

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008378**

**van 21 januari 2015**

**Opposant:** **Lief! B.V.**  
Graafdijk West 28  
2973 XE Molenaarsgraaf  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** LIEF! (Benelux inschrijving 763367)  
**Ingeroepen recht 2:** LIEF! (Benelux inschrijving 795763)

*tegen*

**Verweerder:** **Nassira Boudhan**  
Het Wed 35  
3995 DS Houten  
Nederland

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

**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1257987)

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

1. Op 14 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 18, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1257987 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 november 2012.

2. Op 31 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 763367 van het woordmerk LIEF!, ingediend op 14 oktober 2004 en ingeschreven op 10 maart 2005 voor waren in klasse 25;
- Benelux inschrijving 795763 van het woordmerk LIEF!, ingediend op 17 november 2005 en ingeschreven op 6 april 2006 voor waren in de klassen 11, 16, 18, 20, 24 en 28.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 5 februari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 10 juni 2013 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel in slechts één exemplaar. Daarom heeft het Bureau op 14 juni 2013 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 14 augustus 2013.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 25 juni 2013 door opposant ingediend en op 1 juli 2013 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 1 september 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 27 augustus 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten voor een deel der waren waarop de oppositie is gebaseerd. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 september 2013, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 3 november 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 1 november 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 7 november 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 januari 2014 om daarop te reageren.

13. Op 3 januari 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 9 januari 2014.

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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

17. Opposant geeft een schets van zijn onderneming en betoogt met redenen omkleed dat zijn ingeroepen rechten bekend zijn en derhalve een verruimde beschermingsomvang genieten.

18. Opposant constateert dat de waren van de ingeroepen rechten volledig zijn opgenomen in de waren van het betwiste teken en voor zover ze niet identiek zijn, acht hij ze in hoge mate soortgelijk.

19. Opposant voert aan dat de ingeroepen rechten volledig terugkomen in het betwiste teken. Visueel vindt hij de tekens nagenoeg identiek en auditief en begripsmatig zeer overeenstemmend.

20. Het verwarringsgevaar is volgens opposant een gegeven en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

### **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder beroept zich primair op de ongeldigheid van de argumenten van opposant, aangezien deze niet binnen een termijn van twee maanden in tweevoud waren ingediend en derhalve terzijde gelegd dienen te worden.

22. Opposants argumentatie met betrekking tot de bekendheid van zijn ingeroepen rechten overtuigen verweerder niet en derhalve betwist hij deze.

23. “Lief” is volgens verweerder een aanduiding die als regel wordt gebruikt voor personen, maar ook voor producten die met baby’s te maken hebben, zoals babyschoentjes en babykleertjes. Daarom is “lief” een gebruikelijke aanduiding voor de hoedanigheid van die producten, waardoor dit niet als woordmerk kan worden geclaimd; het onderscheidend vermogen zit hem dus blijkbaar in de combinatie met het uitroepteken, aldus verweerder.

24. Ook bij het betwiste teken zit hem het onderscheidend vermogen in de vormgeving, aldus verweerder, en die behelst niet een combinatie van een woord met een uitroepteken, zodat opposants merkrechten niet worden geschonden.

25. Verweerder schetst zijn filosofie en productiewijze en vergelijkt deze met die van opposant. Hij concludeert hieruit dat partijen zich op volstrekt andere markten begeven en totaal andere doelgroepen hebben, die elkaar nooit tegenkomen.

26. Verweerder erkent dat alle waren in klasse 25 van het betwiste teken vallen onder de omschrijving kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Voor de klassen 18 en 24 is dit volgens hem slechts het geval voor een deel van de waren, maar niet voor alle. Hij meent dan ook dat de oppositie nooit geheel kan worden toegewezen.

27. Verweerder constateert op opposants website gebruik van de ingeroepen rechten voor een deel van de waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven, maar zeker niet voor alle. Voor de overige waren verzoekt verweerder derhalve om bewijzen van gebruik.

28. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, merkt verweerder vooreerst op dat opposant geen poging heeft ondernomen ten aanzien van de waren *dierenhuiden, zweepen* en *matrasstoffen*. Verder acht hij het gebruik niet bewezen voor de waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, paraplu’s, parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren* en *dekbedden*. Voor de overige waren heeft het getoonde gebruik verweerder overtuigd dat sprake is van normaal gebruik.

29. Dit brengt verweerder tot de conclusie, althans voor het geval het Bureau onverhoopt de tekens overeenstemmend zou beoordelen, dat de oppositie slechts zeer ten dele kan worden toegewezen.

### **III. BESLISSING**

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

30. 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”) dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 november 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 november 2007 tot 21 november 2012.

33. 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**

34. Opposant voegt een inventaris bij van de ingediende stukken en specificeert daarbij welke stukken betrekking hebben op welke waren. Met verweerder (zie punt 28), stelt het Bureau vast dat geen stukken werden ingediend met betrekking tot de waren *dierenhuiden, zweepen en matrasstoffen*.

35. Voor de waren *tassen, dekens, tafellakens, beddengoed, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* had verweerder geen bewijs van gebruik gevraagd, omdat hij bij voorbaat reeds overtuigd was van het normaal gebruik voor deze waren (zie punt 27).

36. Voor wat betreft de overige waren, heeft het getoonde gebruik verweerder ervan overtuigd dat sprake is van normaal gebruik van een deel daarvan (zie punt 28). Enkel voor de volgende waren acht hij het bewijs van gebruik niet toereikend: *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, paraplu's, parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren en dekbedden*. Het Bureau is derhalve van oordeel dat volstaan kan worden met de beoordeling van de gebruiksbewijzen ten aanzien van die waren. Regel 1.29, lid 4 UR voorziet er immers in dat verweerder de verstrekte bewijzen als voldoende kan beschouwen. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten voor de waren waarvoor het gebruik niet in confesso is:

- 1) Brochure fietsen en accessoires 2013;
- 2) Magazine najaar/winter 2013;
- 3) Product guide 2013;
- 4) Twee facturen;
- 5) Magazine najaar/winter 2009.

37. Volgens de gespecificeerde inventarisopgave van opposant zijn de brochure en het magazine (hierboven onder 1 en 2) bestemd om gebruik aan te tonen voor de waren *leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*. De brochure toont echter welgeteld één (dubbele) (fiets)tas en het magazine een afbeelding van een scooter, naar welks zadel opposant verwijst. Uit de afbeeldingen blijkt niet of deze waren van leer zijn, maar dit kan in het midden blijven aangezien één enkele afbeelding zonder enige nadere informatie veruit ontoereikend is om het normaal gebruik aan te tonen. Bovendien vallen deze waren niet onder de gegeven omschrijving in klasse 18 van de classificatie van Nice, maar respectievelijk onder *fietsstassen* en *zadels voor motorrijwielen* in klasse 12. Ten slotte zij opgemerkt dat zowel de brochure als het magazine dateren uit 2013, dit is van na de relevante periode. Dit betekent niet dat zij per definitie buiten beschouwing moeten worden gelaten, maar in casu valt uit deze stukken niets te leren met betrekking tot de situatie van vóór deze datum (in die zin HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008).

38. Hetzelfde magazine (onder 2) wordt overigens aangewend om het gebruik te illustreren voor *zadelmakerswaren*. Hetgeen met betrekking tot dit stuk is gesteld in de voorgaande alinea is eveneens onverkort van toepassing voor deze waren.

39. De Product guide (hierboven onder 3) is van 2013, dus eveneens van na de relevante periode. Hij is, luidens opgave van opposant, bestemd om het gebruik aan te tonen voor *paraplu's*, *parasols* en *wandelstokken*, en vermeldt de hoofding "bags / travel collection and umbrella's", maar bevat verder geen enkel gegeven met betrekking tot deze waren, zodat daaruit geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot het gebruik.

40. De facturen (4) zijn beide van 2013 (na de relevante periode dus) en vermelden welgeteld drie paraplu's, hetgeen veruit ontoereikend is om normaal gebruik daarvoor aan te tonen.

41. Het Magazine najaar/winter 2009 (5) is het enige stuk van binnen de relevante periode, maar vermag geen overtuigend bewijs te leveren van het gebruik voor de waren *dekbedden*, waartoe het bestemd is. Het bevat een weliswaar fraaie afbeelding van de spreekwoordelijke prinses op de erwt, althans bovenop een stapel van naar schatting een tiental dekbedden, maar geheel in het ongewisse blijft waar, hoe vaak, in welke getale en onder welk merk deze dekbedden aan de man zijn gebracht.

#### *Conclusie*

42. Voor een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, was het gebruik al bij voorbaat in confesso, aangezien verweerder daar geen bewijsstukken van had gevraagd. Voor een ander deel van de waren acht verweerder het aangereikte bewijs voldoende; ook voor deze waren is het gebruik dus in confesso. Het Bureau heeft derhalve de bewijzen van gebruik slechts beoordeeld ten aanzien van de resterende waren en is tot de bevinding gekomen dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor geen van deze waren is aangetoond, zodat de beoordeling van het verwarringsgevaar beperkt dient te worden tot die waren waarvoor het gebruik in confesso is, namelijk *reiskoffers en koffers; tassen; rugzakken; weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; kussenslopen, beddengoed voor zover begrepen in deze klasse; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* (regel 1.17, lid 1, sub e UR).

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

43. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

44. 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."

45. 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 tekens**

46. 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).

47. 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).

48. 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 bezien, 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).

49. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIEF!	

50. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

#### *Visuele vergelijking*

51. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord (LIEF), onmiddellijk gevolgd door een uitroepeteken. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de letter “a”, gevolgd door het woord “lief” en daarvan gescheiden door een driehoekje. Ook de punt op de letter “i” wordt gevormd door een driehoekje. Het geheel oogt ietwat Arabisch, mede door de *hamza* boven de letter “i”.

52. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zullen de afwijkende stijl van het betwiste teken en de vreemde schrifttekens weliswaar niet geheel aan de aandacht ontsnappen, maar eveneens valt bij een eerste waarneming meteen op dat het om een fantasie-combinatie gaat; het Arabisch alfabet kent immers geen Latijns ogende lettertekens. En die letters, alsmede het daarmee gevormde woord, zal de Beneluxconsument meteen herkennen.

53. Zoals reeds opgemerkt, is het Bureau van oordeel dat het woord “lief” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het betwiste teken, aangezien het gescheiden wordt van het overige element door een schrijfteken (een koppeltteken in de vorm van een driehoekje).

54. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in het voorliggende geval betreft dit bij het betwiste teken slechts één letter. Zelfs als dit eerste deel in casu de meeste aandacht zou trekken, dan nog zou het de overeenstemmende totaalindruk als gevolg van het identieke (en langere) tweede deel niet kunnen wegnemen.

55. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

56. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

57. