



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002517**  
**van 24 september 2009**

**Opposant:** **Telstar Trading B.V.**  
Daltonstraat 21  
3846 BX Harderwijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** HUMAN NATURE (Benelux inschrijving 600406)

**Ingeroepen recht 2:** **Human Nature** (Benelux inschrijving 607054)

**Ingeroepen recht 3:** HUMAN NATURE (Benelux inschrijving 805387)

*tegen*

**Verweerder:** **U-man Zutphen BV**  
Leigraafseweg 39  
6983 BR Doesburg  
Nederland

**Betwiste merk:** Hu-man (Benelux depot 1147247)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 14 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Human ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 18, 24 en 25. Dit depot is onder nummer 1147247 in behandeling genomen en op 7 december 2007 gepubliceerd.

2. Op 25 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 600406 van het woordmerk HUMAN NATURE ingediend op 2 augustus 1996 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 en 44;
- Benelux inschrijving 607054, ingediend op 12 maart 1997, voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 en 45 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

**Human Nature**

- Benelux inschrijving 805387 van het woordmerk HUMAN NATURE, ingediend op 3 maart 2006 en ingeschreven op 17 augustus 2006, voor waren en diensten in de klassen 12, 14, 24, 28 en 44.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen 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 uit de klassen 18, 24 en 25 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. Op 29 februari 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 april 2008. Het Bureau heeft op 13 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 juli 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 20 juni 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 25 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie echter slechts in enkelvoud werd ingediend, heeft het Bureau op 4 augustus 2008 verweerder verzocht binnen een termijn van twee maanden een tweede exemplaar in te dienen.

11. Op 6 augustus 2008 diende verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft de reactie aan de opposant gezonden op 15 augustus 2008.

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

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

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

14. 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**

15. Opposant stelt dat het ingeroepen recht een onderscheidend merk is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Tevens stelt hij dat het woord hu-man identiek is aan het eerste gedeelte van zijn merk, zodat er sprake is van een sterke visuele gelijkheid tussen de merken.

16. Wanneer de tekens worden uitgesproken is er bij het eerste woordelement sprake van auditieve overeenstemming, aldus opposant. Net als bij het visuele aspect, zal ook hier het eerste identieke deel voornamelijk de aandacht van het publiek trekken.

17. Begripsmatig zijn de tekens volgens opposant overeenstemmend.

18. Met betrekking tot de waren in de klassen 18, 24 en 25 van merk en teken, stelt opposant dat deze identiek zijn.

19. Gezien het bovenstaande acht opposant de kans op verwarring tussen merk en teken aanwezig. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te verwijzen.

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

20. Verweerder merkt in eerste instantie op dat er inderdaad sprake is van identiteit van de waren.

21. Wel betwist verweerder de argumenten van opposant inzake de tekens. Zo stelt verweerder dat het betwiste teken niet in hoofdletters wordt geschreven en er een koppelteken in voorkomt. Bovendien is hij van mening dat opposant inzake de auditieve overeenstemming nogal selectief redeneert, daar een merk als een geheel zal worden uitgesproken.

22. Verder stelt verweerder dat verwarring niet zal plaatsvinden, daar de kleding en de andere artikelen van opposant zich in een prijsklasse bevinden die onder het niveau van verweerder zijn herenmodezaak valt, die in het hogere segment zit.

23. Begripsmatig zijn merk en teken volgens verweerder twee verschillende begrippen.

24. Hoewel merk en teken misschien enigszins op elkaar lijken, meent verweerder dat de verschillen voldoende zijn om geen enkele verwarring bij het publiek te veroorzaken.

25. Verweerder verzoekt om de oppositie af te wijzen en over te gaan tot inschrijving van het teken.

### III. **BESLISSING**

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

26. 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.

27. 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”.*

28. 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**

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- **Ingeroepen rechten B 600406 en B 805387**

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HUMAN NATURE	Hu-man

*Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en zes letters, te weten HUMAN en NATURE.

33. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het teken bestaat uit vijf letters, waarvan de eerste twee, "Hu", en de laatste drie, "man", gescheiden worden door een koppelteken.

34. Aangezien het hier om zuivere woordmerken gaat, is het verschil tussen hoofdletters en kleine letters (zie supra, 21) niet aan de orde.

35. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ondanks het koppelteken in het verwerende teken, komen alle letters van het eerste deel van het ingeroepen recht in identieke volgorde terug in het teken.

36. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemt.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit vier lettergrepen, terwijl het bestreden teken er uit twee bestaat.

38. Hoewel het bestreden teken door het in aanmerking komend Benelux publiek mogelijk niet als een Engels woord zal worden uitgesproken, zal een deel van het publiek dit naar alle waarschijnlijkheid wel doen, waardoor de eerste twee lettergrepen van het ingeroepen recht op identieke wijze worden hernomen door het bestreden teken.

39. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Niettemin zorgt de toevoeging van twee extra lettergrepen in het ingeroepen recht wel voor een merkbaar verschil op het einde. Immers zal het ingeroepen recht in zijn geheel worden uitgesproken, daar beide woorden in het merk minstens op gelijke voet met elkaar staan.

40. Door het auditief identieke deel in het begin van merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemt.

*Begripsmatige vergelijking*

41. Het ingeroepen recht is een vaststaande Engelse uitdrukking, die staat voor “menselijke natuur”, in de zin van een set van psychologische karakteristieken die mensen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Zowel het woord “human” als het woord “nature” zijn courante Engelse woorden die door het in aanmerking komend Benelux publiek begrepen zullen worden, mede omdat deze woorden sterk aanleunen bij hun Nederlandstalige en Franstalige equivalenten.

42. Hoewel het bestreden teken door de toevoeging van het koppelteken geen vaststaande betekenis heeft, zal het in aanmerking komend publiek hierin duidelijk een verwijzing zien naar het Engelse woord “human” (in het Nederlands: persoon, mens, wezen of menselijk, humanitair).

43. Merk en teken vertonen aldus begripsmatig een zekere mate van overeenstemming.

*Conclusie*

44. Zowel begripsmatig, visueel als auditief stemt de totaalindruk van merk en teken in beperkte mate overeen.

- **Ingeroepen rechten B 607054**

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Human Nature	Hu-man

45. Aangezien het wordelement van dit ingeroepen recht identiek is aan de andere ingeroepen rechten, geldt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking *mutatis mutandis* op onderhavig geval.

46. Met betrekking tot de visuele vergelijking, dient gesteld dat dit ingeroepen recht een gecombineerd woord-/beeldmerk is, bestaande uit het wordelement HUMAN NATURE in een gestileerd lettertype.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in casu niet anders. Het gestileerd lettertype zal door de consument opgevat worden als een verfraaiing, waardoor het wordelement als dominant bestanddeel zal worden gezien.

48. Zoals hiervoor gesteld (zie supra, 36), is de totaalindruk van merk en teken op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

49. Ook voor dit ingeroepen recht geldt dat er begripsmatig, visueel en auditief sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.

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

50. 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).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren. (B600406 en B607054)	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens. (B805387)	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. (B600406 en B607054)	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

52. De waren in de klassen 18, 24 en 25 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

#### **A.2. 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, beide 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). De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van dat van de gemiddelde consument.

56. Het verschil in prijssegment van de aangeboden waren (zie supra, 22) kan in een oppositieprocedure geen rol spelen, voor zover dit niet af te leiden is uit de gehanteerde warenlijst.

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). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid werd niet gesteld. Het ingeroepen recht beschikt *ab initio* wel over een normaal onderscheidend vermogen.

#### **B. Conclusie**

58. De waren van merk en teken zijn identiek. Visueel, auditief en begripsmatig stemt de totaalindruk van de ingeroepen rechten en teken in zekere mate overeen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, daar het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

60. De oppositie met nummer 2002517 gegrond is.



61. Het Benelux depot met nummer 1147247 niet ingeschreven wordt.

62. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 24 september 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman