



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002033**  
**van 29 mei 2009**

**Opposant:** **Jacques Berenbaum**  
Drève des Renards 44  
1080 Bruxelles  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Merken:** Ingeroepen recht 1: MANO (Benelux inschrijving 517463)  
  
Ingeroepen recht 2: MANO (Benelux inschrijving 801243)

*tegen*

**Verweerder:** **Footex International BV**  
Frankrijklaan 5  
2391 PX Hazerswoude - dorp  
Nederland

**Gemachtigde:** **ABCOR BV**  
Postbus 2134  
2301 CC Leiden  
Nederland

**Betwiste merk:** NANO (Benelux depot 1139193)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk NANO ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 18 en 25. Deze aanvraag is onder nummer 1139193 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juli 2007.
2. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 517463 van het woordmerk MANO ingediend op 29 april 1992 voor waren in klasse 25;
  - Benelux inschrijving 801243 van het woordmerk MANO ingediend op 24 april 2006 en ingeschreven op 6 juli 2006 voor waren en diensten in de klassen 25 en 35;
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 15 oktober 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 20 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 20 februari 2008 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en stukken.
9. Op 20 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 6 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de draagwijdte van de oppositie beperkt tot sommige waren in klasse 18 en alle waren in klasse 25. Dit werd door het Bureau aan partijen bevestigd op 28 maart 2008.
11. Verweerder stelde op 23 april 2008 ABCOR BV aan als gemachtigde. Samen met deze aanstelling verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Dit verzoek, alsook de bevestiging van de

aanstelling, werden op 16 mei 2008 aan partijen medegedeeld, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 juli 2008 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Op 12 juni 2008 antwoordde opposant dat hij reeds bewijzen van gebruik had ingediend bij zijn argumenten. Bovendien stelde hij dat het tweede ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is. Deze reactie van opposant werd door het Bureau aan verweerder verzonden op 4 juli 2008, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 4 september 2008 om te reageren om de argumenten en gebruiksbewijzen.

13. Op 7 augustus 2008 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 8 augustus 2008.

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

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

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

16. 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**

17. Zoals hiervoor reeds gesteld, beperkt opposant in eerste instantie de draagwijdte van de oppositie, waardoor de oppositie niet meer gericht is tegen "leder en kunstleder; dierenhuiden; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren".

18. Opposant is van mening dat de tekens op visueel en fonetisch vlak in grote mate overeenstemmen, daar het enige verschil zit in de eerste letter, die beide erg overeenstemmen. Begripsmatig meent hij dat de tekens geen vaste en duidelijke betekenis hebben voor het Beneluxpubliek.

19. Wat de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de deze identiek, dan wel zeer soortgelijk zijn.

20. Verder argumenteert opposant dat er sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau, het visuele aspect een belangrijke rol zal spelen voor deze waren en er niet alleen sprake is van onderscheidingskracht *per se*, maar tevens ook van een verhoogde onderscheidingskracht door gebruik binnen de Benelux sinds meer dan 15 jaar. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant stukken bij.

21. Er is volgens opposant zonder twijfel sprake van verwarringsgevaar voor de waren waartegen de oppositie is gericht. Hij verzoekt dan ook de oppositie in zijn geheel te aanvaarden, het Benelux depot te weigeren en de verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten.

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

22. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik.

23. Met betrekking tot ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze enerzijds geen gebruik aantonen in de relevante periode voor schoenen, waardoor het gebruikspflichtige merk buiten beschouwing dient te worden gelaten. Anderzijds tonen deze stukken aan dat het merk zeer beperkt wordt gebruikt, waardoor er geen sprake is van bekendheid en reputatie van het merk.

24. Verweerder bestrijdt dat de merken visueel met elkaar overeenstemmen, daar het korte merken betreft, waarvan de eerste letter verschilt. Mocht er al sprake zijn van overeenstemming dan is dit slechts een zeer lichte overeenstemming. Auditief verschillen de beginklanken en is er door het dubbel gebruik van de N sprake van een ander klankbeeld. Volgens verweerder is er gezien deze verschillen geen sprake van auditieve overeenstemming tussen beide merken, mocht deze er al zijn dan betreft het een zeer geringe overeenstemming, aldus nog verweerder.

