



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002338**

**van 6 november 2009**

- Opposant:** **OSRA S.A.**  
Via O. Scavino, 4  
47891 Rovereta  
San Marino
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Merk:** BASILE (Internationale inschrijving 413396C)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Baby's Choice NV**  
Kapelstraat 93  
9100 Sint-Niklaas  
België
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Schepens & Partners**  
Cordoeaniersstraat 17-19  
8000 Brugge  
België
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1142989)

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

1. Op 12 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 12, 16, 20, 24, 25, 28 en 35. Deze merkaanvraag is onder nummer 1142989 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 oktober 2007.

2. Op 31 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 413396C van het woordmerk BASILE, ingediend op 13 januari 1975 voor waren in klasse 25.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van het betwiste depot. De oppositie 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 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 9 januari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 mei 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 13 mei 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 22 mei 2008 en hem een termijn gesteld tot en met 22 juli 2008 om hierop te reageren.

10. Op 21 juli 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 23 juli 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 september 2008.

12. Op 23 september 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 29 september 2008 heeft het Bureau de bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn tot en met 29 november 2008 gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 27 november 2008 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 9 december 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 identiteit of 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. Opposant meent dat de tekens visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend zijn. De tekens hebben geen betekenis en een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde, aldus opposant.

18. Volgens opposant behoeft het geen betoog dat de waren van de tekens identiek dan wel soortgelijk zijn.

19. Opposant concludeert dat de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de waren van dien aard is dat er verwarringsgevaar bestaat. Uit dien hoofde verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de doorhaling van het betwiste teken voor klasse 25 te gelasten en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

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

20. Verweerder vraagt in eerste instantie bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

21. Verweerder stelt dat de visuele overeenstemming tussen de tekens uiterst beperkt is. Het betwiste teken is uitgevoerd in een specifiek lettertype en bevat daarnaast als beeldelement een fopspeen, zijnde een directe verwijzing naar zijn bedrijvigheid, namelijk handel in babyartikelen in de ruimste zin van het woord. Voor de gemiddelde consument zijn de verschillen op visueel vlak veel belangrijker dan de gelijkenissen, aldus verweerder.

22. Op auditief vlak is er zo mogelijk nog minder overeenstemming tussen de tekens, zo stelt verweerder. Het betwiste teken bestaat immers uit twee even belangrijke delen; verweerder ziet niet in waarom het eerste van dominerend belang zou zijn. De klinkers in het eerste woord worden in het Nederlands kort uitgesproken, de klinkers in het tweede woord lang, zodat de facto het tweede woord fonetisch meer aandacht krijgt, aldus verweerder. Het merk van opposant wordt daarentegen wellicht met een harde, mogelijk Italiaanse, E uitgesproken.

23. Verweerder merkt op dat het merk van opposant als een vrij zwak merk kan gekwalificeerd worden. Het is namelijk een voornaam, die weliswaar klassiek is, maar toch nog courant voorkomt in Wallonië en in Vlaanderen. Volgens verweerder dient, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, rekening gehouden te worden met het beperkt onderscheidend vermogen van het oudere merk.

24. In verband met de te vergelijken waren, stipt verweerder aan dat hij zich gespecialiseerd heeft in producten die te maken hebben met baby's. De door opposant aangeboden waren zijn volstrekt verschillend van deze van verweerder, hetgeen verwarring nog onwaarschijnlijker maakt, aldus verweerder.

25. Voor wat betreft de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder vooreerst op dat deze niet in de proceduretaal zijn gesteld, maar in het Frans, het Engels en het Italiaans. Verweerder is gevestigd in het Vlaams Gewest, waar het Nederlands de bestuurstaal is, en is niet vertrouwd met de talen waarin de stukken van opposant zijn opgesteld. Verweerder vraagt dan ook dat deze stukken op grond van zijn rechten van verdediging uit de debatten worden geweerd, of althans dat ze in vertaling worden overgemaakt, waarna hij zich het recht voorbehoudt om een aanvullend standpunt in te nemen.

26. Onder voorbehoud van het in vorig punt gestelde, is verweerder van mening dat er geen normaal gebruik van het merk is bewezen door opposant.

27. Op basis hiervan, en onder voorbehoud van het gestelde met betrekking tot de anderstalige stukken, vraagt verweerder de afwijzing van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

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

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk 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 de oppositie zich richt.

29. 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.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 oktober 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 oktober 2002 tot 16 oktober 2007.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR 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 of diensten waarop de oppositie berust.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Een tweetal facturen, gericht aan een afnemer in Charleroi (België) en de bij deze facturen behorende verzenddocumenten. De facturen zijn gedateerd 6 november 2006, respectievelijk 26 juni 2007;
  2. Een verklaring van Linea Uno s.a., gericht aan SPETT.LE Barzanó & Zanardo, in het Italiaans gesteld;
  3. Een aantal afdrukken van de website <http://www.italianmoda.com>;
  4. Een aantal afdrukken van de website <http://www.basileitalia.com>.

33. De facturen noch de daarbij horende verzenddocumenten vermelden het ingeroepen recht, zodat niet kan opgemaakt worden of zij daadwerkelijk betrekking hebben op dit merk. Uit de verklaring van Linea Uno kan opgemaakt worden dat zij betrekking heeft op genoemde facturen, maar blijkt geen verband met het ingeroepen recht. Op de afdrukken van de websites verschijnt meermaals de merknaam BASILE, maar hieruit blijkt niet dat dit merk in de relevante periode daadwerkelijk op de markt is gebracht in de Benelux.

*Conclusie*

34. Het Bureau is van oordeel dat uit de door opposant ingediende bewijzen van gebruik niet blijkt dat het ingeroepen recht in de relevante periode op de markt is gebracht in de Benelux teneinde op die markt een afzet te verwerven of te behouden voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Er is dus geen bewijs van gebruik van het ingeroepen recht geleverd. Het Bureau komt dan ook niet meer toe aan een vergelijking van de tekens en van de waren.

**De te vergelijken waren**

35. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens en van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing, aangezien geen bewijs van gebruik is geleverd van het ingeroepen recht. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
CI 25 Vêtements de dessus en tissu, en peau, en tricot, tels que vestes, pantalons, jeans, chemises, T-shirts, tricots, pull-overs, manteaux, imperméables, paletots, jupes, costumes de bain, peignoirs.  <i>Bovenkleding van weefsels, huiden, gebreide stoffen, zoals jasjes, pantalons, jeans, hemden,</i>	KI 25 Kledingstukken, waaronder positiekleding, kinder- en babykleding, onderkleding, schoeisel, hoofddeksels.

<i>T-shirts, truien, pullovers, mantels, regenjassen of –mantels, overjassen, rokken, badpakken, kamerjassen.</i>	
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

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

36. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder aangaande het taalgebruik in de ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 25), merkt het Bureau op dat deze in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend (regel 1.24 UR). De stukken worden echter slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze voldoende begrijpelijk zijn. In het voorliggende geval kan de begrijpelijkheid van deze stukken in het midden blijven, aangezien reeds is vastgesteld dat zij geen gebruik van het merk aantonen.

37. 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 toegewezen (of afgewezen).

#### **B. Conclusie**

38. Opposant heeft geen afdoende bewijs van gebruik ingediend met betrekking tot het ingeroepen recht. Om die reden heeft het Bureau de vergelijking van de tekens en van de waren achterwege gelaten en dient de oppositie afgewezen te worden.

#### **IV. BESLUIT**

39. De oppositie met nummer 2002338 afgewezen.

40. Benelux depot 1142989 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

41. 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, 6 november 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman