

***RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET
BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN
DE INTERNE MARKT (MERKEN,
TEKENINGEN EN MODELLEN)
BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN***

DEEL C

OPPOSITIE

AFDELING 0

INLEIDING

Inhoudsopgave

1	Overzicht van de oppositieprocedure – het verschil tussen ‘absolute gronden’ en ‘relatieve gronden’ voor weigering van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk	3
2	De gronden voor oppositie	3
3	De ‘oudere rechten’ waarop de oppositie gebaseerd moet zijn	4
4	Het doel van oppositieprocedures en de meest doelmatige manier om ze te behandelen.....	5
	BIJLAGE.....	8
	Inhoud en opbouw van oppositiebeslissingen.....	8
1	Algemene opmerkingen	8
2	Procedurale regels – ontvankelijkheid, substantiëring	10
3	Bewijs van gebruik	10
4	Artikel 8, lid 1, onder a), VGM	10
5	Artikel 8, lid 1, onder b), VGM.....	11
	5.1 Vergelijking van waren en diensten.....	11
	5.2 Vergelijking van tekens.....	12
	5.3 Onderscheidende en dominante elementen van de merken	12
	5.4 Onderscheidend vermogen van het oudere merk	13
	5.5 Relevant publiek en aandachtsniveau.....	13
	5.6 Algemene beoordeling, overige argumenten en conclusie	13
6	Artikel 8, lid 3, VGM	14
7	Artikel 8, lid 4, VGM	15
	7.1 Gebruik in het economisch verkeer van meer dan alleen plaatselijke betekenis	15
	7.2 Het recht op grond van nationale wetgeving	15
	7.3 Het recht van de opposant ten opzichte van het bestreden merk.....	15
	7.4 Inachtneming van het criterium van de nationale wetgeving	16
8	Artikel 8, lid 5, VGM	16
	8.1 Vergelijking van tekens.....	16
	8.2 Bekendheid van het oudere merk.....	17
	8.3 Aantasting van bekendheid	17
	8.4 Rechtvaardiging van het gebruik.....	17

1 Overzicht van de oppositieprocedure – het verschil tussen ‘absolute gronden’ en ‘relatieve gronden’ voor weigering van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk

‘Oppositie’ is een procedure die bij het BHIM wordt gevolgd wanneer een derde op grond van een ouder recht dat hij bezit het Bureau om afwijzing verzoekt van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk of van een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen.

Wanneer een oppositie wordt ingediend tegen een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, moeten alle verwijzingen in deze richtlijnen naar aanvragen van Gemeenschapsmerken tevens worden opgevat als verwijzingen naar internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen. Er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor internationale merken, met inbegrip van specificaties voor opposities.

Krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de ‘VGM’) moet een oppositie gebaseerd zijn op door de opposant gehouden rechten in een ouder merk of andere oudere rechten. De gronden waarop een oppositie kan worden gebaseerd, worden aangeduid als ‘relatieve weigeringsgronden’, waarvoor de relevante bepalingen zijn vastgesteld in het gelijknamige artikel 8 van de VGM. In tegenstelling tot absolute weigeringsgronden, die ambtshalve door het Bureau worden onderzocht (waarbij opmerkingen van derden in aanmerking kunnen worden genomen hoewel derden geen partij bij de procedure zijn), leiden relatieve weigeringsgronden tot procedures *inter partes* op basis van een mogelijk conflict met oudere rechten. Dergelijke bezwaren op relatieve gronden worden niet ambtshalve door het Bureau aanhangig gemaakt. Het is dan ook aan de houder van het oudere recht om waakzaam te zijn ten aanzien van door anderen ingediende aanvragen van Gemeenschapsmerken die met dergelijke rechten in strijd zouden kunnen zijn, en om indien nodig oppositie in te stellen tegen conflicterende merken.

Wanneer binnen de voorgeschreven termijn een toelaatbare oppositie is ingesteld en de bijbehorende taks is betaald, wordt de procedure geleid door een gespecialiseerde dienst van het Bureau (de ‘oppositieafdeling’) en omvat deze gewoonlijk een uitwisseling van opmerkingen tussen de opposant en de aanvrager (de ‘partijen’). Na beraadslaging over deze opmerkingen en indien tussen de partijen geen overeenstemming is bereikt, besluit de oppositieafdeling (in een ‘beslissing’ waartegen beroep kan worden aangetekend) de bestreden aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren dan wel de oppositie af te wijzen. Als de oppositie niet op goede gronden is ingesteld, wordt zij afgewezen. Indien de aanvraag van het Gemeenschapsmerk niet geheel wordt geweigerd en er geen andere opposities in onderzoek zijn, wordt het Gemeenschapsmerk ingeschreven.

2 De gronden voor oppositie

De gronden waarop oppositie kan worden ingesteld, zijn vastgesteld in artikel 8 van de VGM.

Artikel 8 van de VGM bepaalt dat houders hun oppositie kunnen baseren op oudere rechten om de inschrijving van Gemeenschapsmerken te voorkomen in een aantal situaties, uiteenlopend van absolute gelijkheid, zowel tussen waren en/of diensten als

tussen merken (**artikel 8, lid 1, punt a), VGM** waarbij het gevaar voor verwarring wordt verondersteld en niet hoeft te worden aangetoond), tot een mate van overeenstemming (**artikel 8, lid 1, punt b), VGM** waarbij gevaar voor verwarring moet bestaan) (zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Overeenstemming en gevaar voor verwarring).

Artikel 8, lid 3, VGM bepaalt dat de houder van een merk kan voorkomen dat zijn merk zonder toestemming door zijn agent of gemachtigde wordt ingeschreven (zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 3, Indiening door agent zonder toestemming van de merkhouder (artikel 8, lid 3, VGM)).

Artikel 8, lid 4, VGM bepaalt dat de houder van een ouder niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis de inschrijving van een later Gemeenschapsmerk kan voorkómen als de houder het recht heeft het gebruik van een dergelijk Gemeenschapsmerk te verbieden. Hoewel het gevaar voor verwarring niet uitdrukkelijk in dit artikel wordt vermeld, zal de toepassing van de relevante wetgeving op grond van artikel 8, lid 4, VGM vaak een analyse vereisen van het gevaar voor verwarring (zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM).

Artikel 8, lid 5, VGM bepaalt dat de houder van een ouder bekend ingeschreven merk de inschrijving van een later aangevraagd Gemeenschapsmerk kan voorkomen als deze inschrijving ongerechtvaardigd inbreuk zou maken op het oudere bekende merk. Het gevaar voor verwarring is geen voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, VGM omdat dit artikel specifiek (maar niet uitsluitend) bescherming biedt aan functies en toepassingen van merken die buiten de bescherming vallen van de herkomstaanduiding op grond van het gevaar voor verwarring en als zodanig meer gericht is op bescherming van de grotere inspanning en financiële investering die vereist is om merken te creëren en zodanig te promoten dat ze bekend worden en de volledige exploitatie van hun waarde mogelijk wordt (zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM)).

3 De ‘oudere rechten’ waarop de oppositie gebaseerd moet zijn

Een oppositie moet zijn gebaseerd op ten minste één door de opposant gehouden ouder recht.

De betekenis van ‘oudere’ rechten in de zin van artikel 8, leden 1 en 5, VGM wordt gedefinieerd in **artikel 8, lid 2, VGM**: rechten waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving (niet het uur of de minuut, zoals bevestigd door het Hof in zijn arrest van 22/03/2012, C-190/10, ‘Génesis Seguros’) voorafgaat aan die van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, met inbegrip van de data waarop ten behoeve van die merken het recht van voorrang is ingeroepen, dan wel rechten op merken die in een lidstaat algemeen bekend zijn geworden vóór de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of, indien van toepassing, het inroepen van het recht van voorrang. Zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

In wezen bestaan deze rechten uit bij de EU ingeschreven merken en hun aanvragen, en ‘algemeen bekende’ merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (die niet ingeschreven hoeven te zijn). Voor een uitvoerige toelichting van deze ‘algemeen bekende’ merken volgens artikel 8, lid 2, onder c), VGM en de wijze waarop

ze verschillen van bekende merken in de zin van artikel 8, lid 5, VGM, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM), paragraaf 2.1.2.

Krachtens artikel 8, lid 3, VGM moet de opposant aantonen dat hij op grond van verwerving door inschrijving ergens ter wereld of op grond van gebruik (voor zover de wetgeving in het land van herkomst een dergelijk merkenrecht erkent) de houder is van een merk waarvoor een agent of gemachtigde van de houder op eigen naam inschrijving aanvraagt zonder toestemming van de houder.

Artikel 8, lid 4, VGM betreft daarentegen opposities op basis van oudere niet-ingeschreven merken of andere in het economisch verkeer gebruikte tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving in de EU-lidstaten. De betekenis van 'oudere' rechten in de zin van artikel 8, lid 4 wordt in verband met de relevante verwervingsdatum bepaald door het toepasselijke nationale recht.

In één of meer opposities tegen éénzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk kunnen verscheidene rechtsgronden worden aangevoerd op basis van verschillende oudere rechten.

De praktijk van het BHIM is gebaseerd op de rechtstreeks of naar analogie toegepaste wettelijke bepalingen van de VGM zoals bevestigd door de jurisprudentie van het Gerecht (zie het arrest van 16/09/2004, T-342/02, 'MGM', en het arrest van 11/05/2006, T-194/05, 'TeleTech'), te weten:

- **Verscheidene opposities:** volgens regel 21, leden 2 en 3, UVGM kan het Bureau besluiten alleen de 'meest doeltreffende' oppositie(s) te onderzoeken en de behandeling van de overige op te schorten en uiteindelijk als afgedaan te beschouwen als de aanvraag wordt afgewezen op basis van de gekozen oppositie(s). Zie hierna voor meer informatie over de 'meest doeltreffende' oppositie.
- **Verscheidene oudere rechten in één oppositie:** het Hof heeft opgemerkt dat bundeling van verschillende oudere rechten in één oppositie in praktische zin neerkomt op het instellen van verscheidene opposities, waardoor het Bureau zijn afwijzing kan baseren op toepassing van de 'meest doeltreffende' rechten. Zie hierna voor meer informatie over het 'meest doeltreffende' oudere recht.
- **Verscheidene rechtsgronden in oppositie(s):** als de oppositie als geheel succesvol is op basis van de 'meest doeltreffende' rechtsgrond(en), is het niet nodig om de overige rechtsgronden te onderzoeken. Als aan een noodzakelijke voorwaarde van een rechtsgrond niet is voldaan, is het niet nodig de resterende voorwaarden van die bepaling te onderzoeken. Zie hierna voor meer informatie over de 'meest doeltreffende' rechtsgrond(en).

4 Het doel van oppositieprocedures en de meest doelmatige manier om ze te behandelen

Het Hof van Justitie heeft uitgesproken dat een oppositieprocedure uitsluitend dient om vast te stellen of de aanvraag mag worden omgezet in een inschrijving en niet om vooraf mogelijke conflicten te beslechten (die bijv. op nationaal niveau voortkomen uit

mogelijke conversie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk) (zie het arrest van 11/05/2006, T-194/05, 'TeleTech', punten 25-27).

Het Hof van Justitie heeft duidelijk bevestigd dat het Bureau niet verplicht is alle eerdere opposities, rechten en rechtsgronden te onderzoeken die tegen eenzelfde aanvraag van een Gemeenschapsmerk zijn ingebracht, indien een ervan toereikend is om de aanvraag van het Gemeenschapsmerk af te wijzen. Evenmin is het verplicht het oudere recht met de grootste territoriale reikwijdte te kiezen om de uiteindelijke conversie van de aanvraag in zo veel mogelijk rechtsgebieden te voorkomen (zie het arrest van 16/09/2004, T-342/02, 'MGM', en het arrest van 11/05/2006, T-194/05, 'TeleTech').

Dit beginsel maakt een meer doelmatige behandeling van opposities mogelijk. Het staat het Bureau vrij te kiezen wat het beschouwt als de 'meest doeltreffende' oppositie(s), ouder(e) recht(en) en rechtsgrond(en) en welke daarvan het met het oog op het beginsel van proceseconomie het eerst onderzoekt.

De 'meest doeltreffende' oppositie kan normaal gesproken worden gedefinieerd als de oppositie waarmee het Bureau de inschrijving van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk in de ruimste zin en op de eenvoudigste wijze kan afwijzen.

Het 'meest doeltreffende' oudere recht kan normaal gesproken worden gedefinieerd als het meest overeenstemmende (soortgelijke) teken dat het ruimste aanbod van waren en diensten bestrijkt en/of het recht dat de meest overeenstemmende waren en diensten bestrijkt.

De 'meest doeltreffende' rechtsgrond kan normaal gesproken worden gedefinieerd als de oppositiegrond waarop het Bureau de inschrijving van de bestreden aanvraag van het Gemeenschapsmerk op de eenvoudigste wijze en in de ruimste zin kan afwijzen.

In het algemeen zal artikel 8, lid 1, onder a), indien van toepassing, de eenvoudigste rechtsgrond voor afwijzing van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk zijn in termen van proceseconomie, omdat het Bureau geen analyse hoeft te maken van de overeenkomsten en verschillen tussen de tekens of de waren/diensten en ook het gevaar voor verwarring niet hoeft aan te tonen. In afwezigheid van deze rechtsgrond zullen de feitelijke omstandigheden per oppositie bepalen of artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 3, artikel 8, lid 4, of artikel 8, lid 5 de volgende 'meest doeltreffende' gronden oplevert (als het oudere recht en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk betrekking hebben op verschillende waren en diensten, kunnen artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 3 bijvoorbeeld niet als geldige grond voor oppositie dienen, omdat het eerstgenoemde lid in dit opzicht ten minste enige overeenstemming vereist en het laatstgenoemde ten minste nauw verwante of commercieel gelijkwaardige waren en diensten).

Als de aanvrager heeft verzocht om bewijs van gebruik van bepaalde oudere rechten, overweegt het Bureau normaal gesproken eerst of de oudere rechten waarvoor geen bewijs van gebruik hoeft te worden geleverd, op zichzelf voldoende zijn om de oppositie te rechtvaardigen. Indien dit niet het geval is, worden andere oudere rechten waarvoor geen bewijs van gebruik hoeft te worden geleverd, onderzocht om na te gaan of de oppositie volledig kan worden gerechtvaardigd op een dergelijke cumulatieve basis. In deze gevallen wordt de aanvraag van het Gemeenschapsmerk afgewezen zonder dat het nodig is bewijs van gebruik te bespreken. Als dergelijke oudere rechten

niet beschikbaar zijn, onderzoekt het Bureau de oudere rechten waarvoor om bewijs van gebruik is verzocht.

BIJLAGE

Inhoud en opbouw van oppositiebeslissingen

1 Algemene opmerkingen

Oppositiebeslissingen zijn opgebouwd volgens een **geharmoniseerde structuur** (sjabloon) die aan de bijzondere context wordt aangepast om de beslissing een logische samenhang te verlenen. Het gebruik van het sjabloon zorgt er ook voor dat de beslissingen een gemeenschappelijke **indeling** hebben.

Wat betreft **stijl en taalgebruik** worden oppositiebeslissingen opgesteld in een formele stijl met correct taalgebruik. Het taalgebruik moet correct zijn ten aanzien van zowel spelling als grammatica, en ook wat betreft formele aspecten (zoals samenhangende en volledige zinnen, correcte verwijzingen naar het merk, naar de waren en diensten of naar de partijen, geen herhaling van paragrafen enz.). Indien mogelijk worden de beslissingen naar een proeflezer gestuurd.

In oppositiebeslissingen worden eerst de **gegevens van de partijen** vermeld: de namen en adressen van de opposant, de aanvrager en hun eventuele respectievelijke gemachtigden. De **datum** van de beslissing wordt eveneens vermeld.

Deze wordt gevolgd door het Dictum (de '**Beslissing**') waarin staat of de oppositie wordt toegewezen of afgewezen; indien relevant, voor welke waren en diensten de oppositie (gedeeltelijk) wordt toegewezen (behalve wanneer de oppositie volledig succesvol is en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk volledig wordt geweigerd); de beslissing omtrent de kosten; de vaststelling van de kosten. Het laatste gedeelte van de beslissing verwijst ook naar 'kosten' en is in overeenstemming met de vaststelling van de kosten in het Dictum. Bovendien bevat de beslissing ten aanzien van de kosten een paragraaf met een overzicht van de vastgestelde kosten (deze paragraaf wordt geschrapt indien elk der partijen de eigen kosten draagt).

Vervolgens begint het gedeelte '**Motivering**' met een 'feitelijk deel' waarin het bestreden merk wordt geïdentificeerd met een vermelding van het nummer van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, de bestreden waren en diensten, de oudere rechten en alle gronden die door de opposant worden aangevoerd.

- *Oudere rechten*: indien een oppositie volledig succesvol is op basis van één ouder recht (terwijl er meer oudere rechten zijn aangevoerd), wordt in de beslissing alleen het relevante oudere recht vermeld (in het feitelijke deel). Wanneer de oppositie geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, worden alle door de opposant aangevoerde oudere rechten in de beslissing vermeld (hetzij in het feitelijke deel, hetzij aan het einde) met een aanduiding van het grondgebied (of de grondgebieden voor internationale inschrijvingen), het inschrijvingsnummer en een reproductie van het teken¹.
- *Bestreden merk*: als de tekens niet worden vergeleken (bijv. omdat de oppositie niet toelaatbaar is, onvoldoende wordt gestaafd, wordt afgewezen op grond van

¹ Indien een tweelettercode wordt gebruikt, moet een van de codes worden gebruikt die zijn vermeld op <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf>, behalve voor Gemeenschapsmerken waarvoor de afkorting CTM of CTMA wordt gebruikt in plaats van EM.

onvoldoende bewijs van gebruik of ongelijkheid van waren), wordt het bestreden merk in het feitelijke deel gereproduceerd met het nummer van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk.

- *Bestreden waren en diensten:* hiervan wordt een lijst vermeld in het gedeelte waarin de waren en diensten worden vergeleken. Als de vergelijking van waren en diensten wordt weggelaten (bijvoorbeeld omdat de tekens geen overeenstemming vertonen), worden in de beslissing doorgaans alleen de klassen vermeld waartoe de bestreden waren en diensten behoren.

Daarna beschrijft het Bureau de procedurele en inhoudelijke aspecten van de beslissing in onderstaande volgorde. Indien van toepassing kan het Bureau echter, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van een bepaalde zaak, de verschillende factoren in een andere volgorde onderzoeken.

In de beslissingen van het Bureau worden bepaalde (hierna vermelde) procedurele en inhoudelijke aspecten alleen onderzocht voor zover ze relevant zijn voor de uitkomst van de beslissing. Dit kan ook leiden tot een proces waarin eerst een of meer oudere aangevoerde rechten (meestal de tekens die in grotere mate overeenstemmen met het bestreden teken en/of een ruimer aanbod van identieke of soortgelijke waren/diensten bestrijken) worden onderzocht en vervolgens de overige oudere rechten alleen worden behandeld voor zover strikt noodzakelijk.

Alle oppositiebeslissingen moeten een '**Conclusie**' en/of '**Algemene beoordeling**' (in het geval dat artikel 8, lid 1, onder b), VGM van toepassing is) bevatten, waarin de uitkomst van de beslissing op samenhangende wijze wordt beredeneerd en ondersteund met de argumenten die in de voorgaande gedeeltes van de beslissing zijn ontwikkeld.

In de beslissing wordt ook ingegaan op eventuele overgebleven kwesties, zoals de relevantie van andere oudere tegengestelde rechten, de noodzaak om andere vorderingen te onderzoeken, bijvoorbeeld op grond van artikel 8, leden 3, 4 en 5, en andere toepasselijke zaken.

- Indien een oppositie volledig succesvol is op basis van een van de oudere rechten, neemt het Bureau geen beslissing over de andere oudere rechten. Wel wordt een korte verklaring opgenomen dat deze rechten met het oog op de proceseconomie niet worden onderzocht.
- Indien een oppositie niet succesvol is op basis van het oudere recht dat wordt beschouwd als het 'dichtst bij' het bestreden teken, zal zij normaal gesproken worden afgewezen ten aanzien van de overige oudere rechten met een algemene verklaring waarin ze volledig worden geïdentificeerd (merknummer, naam (grafische weergave) en waren en diensten) met de toelichting dat deze oudere rechten nog minder gelijkend worden geacht dan het onderzochte recht, of, indien ze een ruimer aanbod van waren en diensten bestrijken dan het onderzochte merk, de toelichting waarom er geen gevaar voor verwarring is ten aanzien van dit andere oudere recht.
- Tot slot gaat de beslissing in op andere relevante argumenten van de partijen (in het bijzonder de niet-standaardargumenten van de verliezende partij) of relevante procedurele kwesties (zoals verzoeken om herstel in de vorige toestand, uitstel/opschorting waarom is verzocht en waarover de partijen sterk

van mening verschillen, en afgewezen en sterk omstreden verzoeken om voortzetting van de procedure).

2 Procedurele regels – ontvankelijkheid, substantiëring

Een opposant moet voldoen aan een aantal procedurele voorschriften voordat de oppositie in aanmerking kan komen voor een inhoudelijke beoordeling, in het bijzonder ten aanzien van de vraag of het oudere recht of de oudere rechten (i) **ontvankelijk** en (ii) **goed gesubstantieerd**² zijn.

Aan het begin van de beslissing wordt een gedeelte opgenomen waarin deze kwesties worden behandeld, maar alleen als dat voor de uitkomst van belang wordt geacht.

- Ten aanzien van de *ontvankelijkheid*: indien de oppositie volledig succesvol is op basis van een van de oudere rechten die ontvankelijk is bevonden, wordt de vraag van de ontvankelijkheid van de overige oudere rechten niet behandeld. Indien de oppositie echter geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen op basis van een ontvankelijk en gesubstantieerd recht dat niet het meest doeltreffende recht is, wordt de vraag van de ontvankelijkheid van het meest doeltreffende recht wel behandeld.
- Ten aanzien van de *substantiëring*: indien de oppositie succesvol is op basis van een van de oudere rechten die goed gesubstantieerd is bevonden, wordt de vraag van de substantiëring van de overige oudere rechten niet behandeld. Indien de oppositie echter geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen op basis van een ontvankelijk en gesubstantieerd recht dat niet het meest doeltreffende recht is, wordt de vraag van de substantiëring van het meest doeltreffende recht wel behandeld. Indien de oppositie niet goed gesubstantieerd is, wordt zij enkel op die grond afgewezen. Het gevaar voor verwarring wordt dan niet behandeld. In beginsel is het niet nodig om de substantiëring van een van de twee aangevoerde oudere rechten te onderzoeken wanneer toch al wordt geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

3 Bewijs van gebruik

Wanneer door de aanvrager is verzocht om bewijs van gebruik van de oudere rechten, onderzoekt het Bureau ook of en in hoeverre het gebruik is aangetoond voor de oudere merken, ook hier mits dit relevant is voor de uitkomst van de betrokken beslissing.³

4 Artikel 8, lid 1, onder a), VGM

Deze grond kan alleen worden aanvaard wanneer er sprake is van een dubbele overeenstemming, dat wil zeggen wanneer de tekens overeenstemmen en de waren en diensten overeenstemmen.

² Zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

³ Voor meer informatie over het bewijs van gebruik, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 6, Bewijs van gebruik.

Het onderzoek van de overeenstemming begint gewoonlijk met een vergelijking van de relevante waren/diensten gevolgd door een vergelijking van de tekens. Als een dubbele overeenstemming wordt geconstateerd, is een beoordeling van het gevaar voor verwarring niet noodzakelijk. De automatische conclusie luidt dat de oppositie wordt toegewezen.

Als overeenstemming van de waren/diensten en/of de tekens niet kan worden vastgesteld, wordt de oppositie niet toegewezen krachtens artikel 8, lid 1, onder a), VGM maar wordt het onderzoek voortgezet op basis van artikel 8, lid 1, onder b), VGM.⁴

5 Artikel 8, lid 1, onder b), VGM

De volgende gedeelten moeten in beginsel worden behandeld.

5.1 Vergelijking van waren en diensten

Overeenstemming van waren/diensten is een *sine qua non* voor het gevaar voor verwarring. Daarom begint het onderzoek naar het gevaar voor verwarring gewoonlijk met een vergelijking van de relevante waren/diensten.

Voor uitgebreide instructies voor het vergelijken van waren/diensten, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 2, Vergelijking van waren en diensten.

In de beslissing wordt echter geen volledige vergelijking van de waren en diensten opgenomen:

- wanneer wordt geconstateerd dat de tekens **niet overeenstemmen**; en
- wanneer de oppositieafdeling in bepaalde omstandigheden ten behoeve van de proceseconomie een **versnelde controle van waren/diensten** uitvoert op grond van de aanname dat omdat er gelijkheid of overeenstemming bestaat tussen enkele van de relevante waren/diensten, alle waren/diensten identiek zijn of overeenstemmen. Deze procedure wordt doorgaans toegepast wanneer er, zelfs als de mate van overeenstemming tussen de waren/diensten maximaal zou zijn, met inachtneming van de overige factoren geen gevaar voor verwarring bestaat. Vanzelfsprekend vindt deze versnelde controle alleen plaats wanneer daardoor de rechten van beide partijen niet worden geschaad.

Als er geen mate van overeenstemming tussen de waren/diensten bestaat, wordt het onderzoek op dit punt beëindigd voor zover het gevaar voor verwarring betreft.

In andere gevallen, als er ten minste enige mate van overeenstemming bestaat, wordt het onderzoek voortgezet.

⁴ Zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 1, Algemene beginselen en methodologie, paragraaf 1.2.1.1.

5.2 Vergelijking van tekens

Er is ten minste enige mate van overeenstemming tussen de tekens vereist voordat kan worden geconstateerd dat er gevaar voor verwarring bestaat. Zoals in het voorgaande is beschreven, betreft de vergelijking van tekens een algemene afweging van de visuele, auditieve en/of conceptuele kenmerken van de tekens in kwestie. Als een vergelijking op een van de niveaus niet mogelijk is (bijv. de fonetische vergelijking van een beeldmerk), kan dit niveau worden weggelaten. Als er overeenstemming bestaat op ten minste één van de drie niveaus, stemmen de tekens overeen. Of de tekens voldoende overeenstemmen om gevaar voor verwarring op te leveren, wordt behandeld in de algemene beoordeling van het gevaar voor verwarring. Voor uitgebreide instructies voor het vergelijken van tekens, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 3, Vergelijking van tekens.

In de beslissing wordt eerst het relevante grondgebied beschreven.

Vervolgens wordt een objectieve vergelijking van de tekens uitgevoerd, waarin de materiële visuele, auditieve en conceptuele overeenkomsten en verschillen tussen de tekens worden belicht. Normaal gesproken wordt *op dit punt* geen aandacht besteed of gewicht toegekend aan het belang van de verschillende overeenstemmende of afwijkende elementen van de tekens (dit gebeurt later in de beslissing). Bij de objectieve vergelijking wordt vastgesteld dat er in elk geval op het eerste gezicht gevaar voor verwarring bestaat doordat wordt bevestigd dat er enige mate van overeenstemming tussen de tekens bestaat.

Deze objectieve vergelijking van de tekens dient tevens als referentiepunt wanneer het Bureau later de dominante en onderscheidende onderdelen van de merken evalueert. Indien de oppositie is gebaseerd op artikel 8, lid 5 en/of lid 4, fungeert de objectieve vergelijking als referentiepunt voor de afzonderlijke analyse die voor die categorieën wordt uitgevoerd.

Als er geen mate van overeenstemming tussen de tekens bestaat, wordt het onderzoek naar het gevaar voor verwarring op dit punt beëindigd. De tekens komen **niet overeen** als op geen van de drie niveaus overeenstemming kan worden geconstateerd. Als de tekens niet overeen blijken te stemmen, worden geen vergelijking van waren en diensten (met inbegrip van de aanname van overeenstemming), geen beoordeling van het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk en geen totale beoordeling uitgevoerd. De oppositie wordt in de '**Conclusie**' afgewezen voor zover het om het gevaar voor verwarring gaat, uitsluitend op basis van de niet overeenstemmende tekens. In andere gevallen, wanneer wordt geconstateerd dat de tekens visueel, auditief of conceptueel overeenstemmen, wordt het onderzoek voortgezet.

5.3 Onderscheidende en dominante elementen van de merken

De algemene afweging van de conflicterende merken moet worden gebaseerd op de totale indruk die de merken wekken, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan hun *onderscheidende en dominante* onderdelen. Daarom worden in dit gedeelte van de beslissing de dominante en/of onderscheidende elementen van de tekens vastgesteld en toegelicht.

Voor uitgebreide instructies voor de analyse van *onderscheidende en dominante* onderdelen, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen, en hoofdstuk 5, Dominant karakter.

5.4 Onderscheidend vermogen van het oudere merk

Wanneer een opposant uitdrukkelijk stelt dat een ouder merk bijzonder onderscheidend is op grond van intensief gebruik of grote bekendheid, wordt deze vordering onderzocht en beoordeeld. Voor meer informatie over het *onderscheidend vermogen van een ouder merk*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen.

In bepaalde omstandigheden kan het Bureau ten behoeve van de proceseconomie besluiten het veronderstelde grotere onderscheidend vermogen niet te onderzoeken wanneer het van geen belang is voor de uitkomst van de beslissing. Dit gebeurt alleen wanneer daardoor de rechten van beide partijen niet worden geschaad.

Indien geen beroep wordt gedaan op onderscheidend vermogen, of als dat beroep niet wordt ondersteund door bewijs, berust de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ouder merk op zijn onderscheidend vermogen op zich (het intrinsieke onderscheidend vermogen van het merk).

5.5 Relevant publiek en aandachtsniveau

Voor meer informatie over het *relevante publiek* en het *aandachtsniveau*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 6, Relevant publiek en aandachtsniveau.

In de beslissing wordt beschreven wie de relevante consument van de betrokken waren/diensten is en wat het belang van deze bevinding is. Indien van belang, wordt tevens het aandachtsniveau van de relevante consument voor de waren/diensten vermeld.

5.6 Algemene beoordeling, overige argumenten en conclusie

Voor meer informatie over *overige factoren* en de *algemene beoordeling*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 7, Overige factoren, en hoofdstuk 8, Algemene beoordeling. In aanvulling op wat in het voorgaande is beschreven met betrekking tot de 'conclusie' en/of de 'algemene beoordeling', bevat de algemene beoordeling:

- een beschrijving en evaluatie van andere factoren en beginselen die van belang zijn voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring (zoals een merkenfamilie, co-existentie of de wijze van aankoop van de waren/diensten);
- een beoordeling van het relatieve belang van *alle* onderling afhankelijke factoren, die elkaar kunnen versterken of compenseren, teneinde tot een besluit te komen over het gevaar voor verwarring (de merken kunnen bijvoorbeeld onderscheidend zijn voor sommige van de waren en diensten maar niet voor andere, waardoor

het gevaar voor verwarring mogelijk alleen bestaat voor de waren en diensten waarvoor het oudere merk als onderscheidend wordt beschouwd).

6 Artikel 8, lid 3, VGM

Voor weigering op grond van artikel 8, lid 3, VGM gelden de volgende voorwaarden:

- de opposant is de houder van het merk waarop de oppositie is gebaseerd;
- de aanvrager is een agent of gemachtigde van de houder van het oudere merk;
- de aanvraag is ingediend namens de agent of gemachtigde;
- de aanvraag is ingediend zonder toestemming van de houder;
- de agent of gemachtigde weet zijn handelingen niet te rechtvaardigen;
- de tekens zijn identiek of vertonen zeer kleine verschillen en de waren/diensten zijn identiek of gelijkwaardig.

Deze voorwaarden zijn **cumulatief**. Wanneer aan een van de voorwaarden niet wordt voldaan, kan de oppositie op basis van artikel 8, lid 3, VGM niet worden toegewezen.

In beginsel worden in de oppositiebeslissing de volgende gedeelten opgenomen:

- 1) bevoegdheid van de opposant;
- 2) relatie tot de agent of gemachtigde;
- 3) aanvraag namens de agent of gemachtigde;
- 4) aanvraag zonder toestemming van de houder;
- 5) ontbreken van rechtvaardiging van de kant van de aanvrager;
- 6) vergelijking van tekens;
- 7) vergelijking van waren en diensten;
- 8) conclusie.

Afhankelijk van de zaak en de uitkomst ervan hoeven echter niet alle bovengenoemde gedeelten in de beslissing te worden opgenomen. Ook de volgorde van de gedeelten kan worden aangepast. Wanneer bijvoorbeeld de oppositie kan worden afgewezen omdat de tekens niet overeenstemmen, kan de vergelijking van de tekens als eerste en enige gedeelte in de beslissing worden opgenomen.

De door de partijen verstrekte argumenten en bewijzen moeten worden onderzocht en er moet beredeneerd worden vastgesteld of al dan niet aan de voorwaarden is voldaan.

Onder de gedeelten 'Vergelijking van tekens' en 'Vergelijking van waren en diensten' moet worden vastgesteld of de tekens al dan niet identiek zijn (of zeer kleine verschillen vertonen die hun onderscheidend vermogen niet substantieel beïnvloeden) en of de waren/diensten al dan niet identiek zijn (of in commerciële zin gelijkwaardig zijn).

Voor meer informatie over artikel 8, lid 3, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 3, Indiening door gemachtigden zonder toestemming van de merkhouder (artikel 8, lid 3, VGM).

7 Artikel 8, lid 4, VGM

Voor meer informatie over *soorten rechten die vallen onder artikel 8, lid 4, VGM*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM.

Voor weigering op grond van artikel 8, lid 4, VGM gelden de volgende **cumulatieve** voorwaarden:

- het oudere recht moet een niet-ingeschreven merk of soortgelijk teken zijn;
- het teken moet worden gebruikt in het economisch verkeer;
- het gebruik moet meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben;
- het recht moet zijn verworven vóór de indieningsdatum van het bestreden merk;
- de houder van het teken moet op grond van de desbetreffende nationale wetgeving gerechtigd zijn het gebruik van het bestreden merk te verbieden.

Indien aan een van de voornoemde voorwaarden niet wordt voldaan, moet de oppositie worden afgewezen en is het niet nodig om de overige voorwaarden te behandelen.

Dienovereenkomstig moeten in beginsel de volgende gedeelten worden opgenomen in de oppositiebeslissing.

7.1 Gebruik in het economisch verkeer van meer dan alleen plaatselijke betekenis

Het gebruik in het economisch verkeer is een fundamentele voorwaarde. Als hieraan niet wordt voldaan, kan het teken in kwestie geen bescherming genieten tegen de inschrijving van een Gemeenschapsmerk, ongeacht de voorwaarden waaraan krachtens nationale wetgeving moet worden voldaan om uitsluitende rechten te verkrijgen.

Voor meer informatie over het *gebruik in het economisch verkeer*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 4, Rechten op grond van artikel 8, lid 4, VGM.

7.2 Het recht op grond van nationale wetgeving

In de beslissing moet worden aangetoond of de opposant het aangevoerde recht heeft verworven in overeenstemming met de wet die betrekking heeft op het teken in kwestie (in sommige gevallen wordt in nationale wetten bijvoorbeeld inschrijving verlangd, of bekendheid), of het recht is verworven voor de indieningsdatum, en of – en in welke omstandigheden – de wet die betrekking heeft op het teken in kwestie de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te voorkomen.

Voor voornoemde doeleinden moet de in de richtlijnen gegeven informatie (lijst van 'oudere rechten' in de zin van artikel 8, VGM) en/of het door de partijen verstrekte bewijs worden gecontroleerd.

7.3 Het recht van de opposant ten opzichte van het bestreden merk

In dit deel van de beslissing wordt onderzocht of met betrekking tot het bestreden merk wordt voldaan aan de voorwaarden in de wetgeving die betrekking heeft op het oudere

teken. Dit vereist gewoonlijk ook een vergelijking van de tekens en van de waren en diensten of bedrijfsactiviteiten, en een conclusie dienaangaande.

7.4 Inachtneming van het criterium van de nationale wetgeving

Nadat de waren en diensten en de tekens zijn vergeleken, moet worden vastgesteld of is voldaan aan de voorwaarden van de nationale wetgeving zoals vastgesteld onder het gedeelte 'Het recht op grond van nationale wetgeving', bijvoorbeeld wat betreft het gevaar voor verwarring.

8 Artikel 8, lid 5, VGM

Voor weigering op grond van artikel 8, lid 5, VGM gelden de volgende voorwaarden:

- De conflicterende tekens moeten identiek zijn of overeenstemmen.
- Het merk van de opposant moet bekendheid genieten. De bekendheid moet ook voorafgaan aan het bestreden merk en moet bestaan op het betrokken grondgebied en in verband met de waren en/of diensten op basis waarvan de oppositie is ingesteld.
- Aantasting van bekendheid: door het gebruik van het bestreden merk zou ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Bovengenoemde voorwaarden zijn **cumulatief**, dat wil zeggen dat als aan één ervan niet voldaan is, de oppositie wordt afgewezen op grond van artikel 8, lid 5, VGM. Vervulling van alle voornoemde voorwaarden hoeft echter niet toereikend te zijn. De oppositie kan toch worden afgewezen als de aanvrager/houder aantoonbaar gebruikmaakt van het bestreden merk.

Dienovereenkomstig moeten in beginsel de volgende gedeeltes worden opgenomen in de oppositiebeslissing.

8.1 Vergelijking van tekens

Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, VGM is een onomstotelijke overeenstemming tussen de tekens vereist. Alleen indien de tekens al zijn vergeleken tijdens het onderzoek naar de gronden van artikel 8, lid 1, onder b), VGM wordt verwezen naar de bevindingen daarvan die ook geldig zijn op grond van artikel 8, lid 5, VGM. Hieruit volgt dat als uit het onderzoek naar artikel 8, lid 1, onder b), VGM is gebleken dat de tekens niet overeenstemmen, de oppositie noodzakelijkerwijs wordt afgewezen op grond van artikel 8, lid 5, VGM. Het enkele feit dat de tekens in kwestie overeenstemmen is echter niet toereikend voor de conclusie dat het relevante publiek in gedachten een verband zal leggen tussen de tekens. Het bestaan van een dergelijk verband moet worden aangetoond nadat de overeenstemming van de tekens is geconstateerd.

Voor meer informatie over de *overeenstemming van de tekens en het verband tussen de tekens*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8,

lid 5, VGM), paragraaf 3.2, Overeenstemming van de tekens, en paragraaf 3.3, Het verband tussen de tekens.

8.2 Bekendheid van het oudere merk

De bewijzen die zijn voorgelegd om de bekendheid aan te tonen, moeten op de juiste wijze worden vermeld, maar het is niet nodig om elk afzonderlijk item op te nemen en te beschrijven. Er dient slechts op algemene wijze te worden vermeld wat relevant is voor de conclusie (of het bewijs al dan niet toereikend is om de bekendheid aan te tonen).

Voor meer informatie over *Omvang, beoordeling en bewijs van bekendheid*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM), paragraaf 3.1.2, Omvang van bekendheid, paragraaf 3.1.3, Beoordeling van bekendheid, en paragraaf 3.1.4, Bewijs van bekendheid.

8.3 Aantasting van bekendheid

In dit gedeelte wordt het onderzoek behandeld naar de vraag of er gevaar is voor afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel, voor zover voorzienbaar bij een normale gang van zaken. Met dat doel moet de opposant bewijzen of althans samenhangende argumenten voorleggen waaruit blijkt wat de inbreuk of het ongerechtvaardigde voordeel inhoudt en hoe zich dat zal voordoen, wat op het eerste gezicht kan leiden tot de conclusie dat een dergelijke ontwikkeling bij een normale gang van zaken inderdaad waarschijnlijk is.

Het onderzoek van de vordering(en) van de opposant over aantasting van bekendheid moet worden vooraf gegaan door een identificatie van de waren en/of diensten waartegen de oppositie is gericht en in verband met welke waren en/of diensten de bekendheid is gebleken.

Voor meer informatie over *vormen van aantasting en bewijs van aantasting*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM), paragraaf 3.4.3, Vormen van aantasting, en paragraaf 3.4.4, Bewijs van aantasting van bekendheid.

Indien de oppositie volledig succesvol is op basis van één vorm van aantasting, is het niet nodig om te onderzoeken of er ook andere vormen van toepassing zijn.

8.4 Rechtvaardiging van het gebruik

De rechtvaardiging van het gebruik wordt alleen onderzocht als de aanvrager van het Gemeenschapsmerk aanvoert dat hij gerechtvaardigd gebruikmaakt van het merk en mits er sprake is van overeenstemmende tekens, bekendheid en ten minste één vorm van aantasting van bekendheid.

Voor meer informatie over *rechtvaardiging van het gebruik*, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM), paragraaf 3.5, Ongerechtvaardigd gebruik.