25. Begripsmatig verwijst het merk van opposant in diverse talen naar het begrip "hand". Dit heeft een beperkt onderscheidend vermogen door de verwijzende betekenis naar hand (gemaakte) schoenen. Daarnaast heeft het teken van verweerder een duidelijke en algemeen bekende betekenis in de Benelux, meent verweerder. Het betreft een voorvoegsel in namen van maten en eenheden om de grootte aan te geven. Op begripsmatig vlak is er dan ook geen sprake van overeenstemming. Bovendien is er sprake van neutralisering, aldus verweerder.

26. Alleen voor wat betreft schoeisel is er sprake van identiteit. De overige waren zijn naar oordeel van verweerder niet soortgelijk.

27. Omdat het winkelende publiek voor wat betreft modeproducten zeer merkgevoelig is, zullen verschillen in merken direct opvallen zodat dit de kans op verwarring reduceert.

28. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de ingediende oppositie volledig af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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."

31. 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).

32. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot de vergelijking van het niet-gebruiksplichtige merk met het teken van verweerder.

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

33. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten 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 geciteerd).

34. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen, respectievelijk in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en zoals aangeduid in de merkaanvraag.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers.
CI 25 Chaussures. <i>KI 25 Schoeisel.</i>	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
CI 35 Services de vente au détail de chaussures, accessoires, sacs et articles de maroquinerie. <i>KI 35 Detailhandelsdiensten van schoeisel, accessoires, tassen en lederwaren.</i>	

<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	
--	--

#### *Klasse 18*

35. Hoewel waren en diensten in beginsel naar hun aard verschillen, kan er niettemin toch sprake zijn van enige soortgelijkheid. Dit is in casu het geval met de waren in klasse 18 van het betwiste depot en de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht. De waren zijn immers complementair aan de diensten met betrekking tot deze waren. Zonder deze waren kunnen de desbetreffende diensten immers niet geleverd worden. De formulering "uit leder en kunstleder vervaardigde producten" is dermate ruim, dat hieronder allerlei lederen artikelen kunnen vallen, zoals bijvoorbeeld lederen handtassen, boekentassen, portefeuilles, riemen, enzovoort. Dit zijn de waren waarop de diensten van het ingeroepen recht betrekking (kunnen) hebben, waardoor er dus sprake is van soortgelijkheid.

36. Hetzelfde geldt voor de koffers en reiskoffers. Deze waren vallen immers onder de lederwaren in klasse 35 van het ingeroepen recht, waardoor ook hier de waren en diensten soortgelijk zijn.

#### *Klasse 25*

37. De waren schoeisel komen *expressis verbis* voor bij zowel merk als teken en zijn derhalve identiek. Bovendien hebben de detailhandelsdiensten in klasse 35 van het ingeroepen recht eveneens betrekking op schoeisel, waardoor ook hier sprake is van soortgelijkheid.

38. Wat de waren "kledingstukken; hoofddeksels" betreft, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van complementariteit tussen deze waren en het schoeisel in klasse 25 van opposant. Beide waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten.

#### *Conclusie*

39. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

#### ***Vergelijking van de tekens***

40. 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).

41. 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.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MANO	NANO

*Visuele vergelijking*

43. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters. De laatste drie letters van merk en teken bevinden zich op dezelfde positie en zijn identiek. Enkel de eerste letter verschilt. In het merk is de eerste letter een M, terwijl het in het bestreden teken een N is.

44. Hoewel het in casu korte merken betreft en de consument normaal meer belang zal hechten aan het eerste deel van woorden (zie GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), stemmen de tekens niettemin in visueel opzicht in grote mate overeen. Immers verschillen de medeklinkers M en N op visueel vlak slechts in zeer beperkte mate van elkaar en hebben zij een gelijkaardig beeld qua opmaak. Ze beginnen en eindigen allebei met verticale strepen en hebben in het midden een diagonale streep die van linksboven naar rechtsonder gaat. Enkel de letter M heeft een extra diagonale streep die terug naar boven gaat.

45. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

46. Zoals hierboven reeds bij de visuele vergelijking aangegeven, delen merk en teken op het einde dezelfde drie letters en verschillen zij enkel voor wat betreft de eerste letter.

47. In beide gevallen hebben merk en teken eenzelfde klankbeeld, door de afwisselende opeenvolging van medeklinkers en klinkers, waarvan de laatste drie identiek zijn. Verder leunen de letters M en N op auditief vlak sterk bij elkaar aan. Het zijn gesloten medeklinkers met beide nasale klanken. Zo komt vaak bij telefoongesprekken voor dat de namen gedicteerd moeten worden om het verschil tussen deze medeklinkers duidelijk te maken.

48. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak in sterke mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

49. Hoewel "mano" het Spaanse woord is voor hand, is deze betekenis niet dermate bekend bij het Benelux publiek dat er sprake is van een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

50. De term "nano" komt in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal enkel voor als de prefix "nano-". In deze zin betekent het "als voorvoegsel in namen van maten en eenheden ter aanduiding van het miljardste deel van het in het grondwoord genoemde". Los heeft dit element geen vaststaande betekenis. Bovendien is het als prefix een specifieke term die geen deel uitmaakt van het standaardvocabulaire van het Benelux publiek.

51. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak geen duidelijke en vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Hierdoor is de begripsmatige vergelijking niet aan de orde en kan er ook geen sprake zijn van neutralisering.

#### *Conclusie*

52. De totaalindruk van de tekens stemt in visueel en auditief opzicht in sterke mate overeen. De tekens hebben begripsmatig geen duidelijke en vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Hierdoor is de begripsmatige vergelijking niet aan de orde en kan er ook geen sprake zijn van neutralisering.

#### **C. Overige relevante factoren**

53. 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.

54. 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, reeds geciteerd).

55. 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, reeds geciteerd). Men mag aannemen dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, aangezien uit de warenlijst niet blijkt dat het om een gespecialiseerd publiek zou gaan, van een gemiddeld niveau is (zie in deze zin BBIE, oppositie REBEL & REPUBLIC, nr. 2000439).

56. Aangezien het hier gaat om waren zoals kledingstukken en lederwaren zal het visuele aspect een belangrijke rol spelen door de manier waarop deze te koop worden aangeboden (zie eveneens BBIE, oppositie REBEL & REPUBLIC, reeds aangehaald).

57. 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, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). *Ab initio* heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen. Het argument van verweerder dat "mano" een beperkt onderscheidend vermogen geniet, omdat dit zou verwijzen naar handgemaakte schoenen, kan niet worden bijgetreden. Uit de door opposant ingediende stukken kan niet voldoende worden afgeleid dat er sprake is van bekendheid van het oudere merk, waardoor er sprake zou zijn van een verruimde beschermingsomvang.



58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **D. Conclusie**

59. De waren van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De totaalindruk van de tekens stemt in visueel en auditief opzicht in sterke mate overeen. De tekens hebben begripsmatig geen duidelijke en vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Hierdoor is er tevens geen sprake van neutralisering. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het tweede (niet-gebruiksplichtige) ingeroepen recht, dient niet meer toegekomen te worden aan de beoordeling van het eerste ingeroepen recht en de bewijzen van gebruik die daaromtrent werden ingediend.

#### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

62. De oppositie met nummer 2002033 gegrond is.

63. De Benelux merkaanvraag met nummer 1139193 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

- Klasse 18: Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers;
- Klasse 25 (alle waren).

64. De Benelux merkaanvraag met nummer 1139193 wel ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 18: Leder en kunstleder; dierenhuiden; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.

65. 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, 29 mei 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn