



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007680**  
**van 9 april 2015**

**Opposant:** **TECHNISYNTHESE, S.A.R.L.**  
49110 Saint Pierre Montlimart  
Frankrijk

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

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 1269943**

***TBS***

*tegen*

**Verweerder:** **Robert H. Hermelijn;**  
**Johnny G. Chin**  
Renswoudestraat 50  
1106 BK Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Jurimark**  
Tolhuis 20 -12  
6537 LW Nijmegen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1246024**

STB

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk STB voor waren in de klassen 14, 18, 21 en 28. Het depot is onder nummer 1246024 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2012.

2. Op 29 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1269943 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 6 augustus 1999 en ingeschreven op 12 december 2001 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.

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

4. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de waren waartegen de oppositie is ingesteld beperkt tot een deel van de waren in de klassen 18 en 28 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 3 juli 2012.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling-off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 januari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 maart 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 maart 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 maart 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 25 mei 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 27 mei 2013, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 27 juli 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 26 juli 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 6 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 november 2013 om daarop te reageren.

12. Op 10 september 2013 heeft verweerder het Bureau een brief geschreven waarin te kennen werd gegeven dat de bewijzen van gebruik niet werden ontvangen, maar enkel de begeleidende brief. Het Bureau had de bewijzen van gebruik abusievelijk naar opposant retour gezonden en heeft derhalve de bewijzen van gebruik opnieuw naar verweerder gezonden.

13. Op 30 oktober 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 28 november 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 28 januari 2014.

14. Het gevraagde tweede exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik werd op 3 januari 2014 ingediend en op 7 januari 2014 doorgezonden aan opposant.

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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

17. Opposant is van mening dat de waren in de klassen 18 en 28 van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan die van hem.

18. Het ingeroepen recht bestaat uit de gestileerde letters TBS. Het bestreden teken bestaat uit dezelfde letters, zij het in een andere volgorde. De letters TB verschijnen echter in dezelfde volgorde, aldus opposant. Visueel zijn merk en teken daarom overeenstemmend volgens opposant.

19. Het ingeroepen recht beschikt volgens opposant over een sterk onderscheidend vermogen, aangezien het een fictief woord betreft. Dit onderscheidend vermogen wordt volgens opposant nog versterkt door het gebruik dat van het ingeroepen recht binnen de Benelux wordt gemaakt. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in, te weten een uitdraai van het aanbod van TBS kleding en schoenen op [www.zalando.nl](http://www.zalando.nl), [www.kleding.nl](http://www.kleding.nl) en [www.sartoo.nl](http://www.sartoo.nl).

20. Volgens verweerder kan het in aanmerking komend publiek menen dat de waren van verweerder tot het gamma van opposant behoren. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

21. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Opposant wijst er in dit schrijven nog op dat de waren waartegen de oppositie gericht is, werden beperkt bij het indienen van zijn argumenten.

### **B. Reactie verweerder**

22. Verweerder voert aan dat uit de stukken die opposant bij zijn argumenten heeft ingediend enkel gebruik voor schoenen blijkt. Verweerder verzoekt opposant dan ook om bewijzen van gebruik over te leggen in verband met de overige waren van het ingeroepen recht.

23. Verweerder is het niet eens met opposant dat sportzakken (hij acht sporttassen overigens een betere vertaling) soortgelijk zijn aan “leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen”. Sporttassen zijn namelijk niet van leer gemaakt, maar veelal van kunststof. Bovendien worden sporttassen in sportwinkels verkocht die in het geheel geen onbewerkt leer op voorraad hebben. Reiskoffers en koffers zijn evenmin soortgelijk aan sporttassen, aldus verweerder. Mocht opposant gebruik van sporttassen aantonen dan is verweerder desnoods bereid sporttassen expliciet uit te sluiten. De redenering van opposant inzake de soortgelijkheid van schoenen en de waren in klasse 18 van verweerder kan volgens verweerder niet bijgetreden worden en wordt in ieder geval niet vastgesteld in de uitspraak waar opposant naar verwijst. Voor wat betreft de vergelijking van opposant van schoenen met de waren in klasse 28, merkt verweerder op dat er geen bewijs van gebruik werd overgelegd met betrekking tot sportschoenen. Deze vergelijking gaat volgens hem dan ook niet op.

24. Volgens verweerder gaat de bescherming van het ingeroepen recht primair uit naar de vormgeving van het merk. Verweerder geeft vervolgens het bestreden teken weer in dezelfde vormgeving en is van mening dat er zelfs in dat geval aanzienlijke verschillen zijn. Nu het bestreden teken een zuiver woordmerk betreft, is er volgens verweerder sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming, zo die er al is.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken voor alle waren in te schrijven. Mocht het Bureau toch enige soortgelijkheid zien tussen de waren, dan verzoekt verweerder om het bestreden teken te beperken tot door hem voorgestelde waren.

26. In reactie op de bewijzen van gebruik blijkt volgens hem duidelijk dat het ingeroepen recht in gebruik is voor kleding, naast schoenen, zoals al erkend in de reactie op de argumenten, aldus verweerder. Er is volgens opposant echter geen enkel bewijs voor enig sportartikel. Er is weliswaar sprake van materiaal waarop handtassen te zien zijn, maar dit zijn geen sporttassen en daarvoor geniet het ingeroepen recht bescherming.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Bewijzen van gebruik**

27. Zonder een oordeel uit te spreken over het al dan niet normale gebruik van het ingeroepen recht, concludeert het Bureau dat de ingediende bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op kleding en schoeisel. Voor deze waren is het gebruik in confesso (zie overweging 16). Volgens regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen. Het Bureau zal daarom vooreerst overgaan tot een beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van de waren “kleding en schoeisel”.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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.”

30. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren**

31. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

32. Bij vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het bewijs van gebruik in confesso is, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers.
Klasse 25 Kledingstukken en schoeisel.	
	Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen met uitzondering van artikelen voor de biljartsport.

### *Klasse 18*

34. De waren "leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen" van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau "in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste".

35. De waren "dierenhuiden" zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren kledingstukken van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stolas, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het

imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009; bevestigd: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

36. De waren "koffers en reiskoffers" zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren of diensten in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar aard, bestemming en gebruik verschillen van die van het ingeroepen recht. Bovendien zijn zij noch concurrerend, noch complementair.

#### *Klasse 28*

37. De waren "gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen met uitzondering van artikelen voor de biljartsport" zijn licht soortgelijk aan de waren "kledingstukken en schoeisel", aangezien de waren van het ingeroepen recht tevens sportkleding kunnen omvatten en deze waren in veel gevallen worden verkocht in dezelfde winkels als de waren van het betwiste depot, te weten in sport(artikelen)winkels.

#### *Conclusie*

38. De waren zijn deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk. Een deel van de warenomschrijving van het betwiste teken is onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die waren kan soortgelijkheid niet worden uitgesloten.


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

39. 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).

40. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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).

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<b>STB</b>

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de letters TBS. Het lettertype bestaat uit een zware, zwarte naar rechts overhellende letter. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de letters STB.

44. Het ingeroepen merk en het betwiste teken hebben alle drie de letters gemeen, maar in een andere volgorde. Het begin en het eind van deze korte tekens is daarmee anders. In casu gaat het dus om korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een verschil in de eerste letter van het woord voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).

45. Aangezien zowel merk als teken een afkorting zijn, worden beide letter voor letter uitgesproken. Respectievelijk als TEE-BEE-ES en ES-TEE-BEE. Daardoor wordt het verschil in beide tekens extra benadrukt. Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, geldt bij de auditieve vergelijking eveneens dat een verschil in de eerste letter van het woord voldoende is om te concluderen dat er sprake is van een auditief verschil tussen beide (GEU, COR/DOR, reeds geciteerd).

46. Hoewel TBS een vaststaande betekenis heeft in het Nederlands (namelijk terbeschikkingstelling, zie van Dale online woordenboek), is het Bureau van oordeel dat het Franstalige deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen, nu dit niet tot de basis woordenschat gerekend kan worden. Het bestreden teken heeft geen vaststaande betekenis. Voor een deel van het publiek zijn merk en teken verschillend en een deel van het in aanmerking komend publiek zal merk en teken als fantasieaanduidingen opvatten, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

47. Aangezien het korte merken betreft, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Bovendien zal het gebruik van de tekens door de aard van de waren (kleding en schoeisel) vaak schriftelijk gebeuren, onder andere door opdruk op de desbetreffende artikelen, maar eveneens door middel van reclamebrochures, websites en dergelijke. Hieruit volgt dat het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling. Ook een mondelinge referentie naar de tekens is zeer waarschijnlijk – bijvoorbeeld bij het vragen om inlichtingen bij een verkooppunt – de auditieve overeenstemming speelt hier dus ook een rol (zie in die zin o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

#### **B. Overige factoren**

48. Volgens opposant is er sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen door het gebruik dat van het ingeroepen recht binnen de Benelux wordt gemaakt. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in, te weten een uitdraai van het aanbod van TBS kleding en schoenen op [www.zalando.nl](http://www.zalando.nl), [www.kleding.nl](http://www.kleding.nl) en [www.sartoo.nl](http://www.sartoo.nl) (zie overweging 21). Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken

grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008). De uitdraaien van de website die opposant heeft ingediend zijn niet toereikend om bekendheid aan te tonen. Bovendien wijst het Bureau wijst er op dat bekendheid geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband gebracht worden, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben.

49. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren, indien het Bureau van mening zou zijn dat deze soortgelijk zijn, niet mogelijk is in een oppositieprocedure (zie overwegingen 23 en 25). Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

### **C. Conclusie**

50. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

### **IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2007680 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1246024 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

53. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 april 2015

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Paul Vink