

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001248**  
**van 28 juli 2009**

**Opposant:** **BABY LOVE Société par actions simplifiée unipersonnelle**  
37, rue des Bonnetiers  
60220 Moliens  
France

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht:**



(Europese inschrijving 396374)

*tegen*

**Verweerder:** **Beebielove VOF**  
Sondervick 73  
5505 NB Veldhoven  
Nederland

**Gemachtigde:** **Brabants Octrooibureau**  
De Pinckart 54  
5674 CC Nuenen


**Betwiste merk:**



beebilove (Benelux depot 1126601)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 9 januari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerd woord-/beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 25. De aanvraag is onder nummer 1126601 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 januari 2007.

2. Op 27 maart 2007 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 396374 van het merk



ingediend op 4 november 1996 en ingeschreven op 9 november 1998 voor waren in de klassen 24 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 11 april 2007.

8. Na een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de zogenaamde "cooling-off", is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 12 augustus 2007. Het Bureau heeft de mededeling van aanvang van de procedure op 16 augustus 2007 aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 oktober 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 15 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 december 2007 heeft verweerder, door tussenkomst van zijn nieuwe gemachtigde in deze oppositieprocedure, gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 11 januari 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

13. 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.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant overlegt in de eerste plaats een aantal documenten als bewijs van gebruik van het ingeroepen recht.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de waren, merkt opposant op dat de waren van het ingeroepen recht complementair zijn aan de waren van het betwiste teken.

16. Opposant merkt inzake de visuele vergelijking op, dat de elementen “baby love” en “beebielove”, door hun centrale plaats in merk en teken, de onderscheidende en dominante bestanddelen zijn. Ook de beeldelementen lijken volgens opposant op elkaar, omwille van hun beider hartvorm. Volgens opposant bestaat er een zekere visuele gelijkenis tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

17. Op auditief vlak bestaat er volgens opposant een zeer sterke gelijkenis, aangezien de meest onderscheidende en dominante bestanddelen de aanduidingen “baby love” en “beebielove” zijn. Deze elementen worden op dezelfde manier uitgesproken.

18. Inzake de begripsmatige vergelijking roepen beide Engelse termen, “baby love” en “beebielove”, volgens opposant het zelfde idee op, namelijk de liefde voor baby's. Deze betekenis zou volgens opposant versterkt worden door de toegevoegde beeldelementen. Er bestaat dan ook, zo stelt hij, een conceptuele identiteit tussen beide tekens.

19. Opposant is daarom van mening dat er bij de gemiddelde consument verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan tussen de onder het betwiste teken aangeboden waren en de waren van opposant. Hij verzoekt de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het depot te weigeren.

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

20. Verweerder meent dat merk en teken enkel op auditief vlak overeenstemmen. Tegenover deze overeenstemming staat volgens verweerder echter een groot aantal verschillen.

21. Op visueel vlak bestaat er volgens verweerder, op het woordje “love” na, geen enkele gelijkenis tussen merk en teken. Verweerder meent dat de beeldmerken totaal niet op elkaar lijken.

22. Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming geeft verweerder aan dat deze beperkt is tot de woorden "baby love". Aan deze woorden kan volgens verweerder echter geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen worden toegekend. Het onderscheidend vermogen is vooral gelegen in de beeldmerken, zo stelt verweerder.

23. Met betrekking tot het relevante publiek, merkt verweerder op dat dit voor merk en teken verschillend is aangezien beide merken in een totaal verschillend marktsegment worden aangeboden. Producten van verweerder bevinden zich volgens verweerder in de hogere prijsklasse en worden verkocht in duurdere winkels, terwijl de producten van opposant zich in een lagere prijsklasse bevinden en worden verkocht in supermarkten en warenhuizen.

24. Verweerder verzoekt de oppositie te verwerpen en het betwiste teken in te schrijven in het register.

### **III. BESLISSING**

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

25. 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.

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

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (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***



28. 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).

29. 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.

30. 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. Merk en teken hebben de woorden "baby" en "love" gemeen, weliswaar op een andere wijze geschreven. Dit doet echter niets af aan de betekenis van deze woorden, namelijk "liefde voor baby's". Bij het ingeroepen recht wordt deze betekenis nog eens versterkt door het onderschrift, "l'amour des tout petits", wat gezien kan worden als de Franse vertaling van "baby love". Bij het betwiste teken wordt deze betekenis versterkt door het gestileerde hartje, dat gezien kan worden als een algemeen gebruikt symbool voor de liefde.

33. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Hierboven werd reeds aangegeven dat de combinaties "baby love" of "beebielove" een duidelijke betekenis hebben. Deze betekenis is bovendien verwijzend voor de aangeduide waren, die gekocht worden uit liefde voor de baby. Zoals gezegd wordt dit bij het ingeroepen recht nog benadrukt doordat er in het Frans "l'amour des tout petits" onder staat, wat zoveel wil zeggen als "liefde voor de allerkleinsten".

34. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

35. Zoals hiervoor werd betoogd ten aanzien van de begripsmatige vergelijking, bevatten beide tekens de combinatie "baby love". Bij het betwiste teken wordt, zoals gezegd, deze combinatie anders geschreven, namelijk op de manier waarop de combinatie "baby love" door het gemiddelde publiek zal worden uitgesproken: "beebielove". Bovendien bevat het betwiste teken twee letters "b", uit te spreken in het Nederlands of Frans als "bee-bee" of in het Engels als "bie-bie".

36. Het ingeroepen recht bevat een onderschrift, "l'amour des tout petits". Doordat dit onderschrift zich in kleine letters in het figuratieve element bevindt, zal het publiek dit niet uitspreken en naar het merk verwijzen door enkel de wordelementen "Baby Love" uit te spreken. Deze zijn op auditief vlak het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht.

37. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden BABY LOVE en een onderschrift: "l'amour des tout petits". Deze woorden zijn geschreven in hemelsblauwe letters, de woorden BABY en LOVE in hoofdletters, het onderschrift in een kleiner schuingedrukt lettertype. De letters B en Y zijn extra groot. De woorden BABY LOVE worden aan de onder- en bovenkant geflankeerd door een streep in dezelfde blauwe kleur als de letters. De wordelementen worden afgebeeld op een rode geglazuurde appel op een stokje met een geel/beige kleur, een zogenaamde "pomme d'amour". Deze appel neemt een groot deel van het totaalplaatje in beslag.

39. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "beebielove" en de letters BB. Deze twee "b's" zijn groot gedrukt en enigszins gestileerd. Rechts van deze letters is een gestileerd hartje weergegeven. Het woord "beebielove" fungeert als een soort onderschrift van deze letters en het hartje.

40. Door deze betekenis is het dominerende bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken, het beeldelement. Daar komt bij dat het visuele aspect bij waren als kledingstukken een belangrijke rol speelt. Dit is inherent aan de wijze waarop deze te koop worden aangeboden. De consument zal in een winkel rondlopen, zijn keuze bepalen en de producten zelf uit het rek of van de schappen nemen. Hij zal dus in hoofdzaak afgaan op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk. Een visuele overeenstemming tussen de tekens heeft dan in de regel een groter gewicht (GEA, arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCOLLECTION; T-117/03 t/m 119/03; 6 oktober 2004).

41. De tekens stemmen op visueel vlak niet overeen.

*Conclusie*

42. De tekens stemmen op begripsmatig vlak sterk overeen, op auditief vlak zijn ze overeenstemmend en op visueel vlak stemmen ze niet overeen. De verschillen op visueel vlak zijn groot.

De overeenkomsten zijn gelegen in de niet onderscheidende bestanddelen. De punten van verschil zijn daarom voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk dan ook niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

43. Aangezien hiervoor bij de vergelijking van de tekens gebleken is dat er geen overeenstemming is tussen merk en teken, zal het Bureau om proceseconomische redenen niet meer ingaan op de vergelijking van de waren. Immers is overeenstemming van de tekens een voorwaarde voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a io 2.3, sub b BVIE voor verwarringsgevaar.

### **A.2. Overige relevante factoren**

44. Opposant heeft een aantal documenten als bewijs van het gebruik van het ingeroepen recht overgelegd. Aangezien verweerder niet om deze stukken heeft gevraagd, heeft het Bureau deze stukken niet beoordeeld en is het uitgegaan van een normaal gebruik van het ingeroepen recht, hetgeen tussen partijen kennelijk in confesso is.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

46. Zoals hiervoor betoogd berust de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

### **B. Conclusie**

47. Zowel bij het ingeroepen recht als bij het betwiste teken, zijn de beeldelementen dominerend. De verschillen op visueel vlak zijn groot. De punten van overeenstemming worden, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen van de woordmerken, geneutraliseerd door de punten van verschil. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

### **IV. BESLUIT**

48. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

49. De oppositie met nummer 2001248 niet gegrond is.

50. Het Benelux depot met nummer 1126601 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 28 juli 2009

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys