

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000674**

**van 23 mei 2008**

**Opposant** **EXCELSIOR PUBLICATIONS Société Anonyme**

Rue Guynemer 48  
92865 Issy les Moulineaux  
Frankrijk

**Gemachtigde** **PRO.MARK**

Avenue des Champs Elysées 152  
75008 Paris  
Frankrijk

**Ingeroepen merk** (Internationale inschrijving 649591)

# BIBA

*tegen*

**Verweerder** **Leslie Ong h.o.d.n. Be-Ong**

Dirk van der Kooijweg 102  
3056 RD Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde** **St. Center Tone Consultancy  
International Trademark Protection**

Vroesenlaan 41b  
3039 DX Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk** (Benelux depot 1115773)



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten



1. Op 19 juli 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1115773 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 juli 2006.

2. Op 28 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 649591

# BIBA

, ingediend op 11 januari 1996 voor klasse 16.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 16, te weten "drukwerken" (Produits de l'imprimerie) van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. De oppositie is ter kennis gebracht van partijen op 10 oktober 2006.

8. Partijen verzochten om verlenging van de cooling-off op 1 december 2006.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 februari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 20 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Op 19 april 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 10 mei 2007 heeft de verweerder bewijzen van gebruik gevraagd, verweerder heeft daarbij aangegeven gebruik te willen maken van de resterende termijn tot en met 8 juli. Het Bureau heeft dit

verzoek derhalve aan de opposant gezonden op 9 juli 2007, waarbij een termijn tot en met 9 september 2007 is gegeven om de stukken in te dienen.

12. Op 10 augustus 2007 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze bewijzen op 14 augustus 2007 doorgestuurd aan de verweerder, waarbij een termijn tot en met 14 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren

13. Op 10 oktober 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik van opposant. Deze reactie is op 13 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

16. Opposant richt de oppositie tegen drukwerken in klasse 16 en is van mening dat tijdschriften en periodieken hieraan identiek zijn.

17. Volgens opposant is het verbale element van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld het dominerende element, vanwege de plaatsing en de grootte van het woord. Bovendien heeft boerderij een betekenis en zal door het publiek derhalve niet als onderscheidend worden opgevat, dit element zal het gevaar voor verwarring dus niet weg kunnen nemen. Auditief zijn de merken identiek voor wat betreft het eerste deel.

18. Opposant verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van de merkaanvraag waartegen de oppositie zich richt gedeeltelijk te weigeren.

19. Verweerder betwist dat het ingeroepen recht door opposant normaal is gebruikt. Volgens verweerder wordt het merk de ene keer in zwart gebruikt, de andere keer in wit en op de website zelfs in kleur gebruikt. Bovendien wordt het merk gebruikt met spaties tussen de letters. De bijgevoegde cijfers betreffende de verspreiding in België en Nederland en de covers met bijbehorend colofon maken dit niet anders, nu hiermee nog geenszins aannemelijk wordt gemaakt dat het geregistreerde beeldmerk BIBA op normale wijze in de Benelux wordt gebruikt volgens verweerder.

20. Verweerder heeft zelf een kort gebruiksonderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt volgens verweerder dat de naam in Nederland of België niet normaal wordt gebruikt. De tijdschriften die in Nederland en België worden verkocht, betreffen Franse tijdschriften die niet op de Nederlandse markt zijn gericht en waarvoor op de Nederlandse markt geen enkele reclame wordt gemaakt. De vermoedelijke afnemers zijn (tijdelijk) verblijvende Fransen. Er is volgens verweerder geen sprake van

op de Nederlandse markt gerichte exploitatie. Hetzelfde geldt ook voor België; het betreft een buitenlands, op Frankrijk gericht tijdschrift dat in België niet op normale wijze wordt geëxploiteerd.

21. Volgens verweerder is er in het merk van verweerder geen sprake van een element dat dusdanig dominant is dat de andere elementen verwaarloosbaar zouden zijn.

22. Bij de visuele vergelijking mag volgens verweerder niet voorbij worden gegaan aan het figuratieve element van het ingeroepen recht. Het betreft een weergave van het woord in zwarte statische aaneengesloten letters in een lettertype dat lijkt op het font Arial Narrow. De letters van het verwerende merk zijn daarentegen rood en op speelse wijze weergegeven in het beeldmerk op een gele achtergrond (omsloten als een schild) in een contrasterend kader van blauw als achtergrond. Het schild wordt vastgehouden door twee verschillende figuren, Boerin Bibi en Boer Bart. De beeldelementen zorgen er volgens verweerder voor dat het wordelement niet de meeste aandacht trekt. Bovendien maakt BIBA in het merk van verweerder deel uit van het wordelement BIBA BOERDERIJ en relateert dit aan de kinderspraak waar BIBABOE een onderdeel van uitmaakt.

23. Voor wat betreft de conceptuele vergelijking merkt verweerder op dat zijn merk geen fantasiemerk is, maar een samentrekking van de namen van Boerin Bibi en Boer Bart en dat boerderij duidelijk herkenbaar is voor de doelgroep, kinderen, en daarmee onderscheidend is. Boerderij is immers de aanduiding die gebruikt wordt voor de verzameling in de fantasieboerderij aanwezige planten, dieren en mensen. Het is hiermee niet het dominerende element, dat zijn eerder de fel gele en rode kleur die in de herinnering blijven sluimeren. Dit brengt met zich mee dat de totaalindruk van beide merken significant afwijkt, aldus verweerder.

24. Volgens verweerder is er een duidelijk verschil in uitspraak van de merken; het Franse publiek legt de klemtoon anders en zal boerderij anders uitspreken ofwel niet weten hoe het uit te spreken. Bovendien kan het element boerderij bij de fonetische vergelijking niet zonder meer achterwege gelaten worden, nu dit onderdeel uitmaakt van het essentiële deel BIBABOE. Bij de uitspraak wordt de nadruk gelegd op het eerste deel van boerderij, dus BIBA BOERderij. Er is dan ook geen fonetische overeenstemming volgens verweerder.

25. Het ingeroepen recht is gedeponeed voor "magazine en periodiek" aldus verweerder. Het merk van verweerder is gedeponeed voor alle waren van de standaardheading, waaronder drukwerken. De waren zijn volgens verweerder niet identiek, nu BIBA BOERDERIJ gebruikt wordt voor allerlei merchandising voor kinderen van 3 tot 6 jaar en het merk van opposant gebruikt wordt voor een Franstalig vrouwenmaandblad. Er zou alleen sprake kunnen zijn van soortgelijkheid als de producten van opposant ondergebracht kunnen worden in de term drukwerken. Dit is volgens verweerder echter een zeer ruim begrip waaronder een veelheid van producten te scharen is. Het feit dat het tijdschrift van opposant en een deel van de waren van verweerder allemaal onder de term drukwerken geschaard kunnen worden, brengt volgens verweerder nog geen soortgelijkheid met zich mee. Ook de thema's van de magazines, de frequentie van uitgave en de doelgroepen tellen mee. Bovendien zal verweerder geen tijdschriften voor volwassenen op de markt gaan brengen, maar zaken zoals agenda's kalenders, briefpapier, stickers, ansichtkaarten etc. De waren zijn volgens verweerder dan ook niet soortgelijk.

26. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring. De speelse op kinderen gerichte stijl van het merk BIBA BOERDERIJ past volgens verweerder totaal niet bij een Franstalig

vrouwenblad gericht op jonge vrouwen. Bovendien zullen de producten van beide firma's niet in dezelfde winkel te vinden zijn of zullen deze in totaal andere schappen, dan wel schaphoogte liggen in bijvoorbeeld supermarkten. Voor wat betreft de indirecte verwarring is verweerder van mening dat het niet aannemelijk is dat er door het publiek een verband zal worden verondersteld tussen een merk voor een Franstalig vrouwenmaandblad en de waren en diensten die onder BIBA BOERDERIJ op de markt zullen worden gebracht voor jonge kinderen die de Franse taal niet machtig zijn.

27. Bovendien, voert verweerder aan, is de term BIBA niet exclusief door opposant in gebruik, zo wijst een zoektocht door verweerder op Google aan. De domeinnaam [www.biba.fr](http://www.biba.fr) is niet door opposant in gebruik, maar door een niet aan opposant gerelateerde modewinkel. Hier blijkt volgens verweerder uit dat de rechten op de naam BIBA zelfs op de thuismarkt van opposant niet genoeg gewicht in de schaal leggen om zich te verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam.

### **III. BESLISSING**

#### **Ten gronde**

##### **A.1 Gebruiksbewijzen**

28. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

29. Overeenkomstig regel 1.29 uitvoeringsreglement dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

30. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 26 juli 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 26 juli 2001 tot en met 26 juli 2006.

#### ***Beoordeling***

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klasse 16 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

32. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

1. Een overzicht van de verkoopcijfers van de tijdschriften in België in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007, inclusief een verklaring van de distributeur.
2. Een overzicht van de verkoopcijfers van de tijdschriften in Nederland in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007, inclusief een verklaring van de distributeur.
3. Acht voorpagina's van de tijdschriften, inclusief bijbehorend colofon.

*Verkoopcijfers*

33. Uit de verkoopcijfers blijkt dat in de periode 2003-2006 tussen de 2.000 en de 5.000 tijdschriften in België per maand worden verkocht. In Nederland ligt dit aantal lager, namelijk tussen de 50 en 200 exemplaren. Het feit dat het aantal verkochte tijdschriften in Nederland beduidend lager ligt, is te verklaren door het feit dat het een Franstalig tijdschrift betreft.

#### *Verklaringen van de distributeurs*

34. De distributeur in België verklaart het tijdschrift al sinds 2001 in België te distribueren, maar de cijfers zijn vanwege informaticaredenen niet in het systeem opgenomen. De Nederlandse distributeur verklaart het tijdschrift al sinds 1999 in Nederland te distribueren.

#### *Voorbladen van de magazines*

35. Er worden in totaal 8 voorbladen van de magazines meegezonden, waarvan twee niet gedateerd zijn. De overige voorbladen tonen de volgende data: juli 2001, september 2001, januari 2002, november 2002, juli 2004 en februari 2005. Op de voorpagina van de tijdschriften staat bovenaan paginabreed BIBA in de letters zoals gedeponeerd. De letters worden in het zwart gebruikt, tenzij een donkere achtergrond van de coverfoto dit niet toelaat, dan worden de letters in het wit gebruikt. In het bijgevoegde colofon wordt BIBA ook in het zwart dan wel wit weergegeven. In de bijgevoegde kopieën wordt BIBA overigens in de colofon zwart gebruikt als op de cover witte letters zijn gebruikt.

36. Een voorbeeld van gebruik in zwart en wit op de cover en in het colofon:



37. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het merk niet gebruikt wordt zoals het werd gedeponeerd, is het Bureau van oordeel dat de manier waarop het merk wordt gebruikt op en in de tijdschriften het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijk teken niet wijzigt. Het gebruik van witte danwel zwarte letters in hetzelfde lettertype heeft een praktische reden en het gebruik van de spaties heeft naar mening van het Bureau geen invloed op de totaalindruk van het merk. Op de cover is het merk uitgelijnd zichtbaar van links naar rechts over de pagina.

#### *Conclusie*

38. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten

het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest Ansul, reeds aangehaald; GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEA, VITAFRUIT, T-203/02, 8 juli 2003; GEA, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

39. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode 26 juli 2001 tot en met 26 juli 2006 aan te tonen. Het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2003).

40. Het bewijs van gebruik toont volgens het Bureau voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Het argument van verweerder dat de opposant zich niet daadwerkelijk op de Nederlandse en Belgische markt richt, treft geen doel. Het merk BIBA wordt immers zoals het in de Benelux beschermd is "publiek en naar buiten toe gebruikt" (zie overweging 38 van deze beslissing).

41. Het Bureau is van mening dat opposant voldoende bewijs van gebruik heeft overgelegd om aannemelijk te maken dat het merk BIBA, zoals gedeponeed, werd in de relevante periode normaal gebruikt is voor de waren waar het voor gedeponeed werd.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

42. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

43. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeede merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeede merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

44. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden,

Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



### **Vergelijking van de tekens**

45. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

46. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

47. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

48. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### *Visuele vergelijking*

49. Het ingeroepen recht is een woord- beeldmerk bestaande uit 4 letters in een dikke zwarte drukletter. Het teken waartegen de oppositie zich richt is een woord- beeldmerk bestaande uit twee woorden, het eerste woord bevat 4 letters en het tweede woord bevat 9 letters. Beide woorden zijn weergegeven in het rood en geel op een blauwe achtergrond met aan weerszijden van het merk een figuur, zoals verweerder opmerkt links de foto van de boer en rechts de foto van de boerin.



50. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het merk, het element BIBA het dominerende element is. Het publiek zal aan het merk refereren door gebruik van de woordementen. De kleuren en de foto's van de personen zullen meer worden opgevat als versieringselementen. Door de plaatsing centraal in het beeld, de grootte van de letters en het gebruik van de heldere kleuren springt BIBA eruit en zal het duidelijkst bekliven in de herinnering van de consument. Bovendien trekt het eerste gedeelte van de woordementen veelal de aandacht (zie in die zin GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

51. Boerderij is in onderschrift is opgenomen en heeft bovendien voor het Nederlandstalige publiek een betekenis. Het Bureau is overigens van mening dat een aanmerkelijk deel van het Franstalige publiek het element "boerderij" ook zal herkennen als een bestaand woord en derhalve ook BIBA als dominerend element op zal vatten. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03).

52. Het dominerende element BIBA uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

53. De tekens hebben in visueel opzicht in de totaalindruk een zekere mate van overeenstemming.

#### *Auditieve vergelijking*

54. Op auditief vlak wordt het merk BIBA vergeleken met het teken BIBA Boerderij. De overwegingen inzake de visuele vergelijking zijn in nog sterkere mate van toepassing op de auditieve vergelijking.

55. Het eerste gedeelte van de woordementen zal veelal de aandacht trekken (zie in die zin GEA, MUNDICOR, reeds aangehaald). Het dominerende element is dan ook BIBA en in de uitspraak van de merken ligt hierop de nadruk. Zowel het Franstalige als het Nederlandstalige publiek zullen BIBA hetzelfde uitspreken.

56. Het dominerende element BIBA uit het teken van verweerder is identiek aan het ingeroepen recht, het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

57. De tekens zijn in auditief opzicht in zeer overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

58. Het merk van opposant heeft naar het oordeel van het Bureau geen betekenis.

59. Hoewel het merk van verweerder blijkbaar verwijst naar de namen van Boerin Bibi en Boer Bart en zou relateren aan de kindertaal BIEBABOE, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek ook hier BIBA als een fantasienaam op zal vatten. De verwijzing naar de namen van de figuren en de kindertaal blijkt overigens ook niet uit het register.

60. Gezien bovenstaande is een begripsmatige vergelijking van merk en teken niet van toepassing.

#### *Conclusie*

61. De tekens hebben visueel een zekere mate van overeenstemming, zijn auditief zeer overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

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

62. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

63. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdend met de beperking in de waren waartegen opposant de oppositie richt.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<i>Classe 16 Magazine, périodique.</i>	<i>Klasse 16 Drukwerken.</i>
<i>Klasse 16 Magazine, periodiek.</i>	
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze internationale inschrijving is in het Engels of Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

64. Het Bureau is van oordeel dat de waren zoals opgenomen in het register identiek zijn. De argumenten van verweerder met betrekking tot de doelgroepen waarop de producten van opposant en verweerder zich richten of betreffende de taal waarin beide producten op de markt worden gebracht, treffen geen doel, nu het Bureau in het kader van een oppositie slechts een vergelijking van de waren zoals opgenomen in het register kan maken. Ook het argument van verweerder dat onder drukwerken de stickers, agenda's, kalenders en dergelijke moeten worden verstaan kan niet in overweging worden genomen, nu dit niet uit het depot blijkt en het ruime begrip drukwerken nu eenmaal ook magazines en periodieken omvat.

65. Overigens, ook al zou het Bureau bij de vergelijking van de waren ervan uitgaan dat het ingeroepen recht uitsluitend is gebruikt voor een Franstalig vrouwenmaandblad, dan nog zijn de waren identiek. Dergelijke specifiek bepaalde tijdschriften vallen immers ook onder het genus "drukwerken".

#### **A.3. Overige relevante factoren**

66. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

67. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft. Het gaat om tijdschriften en drukwerken die eens per maand of frequenter ter ontspanning aangeschaft worden.

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

70. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20). Het ingeroepen recht heeft geen betekenis en betreft een fantasiebenaming met een intrinsiek onderscheidend vermogen.

71. Het argument van verweerder dat de opposant zelf niet beschikt over de domeinnaam [www.biba.fr](http://www.biba.fr) op de thuismarkt kan in deze oppositie niet in overweging worden genomen. Het Bureau beoordeelt de oppositie immers aan de hand van registergegevens.

## **B. Conclusie**

72. De tekens hebben visueel een zekere mate van overeenstemming, zijn auditief zeer overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV Besluit**

73. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

74. De oppositie met nummer 2000674 gegrond is.

75. De Benelux merkaanvraag met nummer 1115773 niet ingeschreven wordt voor de waren "drukkeren" in klasse 16.

76. De Benelux merkaanvraag met nummer 1115773 wel ingeschreven wordt voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet heeft gericht, te weten de overige waren in klasse 16 en de klassen 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42.

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

Den Haag, 23 mei 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne