



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002217
van 26 februari 2010

Opposant: **A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.**
Nijborg 17
3927 DA Renswoude
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Merk: BAMBINO (Benelux inschrijving 665738)

tegen

Verweerder: **CAZITEX, Naamloze Vennootschap**
Industriepark LAR C25
8930 Rekkem
België

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

Betwiste merk: BAMBINEX (Benelux spoedregistratie 830468)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 22 augustus 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BAMBINEX ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 25. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 830468 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 september 2007.
2. Op 30 november 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 665738 van het woordmerk BAMBINO, ingediend op 23 november 1999 voor waren in de klassen 3, 5, 14, 16, 21, 24 en 25.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedregistratie en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 6 december 2007.
8. Op verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 7 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 oktober 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 10 oktober 2008 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 17 oktober 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 december 2008 om daarop te reageren.
10. Op 16 december 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 5 januari 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 maart 2009.
11. Op 4 maart 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 mei 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 4 mei 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 5 mei 2009.

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

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant merkt op dat beide tekens het element BAMBIN gemeenschappelijk hebben. Dit element vormt het eerste gedeelte van beide tekens, welk gedeelte in de regel door de gemiddeld oplettende consument als eerste wordt waargenomen en ook het sterkst wordt herinnerd. Daar komt nog bij dat dit element een groot deel uitmaakt van de tekens, zodat het als dominant is te beschouwen, aldus opposant. Gezien de geringe omvang van de achtervoegsels in beide tekens, kan gesteld worden dat de totaalindruk van beide tekens sterk overeenstemt.

17. Het woord "bambino" betekent in het Italiaans weliswaar "jongetje", maar dit is in de Benelux geen gebruikelijke aanduiding voor baby- en kinderproducten en dus is het een onderscheidend merk, zo stelt opposant. Dit onderscheidend vermogen is nog groter, aldus opposant, doordat hij het merk al jarenlang en op grote schaal gebruikt voor de verschillende producten waarvoor het is ingeschreven. Ter illustratie voegt opposant een aantal stukken bij waaruit dit gebruik door de jaren heen volgens hem blijkt.

18. De waren van het betwiste teken vallen onder de standaard omschrijving in klasse 25, zo meent opposant, zodat deze identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Daar komt nog bij dat zij eveneens soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht, aangezien er sprake is van dezelfde producten, zij het van verschillende materialen. Ten slotte zijn de waren van het betwiste teken soortgelijk aan verschillende waren in de overige klassen van het ingeroepen recht, welke bestemd zijn voor baby's en kinderen.

19. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met het oudere merk kan ontstaan. Om die reden verzoekt opposant het Bureau de betwiste spoedregistratie te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

21. Verweerder constateert dat het merendeel van de ingediende bewijzen van gebruik hetzij niet gedateerd is, hetzij buiten de relevante periode valt en verzoekt het Bureau deze stukken buiten beschouwing te laten. Dit leidt er volgens verweerder toe dat, afgaande op de datum, slechts een zestal folders van Kruidvat over de periode 2004-2007 in overweging genomen kan worden.

22. Deze zes brochures acht verweerder kwantitatief onvoldoende om aanwijzingen te kunnen geven omtrent de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik. Bovendien hebben deze brochures enkel betrekking op de specifieke waren *rompertjes*, *ledikantlakentjes*, *speelhuisjes*, *babypyjama's*, *slabbetjes*, *spuugdoekjes*, *babybadcapen*, *boxkleden*, *babysokjes*, *schoentjes*, *sandaaltjes*, *luiertassen*, *slaapzakken*, *ontbijtsets*, *giftboxen*, *peuterpyjama's*, *speelkleden* en *dekbedovertrekken*. Daarvan dienen de waren *luiertassen*, *boxkleden*, *speelhuisjes* en *speelkleden* buiten beschouwing te blijven, aangezien zij respectievelijk vallen onder de klassen 18, 27 en 28, waarvoor het ingeroepen recht geen bescherming geniet. Hetzelfde geldt met betrekking tot de waren *giftboxen*, aangezien deze aanduiding te vaag is om in een klasse te kunnen worden gerangschikt. Voor zover er al sprake zou zijn van toereikend bewijs van gebruik, is dit in ieder geval beperkt tot de overblijvende waren, aldus verweerder.

23. Verweerder meent dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht als uitermate zwak beschouwd moet worden. Het staat buiten discussie dat het woord BAMBINO verwijst naar een kind of baby, en dat dit tevens als zodanig door het relevante publiek zal worden begrepen. Het woord staat in het Nederlandse woordenboek en het Franse equivalent *bambin/bambine* correspondeert ermee. Een zoekactie op het internet levert miljoenen hits op en ook in de merkenregisters komen tientallen merken voor met het element BAMBINO. Verweerder haalt een aantal gevallen aan van weigering op absolute gronden van het teken BAMBINO(S), waaruit eveneens het gebrek aan onderscheidend vermogen moet blijken. Ten slotte voegt verweerder een rapport bij van een forensische taalkundige aan het *Centre for Language and Communication Research* van Cardiff (Groot-Brittannië) met betrekking tot de betekenis van de woorden BAMBINO MIO. Verweerder concludeert dan ook dat de beschermingsomvang van het ingeroepen recht (voor zover aanwezig) bijzonder beperkt is.

24. Met betrekking tot de stelling van opposant, dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is toegenomen door jarenlang gebruik op grote schaal, voert verweerder hetzelfde aan als met betrekking tot de bewijzen van gebruik. Verweerder verzoekt het Bureau bijgevolg deze stelling af te wijzen als zijnde niet bewezen en ongegrond.

25. Op conceptueel vlak onderstreept verweerder dat het betwiste teken, in tegenstelling tot het ingeroepen recht, geen enkele betekenis heeft en dat de tekens in dit opzicht dus volledig verschillend zijn. Op auditief vlak ligt het accent bij het ingeroepen recht op de letter I en bij het betwiste teken op de letter E. Bovendien zorgt de letter X in het betwiste teken voor een bijkomende bijzonder krachtige klank, die in schril contrast staat met de krachtige O-klank in het ingeroepen recht. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder nog op dat een mogelijke auditieve overeenstemming kan worden geneutraliseerd door begripsmatige en visuele verschillen. Op visueel vlak acht verweerder de

eindletters EX van het betwiste teken duidelijk verschillend van de eindletter O van het ingeroepen recht.

26. Wat de vergelijking van de waren aangaat, brengt verweerder in herinnering dat hij de bewijzen van gebruik ontoereikend acht voor alle waren. Mocht het Bureau hem hierin evenwel niet volgen, dan kan de vergelijking volgens verweerder hooguit betrekking hebben op de waren die vermeld worden in de gebruiksbewijzen, te weten: *rompertjes, ledikantlakentjes, babypyjama's, slabbetjes, spuugdoekjes, babybadcapes, boxkleden, babysokjes, schoentjes, sandaaltjes, slaapzakken, ontbijtsets, peuterpyjama's en dekbedovertrekken.*

27. Volgens verweerder spreekt het voor zich dat de waren van het betwiste teken naar aard, doel en bestemming totaal verschillend zijn van de hierboven genoemde waren. Bovendien worden deze waren via verschillende distributiekanaalen verspreid en zullen zij in het grootwarenhuis niet in dezelfde afdeling of hetzelfde gangpad worden gepresenteerd, laat staan naast elkaar.

28. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring en dat het risico onbestaande is dat het relevante publiek zou kunnen denken dat de betrokken waren verhandeld of aangeboden worden door dezelfde of door economisch verbonden ondernemingen.

29. Gelet op het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, de betwiste spoedregistratie te handhaven en een beslissing inzake de kosten te nemen te zijner gunste.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

30. 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 Bureau 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.

31. 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."

32. 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 (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

33. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

34. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

35. Het verwarringsgevaar is 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 (HvJEUarresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BAMBINO	BAMBINEX

37. Het ingeroepen recht is Italiaans voor "kind", "jongetje", en bestaat in die laatste betekenis ook in het Nederlands (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk) en in een iets andere schrijfwijze in het Frans (*bambin*). Dit woord zal dus worden begrepen door het in aanmerking komend publiek en is beschrijvend en het onderscheidend vermogen ervan voor waren die (hoofdzakelijk) bestemd zijn voor kinderen is dus beperkt. Het betwiste teken anderzijds heeft geen betekenis.

38. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hierdoor zullen de verschillen tussen de tekens meer opvallen. Deze verschillen zijn gelegen in een geheel andere uitgang van de tekens, namelijk de enkele klinker O in het ingeroepen recht en de combinatie EX in het betwiste teken. Visueel is de letter O een volledig ronde letter, terwijl de combinatie EX uitsluitend rechte lijnen bevat. Auditief representeert de letter O één (lange) klank, de combinatie EX daarentegen drie (korte). De tekens bevatten beide drie lettergrepen, waarvan de eerste twee hetzelfde worden uitgesproken. De laatste lettergreep van het betwiste teken geeft er echter een verrassende wending aan, waardoor dit verschil in uitspraak opvalt. Al deze verschillen wegen op tegen de punten van overeenstemming.

Conclusie

39. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. Het ingeroepen recht is beschrijvend en dus beperkt onderscheidend voor waren voor kinderen. Op visueel en op auditief vlak stemmen de tekens in beperkte mate overeen. Gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming te gering is om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren

40. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's, kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	Klasse 25 Luiers en luiers van textiel; luiers en luiers van textielmateriaal.
Klasse 28 Speelkaarten.	

A.2. Overige relevante factoren

41. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Anders dan opposant, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht *ab initio* een beperkt onderscheidend vermogen heeft, aangezien het beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Opposant beroept zich op de bekendheid van het ingeroepen recht, ter illustratie waarvan hij een aantal exemplaren voorlegt van *Kruidvat voordeel magazine* uit de jaren 2000, 2001 en 2007. Daarin worden diverse waren vermeld met de merknaam Bambino, meestal vergezeld van een afbeelding van de desbetreffende waar. Uit deze brochures kunnen evenwel geen conclusies getrokken worden met betrekking tot de omvang van aanbod, omzet of gevoerde reclame. De ingediende stukken laten dus niet toe de bekendheid van het merk te beoordelen. Opposant heeft dus ook niet aangetoond dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

43. Het merk en het teken stemmen op visueel en op auditief vlak in beperkte mate overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. Het ingeroepen recht is beschrijvend en dus beperkt onderscheidend voor waren voor kinderen. Gelet hierop, en op de beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming geneutraliseerd wordt door de verschillen en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, of in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Om die redenen heeft het Bureau de bewijzen van gebruik niet meer onderzocht en de waren niet meer vergeleken. Immers, ook al wordt het

gebruik aangetoond en ook al zouden de waren identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. **BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2002217 wordt afgewezen.

45. Benelux spoedregistratie 830468 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 26 februari 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier