie recht te zetten en de registergegevens in orde te brengen, weliswaar mits deze aanpassing binnen een strikte termijn gebeurt. De oppositie is dan ontvankelijk op voorwaarde dat de opposant binnen een termijn van twee weken voldoet aan de regularisatievereisten voor de aantekening van de overdracht of de licentie. Indien de opposant niet correct regulariseert en hij slechts één ouder recht inroep is de oppositie alsnog retroactief onontvankelijk. Indien er meerdere ingeroepen rechten zijn is de oppositie ontvankelijk voor de rechten waarvan de gegevens zoals opgegeven door de opposant overeenstemmen met die in het Merkenregister. De andere ingeroepen rechten zullen buiten beschouwing gelaten worden. Deze regeling wordt opgenomen in het nieuwe uitvoeringsreglement²⁶.

24. Artikel 36 van het uitvoeringsreglement stelt dat de **waren en diensten** die betrokken zijn in de oppositie dienen opgegeven te worden. Er wordt echter onmiddellijk toegevoegd dat, indien er geen waren en diensten gespecificeerd worden in de oppositieakte, de oppositie verondersteld wordt te berusten op of gericht te zijn tegen alle waren en diensten waarop het oudere merk respectievelijk het geopponeerde merk betrekking heeft. Momenteel is het slechts mogelijk om in de oppositieakte waren- en dienstenklassen aan te duiden. Achteraf kunnen de waren en diensten beperkt worden tot het ogenblik waarop de oppositie klaar is voor beslissing. Na de inwerkingtreding van het nieuwe uitvoeringsreglement zal het mogelijk zijn om de waren- en dienstenopgave al in de oppositieakte zelf te specificeren²⁷. Dit echter op voorwaarde dat de gebruikte bewoording overeenstemt met die van het bestaande depot of de bestaande inschrijving. Verdere beperkingen kunnen later nog aangebracht worden. Dit impliceert dat waren- en dienstenbeperkingen opgegeven dienen te worden in de proceduretaal.

25. Wat de **betaling** betreft dient momenteel het volledige bedrag van de opposietaks (dus met inbegrip van supplementen in geval van meer dan drie ingeroepen rechten) betaald te zijn binnen de opposietermijn. Indien dit niet het geval is, is de oppositie onontvankelijk. Na de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag zal het mogelijk zijn de betaling van de opposietaks op te splitsen in een gedeelte dat op het ogenblik van indiening van de oppositie betaald dient te zijn (namelijk 40% van de rechten) en het resterend bedrag,

^{23.} Op voorwaarde dat de opposant oppositie instelde tegen waren en diensten die niet doorgehaald werden; anders is de oppositie zonder voorwerp en wordt ze afgesloten.

^{24.} Art. 6^{quater} respectievelijk 8^{bis} BMW (art. 2.14. lid 1 en 2.18. BVIE).

^{25.} Rechtspraak waarin gesteld wordt dat een niet in het register aangetekende licentie in sommige gevallen wel teruggeworpen kan worden aan partijen; zie o.m. in het arrest van het Benelux Hof 28 februari 2003, *Zoontjes Beton/Kijlstra*, zaak A 2001/2.

^{26.} Regel 1.18. lid 5 nieuw UR. Hetzelfde geldt voor een recht dat vervallen is maar nog binnen de *délai de grâce* valt en dus nog vernieuwd kan worden mits betaling van een supplement; zie regel 1.18. lid 6 nieuw UR.

^{27.} Regel 1.16. lid 4 nieuw UR.

dat ten laatste betaald dient te zijn op het ogenblik van aanvang van de procedure. Bovendien voorziet het nieuwe reglement in een oplossing voor het geval er meer dan drie ingeroepen rechten zijn maar er geen supplementen betaald werden: in dit geval is de oppositie ontvankelijk maar worden alleen de eerste drie door de opposant ingeroepen rechten in aanmerking genomen²⁸. Deze opsplitsing van de takken werd ingevoegd om de drempel van de relatief hoge oppositietaks te verlagen. Bovendien verlicht dit de administratieve lasten van het Bureau. Gezien het grote aantal voortijdig afgesloten opposities dient het Bureau door de splitsing immers minder te restitueren, hetgeen de administratie vereenvoudigt. De invoering van de mogelijkheid tot splitsing van de taks ontnemt opposant echter niet de mogelijkheid om het volledige bedrag in één keer over te maken tijdens de oppositietermijn, bijvoorbeeld om minder termijnen te moeten bewaken.

26. Wat de **andere voorwaarden** betreft, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen ontbrekende elementen en onvolledige stukken. Indien het Bureau vaststelt dat de akte van oppositie niet voldoet aan andere vereisten dan die bedoeld in artikel 38 van het uitvoeringsreglement, doet het hiervan mededeling aan de opposant en stelt hem een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten. In dit geval wordt er niets gerestitueerd. Indien het daarentegen andere door partijen ingediende stukken betreft (zoals het ontbreken van een tweede exemplaar van de ingediende documenten) stelt het Bureau een termijn van twee maanden om de vastgestelde gebreken op te heffen²⁹. Indien deze gebreken niet tijdig worden opgeheven, wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend. Dit betekent echter niet dat daardoor de oppositie automatisch buiten behandeling gelaten of afgesloten wordt³⁰.

27. Tot nog toe werden er 124 opposities ingediend waarvan er 21 niet ontvankelijk waren³¹: 17 ervan werden ingediend tegen een merk dat wegens de invoering in 2004 en de tragsgewijze openstelling van de klassen niet voor oppositie vatbaar was. Twee opposities werden buiten de oppositietermijn ingediend. In twee gevallen kon niet opgemaakt worden wat opposant beoogde³².

28. Wat de ontvankelijkheidsvoorwaarden betreft is het duidelijk dat de wetgever geopteerd heeft voor een zo laag

mogelijke drempel. Twee jaar na de invoering van de procedure blijkt men nog enigszins te worstelen met het principe van de tragsgewijze openstelling per klasse. Deze grond zal echter in de toekomst verdwijnen aangezien dit probleem zich enkel stelt voor depots ingediend vóór 1 januari 2006.

2.4. Gebruiksbewijzen

29. Bij de invoering van de oppositieprocedure heeft de wetgever aangegeven de partijen één keer de mogelijkheid te willen geven hun argumenten uiteen te zetten. Uitzondering hierop vormt het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen. In dat geval heeft verweerder nog steeds slechts één keer de kans om te reageren op de argumenten van opposant, maar hij kan het ogenblik kiezen. Hij kan ingaan op de argumenten van de opposant wanneer hij om bewijzen van gebruik vraagt óf wanneer hij op de bewijzen van gebruik reageert. In het eerste geval kan hij achteraf alleen nog reageren op de bewijzen van gebruik. Dit impliceert dat indien verweerder besluit om gebruiksbewijzen te vragen, de oppositieprocedure vier maanden langer kan duren. Hierbij dient in het algemeen opgemerkt te worden dat de partijen de duur van de procedure kunnen beïnvloeden. Immers, indien zij in het begin van de termijnen reageren begint de termijn van twee maanden voor de andere partij sneller te lopen. Het Bureau stuurt deze reactie namelijk onmiddellijk door naar de wederpartij, zonder het einde van de termijn van twee maanden af te wachten indien dit aangegeven wordt door partijen. Opposant kan de procedure trachten te versnellen door reeds bij de indiening van zijn argumenten gebruiksbewijzen te voegen. Deze bewijzen kunnen echter enkel als gebruiksbewijzen in aanmerking genomen worden indien opposant ze als dusdanig identificeert en hij daarbij aangeeft dat zij volledig zijn (met andere woorden dat hij er geen meer aan toe wenst te voegen). In dit geval heeft verweerder de mogelijkheid zowel op argumenten als gebruiksbewijzen te reageren.

30. Indien verweerder om bewijzen van gebruik van het eerder recht verzoekt, dient opposant aan te tonen dat zijn recht niet vervallen verklaard kan worden ingevolge artikel 5 lid 2 BMW³³. Wat de termijn betreft dient opposant aan te tonen dat hij het ingeroepen recht normaal gebruikt heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld³⁴.

²⁸ Indien er meer ingeroepen rechten zijn maar het betaalde bedrag niet alle rechten dekt worden de ingeroepen rechten in aanmerking genomen waarvoor het betaalde bedrag volstaat, rekening houdend met de volgorde waarin de rechten door opposant opgegeven werden.

²⁹ Art. 39 lid 2 uitvoeringsreglement (regel 1.19. lid 2 nieuw UR).

³⁰ Dit kan wel het geval zijn bijvoorbeeld indien geen enkel document in tweevoud ingediend is. Maar indien dit enkel betrekking heeft op een deel van de documenten worden de andere wel in overweging genomen.

³¹ *Supra*, noot 39.

³² Eén keer werd het verkeerde formulier gebruikt en één keer konden de gegevens niet geïdentificeerd worden en heeft opposant niet gereageerd op een verzoek van het Bureau om toelichting.

³³ Regel 1.17. lid 1 onder d, e en f nieuw UR en regel 1.29. nieuw UR.

³⁴ Tenzij er een geldige reden aangevoerd kan worden waarom dit niet het geval was.

Het betreft hier geen gebruik gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar maar een normaal gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het geopponeerde merk. Voor depots ingediend vóór 2004 werd geen inschrijvingsdatum vastgesteld. In voorkomend geval geeft het Bureau een verklaring af over de datum die voor het betreffende depot onder de werking van het thans geldende uitvoeringsreglement de datum van inschrijving zou zijn geweest. Dit is het ogenblik waarop de onderzoeker zijn akkoord gegeven heeft om het depot in te schrijven.

31. Bij de beoordeling van de gebruiksbewijzen gaat het Bureau uit van de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is en waartegen ze ingesteld is. Indien verweerder om gebruiksbewijzen verzocht heeft neemt het Bureau het ingeroepen recht enkel in aanmerking voor de waren en diensten waarvoor effectief gebruik aangetoond werd. Indien opposant er niet in slaagt gebruik aan te tonen voor sommige van de ingeroepen waren en diensten dan neemt het Bureau deze niet in aanmerking voor de beoordeling van de oppositie. Deze benaderingswijze is in overeenstemming met de praktijk bij het gemeenschapsmerk en wordt opgenomen in het nieuwe uitvoeringsreglement³⁵.

32. Zoals eerder al aangehaald werd moeten stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen niet noodzakelijk in een taal van het

Bureau ingediend worden, op voorwaarde dat ze voldoende begrijpelijk zijn om een normaal gebruik aan te tonen in de relevante periode.

33. In oppositie 2000008³⁶ verzocht verweerder om gebruiksbewijzen van de twee ingeroepen rechten. Het Bureau oordeelde dat dit verzoek enkel gegrond was voor het eerste ingeroepen recht aangezien het tweede ingeroepen recht jonger was dan vijf jaar. Verweerder voerde aan dat het tweede ingeroepen recht gedeponerd werd om aan de gebruiksverplichting te ontsnappen. Het Bureau stelde echter dat het niet aan het Bureau is om te oordelen over de opportuniteit van indiening van een tweede merk. Dit argument is met andere woorden niet relevant. Daarnaast voerde verweerder aan dat de bewijzen van gebruik van opposant niet in aanmerking genomen konden worden omdat zij niet in de proceduretaal ingediend werden. Het Bureau wees er echter op dat de bewijzen van gebruik niet in de proceduretaal opgesteld moeten zijn en het Bureau de betrokken stukken voldoende begrijpelijk achtte. Het Bureau oordeelde dat de ingediende documenten niet toelaten te besluiten dat het ingeroepen recht normaal gebruikt was in het Benelux-gebied in de gestelde periode van vijf jaar. Vervolgens ging het verder met de beoordeling van de oppositie aan de hand van het tweede ingeroepen recht, waarvoor opposant geen gebruiksbewijzen diende voor te leggen.

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN OPPOSITIES

34. Wat de inhoudelijke beoordeling van opposities betreft heeft het Bureau zich toegelegd op bestaande rechtspraak en dan met name deze van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van het Benelux-Gerechtshof. Niemand zal de gelijkenissen met de beoordeling in Alicante ontgaan zijn. Desalniettemin zijn er duidelijk verschillen. In de eerste plaats met de tekens waartegen oppositie ingesteld kan worden: dit zijn jongere Benelux-depots of -inschrijvingen en internationale inschrijvingen met geldigheid in de Benelux. Daarnaast verschilt het Benelux-systeem met het communautaire in de gronden waarop oppositie ingesteld kan worden. De gronden voor Benelux-oppositie zijn opgenomen in artikel 6^{quater} BMW³⁷; het betreft a) dezelfde tekens voor dezelfde waren en diensten, b) dezelfde of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ont-

staan of c) een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekende merk in de zin van artikel 6^{bis} van het Verdrag van Parijs. In tegenstelling tot het gemeenschapsmerksysteem kan er in de Benelux geen oppositie ingesteld worden tegen dezelfde of overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren en diensten. Bovendien kan opposant enkel eerdere merkrechten inroepen.

35. Indien opposant inroept dat er sprake is van dezelfde tekens voor dezelfde waren en diensten moet het Bureau niet nagaan of er verwarringsgevaar is en kan de oppositie, afhankelijk van het geval, na vergelijking van de tekens en/of de waren en diensten toegewezen of afgewezen worden. Indien er sprake is van overeenstemmende tekens of soortgelijke waren of diensten is het Bureau echter wel gehouden na te gaan of er sprake is van verwarringsgevaar bij het betrokken publiek. In de eerste twee oppositiebeslissingen³⁸

³⁵. Regel 1.17. lid 1 onder d, e en f nieuw UR; rechtspraak: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna H.v.J. EG) 11 november 1997, C-251/95, *Sabel-Puma*; H.v.J. EG 29 september 1998, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*; 22 juni 1999, zaak C-39/97; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, zaak C-342/97; zie ook o.a. Benelux Hof 2 oktober 2000, *Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges*, zaak A 98/3; Benelux Hof 7 juni 2002, *Marca Mode/Adidas*, zaak A 98/5.

³⁶. Oppositiebeslissing van 29 juni 2005, overwegingen 18 en 25 tot en met 43.

³⁷. Art. 2.14. BVIE.

³⁸. Oppositiebeslissing van 29 juni 2005 in oppositie 2000008 en oppositiebeslissing van 5 september 2005 in oppositie 2000019, gepubliceerd op de site van het Benelux-Merkenbureau (www.bmb-bbm.org onder oppositie).

heeft het Bureau de toon gezet en de rechtspraak op Europees en Benelux-niveau overgenomen³⁹. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Hierbij speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Hij neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien wordt er rekening gehouden met het feit dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat.

36. Bij de beoordeling van de gegrondheid van een oppositie houdt het Bureau het principe van de globale beoordeling aan: de tekens en de waren en diensten worden met elkaar vergeleken en vervolgens in een ruimer kader geplaatst, rekening houdend met andere factoren.

3.1. Vergelijking van de tekens

37. 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. Het Bureau maakt vervolgens een visuele, fonetische en conceptuele vergelijking tussen de tekens.

38. In oppositie 2000008 vergeleek het Bureau het woordmerk ETEX met het gecombineerd woord-beeldmerk bestaande uit het woord ETEC geplaatst op een ellips op de achtergrond.



39. Het Bureau oordeelde als volgt: “... 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. Dit is niet anders in geval van het teken waartegen oppositie ingesteld wordt, waar het wordelement ETEC het dominante onderdeel in het beeldmerk is.... Bij (overwegend) verbale merken of merken

waarbij het wordelement dominant is, is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval; ... het betreft een kort merk bestaande uit vier letters waarvan het eerste identieke gedeelte uit drie letters bestaat. Dit identieke gedeelte zal dan ook duidelijker herinnerd worden dan de rest. In dergelijke gevallen heeft het eerste gedeelte een omvangrijke invloed op de beoordeling van de totaalindruk van het merk. De toevoeging van de ellips is niet onderscheidend genoeg om afbreuk te doen aan de grote visuele overeenkomst. Het publiek zal dit als een ondergeschikt versieringselement opvatten dat niet in de herinnering beklijft...”. Het Bureau besloot dat de tekens visueel en fonetisch overeenstemmen. Op begripsmatig vlak, aldus het Bureau, hebben de betrokken tekens geen specifieke betekenis en is er dus geen sprake van overeenstemming of verschillen tussen de tekens. Het feit dat er sprake is van merken die bestaan uit fantasie-elementen zonder betekenis brengt met zich mee dat de merken een intrinsiek onderscheidend vermogen hebben.

40. In oppositie 2000019 vergeleek het Bureau het ingeroepen recht, het woordmerk FIRST met een gecombineerd woord-beeldmerk bestaande uit het cijfer “1” aangebracht op een jeton of een munt die gedeeltelijk in de gleuf van een spaarpot steekt en geplaatst is op een zwarte cirkel.



Het Bureau oordeelde dat er op visueel en fonetisch vlak geen overeenstemming is tussen de tekens. Wat de conceptuele vergelijking betreft stelde het Bureau dat er een gelijkenis is tussen de tekens doordat zij beide naar een hoedanigheid, waarde of tijdsaanduiding verwijzen en aanprijzend zijn. Desalniettemin is deze gelijkenis volgens het Bureau niet voldoende om vast te stellen dat de tekens zonder meer overeenstemmen op conceptueel vlak. Het gecombineerde teken heeft immers nog een andere betekenis en verwijst volgens het Bureau naar het economische karakter van de waren en diensten waarvoor het gedeponeed is⁴⁰.

3.2. Vergelijking van waren en diensten

41. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten 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 concurre-

³⁹. H.v.J. EG, *Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd; zie ook oppositiebeslissing van 29 juni 2005, overweging 48 en oppositiebeslissing van 5 september 2005, overweging 28; zie ook voetnoot 37.

⁴⁰. Oppositiebeslissing van 5 september 2005, overwegingen 35 tot en met 55.

rende dan wel complementaire karakter ervan⁴¹. Hierbij is de classificatie in principe niet noodzakelijk doorslaggevend maar ze kan wel een rol spelen. Het blijft een beoordeling van het concrete geval.

42. Wat de vergelijking tussen waren en diensten betreft zijn diensten en waren in het algemeen naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van de waren en diensten ook verschillend is. Het is echter mogelijk dat ze soortgelijk bevonden worden, rekening houdend met de verschillende factoren. Vaak kunnen diensten immers ook niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van waren.

43. Zoals al eerder aangehaald werd worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Indien verweerder om gebruiksbewijzen verzocht heeft, worden enkel die waren en diensten in overweging genomen waarvoor opposant voldoende gebruiksbewijzen voorgelegd heeft.

44. In oppositie 2000008⁴² waren niet alle waren en diensten van de merken aan de orde. Oppositant had een beperking aangebracht zowel aan de waren en diensten van het merk waartegen oppositie ingesteld werd als aan die van het merk waarop oppositie gebaseerd was. Het eerste ingeroepen recht werd niet in overweging genomen wegens onvoldoende bewijs van normaal gebruik van het teken. Vervolgens verwierp het Bureau het argument van verweerder dat het teken ETEC alleen gebruikt werd voor een deel van de waren waarvoor gedeponneerd is. Het Bureau stelde dat er geen expliciet verzoek tot beperking van de waren en diensten ingediend was en dat het bijgevolg moest uitgaan van de waren en diensten zoals aangeduid in het depot. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft stelde het Bureau dat de waren in klassen 2, 17 en 19 soortgelijk waren. Ook voor de diensten in klasse 37 oordeelde het Bureau dat er sprake was van soortgelijkheid met de waren van het ingeroepen recht. Dit onder meer omdat de betrokken waren en diensten complementair zijn en de diensten niet uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik te maken van de betreffende waren.

45. In oppositie 2000019⁴³ meenden zowel opposant als verweerder dat de waren identiek of soortgelijk waren. Het Bureau sloot zich hierbij aan.

3.3. Globale beoordeling

46. Zoals eerder werd aangegeven dient het Bureau een globale beoordeling te maken om te besluiten of er al dan niet sprake is van verwarringsgevaar. Ook hier wordt de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen toegepast.

47. Het Bureau plaatst de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten in een ruimer kader waarbij ook andere factoren in overweging genomen worden. Met name het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, het intrinsiek onderscheidend vermogen van het ouder recht, de bijzondere bekendheid van het ouder recht indien deze aangetoond werd, spelen een rol naast de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn⁴⁴.

48. Bij de globale beoordeling zijn de vergelijking van de tekens en die van de waren en diensten communicerende vaten: er is 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 omgekeerd⁴⁵. Dit geldt eveneens voor de verschillende onderdelen van de vergelijking van de tekens: het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat een erg sterke overeenstemming op visueel vlak overheerst op een conceptueel verschil.

49. Daarnaast houdt het Bureau rekening met het principe uit de heersende rechtspraak dat een groter onderscheidend vermogen een ruimere beschermingsomvang inhoudt⁴⁶.

50. Tenslotte kan het Bureau niet zomaar voorbijgaan aan algemeen bekende feiten. Feiten die niet betwist zijn worden als door de tegenpartij aanvaard beschouwd. Dit wordt gepreciseerd in het nieuwe uitvoeringsreglement⁴⁷. Juridi-

⁴¹. H.v.J. EG, *Canon*, reeds geciteerd.

⁴². Oppositiebeslissing van 29 juni 2005, overwegingen 62 tot en met 73.

⁴³. Oppositiebeslissing van 5 september 2005, overwegingen 29 tot en met 34.

⁴⁴. H.v.J. EG, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd.

⁴⁵. H.v.J. EG, *Canon* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds geciteerd.

⁴⁶. H.v.J. EG, *Sabel*, r.o. 24; *Canon*, r.o. 18 en *Lloyd*, r.o. 22, reeds geciteerd.

⁴⁷. Regel 1.25. onder d nieuw UR.

sche punten worden echter steeds bestudeerd door de oppositieafdeling.

51. In oppositie 2000008 stelde het Bureau dat het in aanmerking komend publiek zowel uit niet-professionele als uit professionele gebruikers bestaat. Het Bureau achtte de aandacht van het relevante publiek van een hoger niveau dan bij de aankoop van alledaagse producten. *Isoleren is immers geen dagelijkse aangelegenheid, maar een eenmalige onderneming waarbij de consument zich goed laat voorlichten omtrent de verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om een eindresultaat van goede kwaliteit te bereiken*⁴⁸. Wat de distributiekanaalen betreft worden de waren via dezelfde kanalen verdeeld. Bovendien heeft het ingeroepen recht, aldus het Bureau, een groot onderscheidend vermogen. *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 (...). Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en de vastgestelde identiteit respectievelijk soortgelijkheid tussen de waren en diensten is er voor de klassen 2, 17, 19 en 37 sprake van een gevaar voor verwarring.* De oppositie werd geheel toegewezen.

52. In oppositie 2000019 oordeelde het Bureau dat het betrokken publiek slechts een gedeelte is van het grote

publiek, namelijk personen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van tabak en accessoires hiervoor. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is voor tabaksproducten meer dan gemiddeld. Het betreft weliswaar een relatief goedkoop consumptieproduct, maar de consumenten zijn in de betrokken branche zeer trouw aan de smaak en aan het merk. Bijgevolg zullen ze sneller het merk van hun voorkeur identificeren. Dit impliceert dat er een grotere overeenstemming tussen de tekens vereist is om te besluiten dat verwarringsgevaar aanwezig is. Daarenboven herinnert het Bureau eraan dat het verwarringsgevaar groter is naarmate het ingeroepen recht een groter onderscheidend vermogen heeft. Zo is het niet uitgesloten dat een conceptuele overeenstemming tussen de tekens, die voortvloeit uit het feit dat beide tekens gebruik maken van beelden met dezelfde semantische inhoud, tot verwarringsgevaar kan leiden indien het oudere teken een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, hetzij intrinsiek, hetzij door de bekendheid bij het publiek. Aangezien het eerder ingeroepen recht in oppositie 2000019 geen bijzonder onderscheidend vermogen heeft en opposant geen bijzondere bekendheid van het teken ingeroepen heeft volstaat de louter conceptuele overeenstemming niet om te besluiten dat verwarringsgevaar aanwezig is. Het Bureau wijst op de verschillen tussen de tekens en op het hoge aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek en besluit dat er geen verwarringsgevaar is tussen de betrokken merken⁴⁹.

4. CONCLUSIE

53. Twee jaar na de invoering van de oppositieprocedure in de Benelux heeft het Benelux-Merkenbureau zich toegelegd op het uitwerken van de administratieve en procedurele bepalingen. De vooropgestelde richtsnoeren lijken gehaald te worden maar de procedure wordt constant tegen het licht gehouden met het oog op verduidelijkingen en verbeteringen. De eerste aanpassingen worden opgenomen in het uitvoeringsreglement bij het nieuwe verdrag. Wat de oppositie-

beslissingen betreft zijn er tot nog toe slechts twee opposities uitgemond in een beslissing. Dit wordt verklaard door de geleidelijke openstelling van de oppositieprocedure en het grote aantal voortijdige afsluitingen en opschortingen. Nu is het wachten op het effect van de volledige openstelling, waarvan de eerste tekenen in april 2006 gevoeld zullen worden.

⁴⁸. Oppositiebeslissing van 29 juni 2005, overweging 77.

⁴⁹. Oppositiebeslissing van 5 september 2005, overwegingen 57 tot en met 67.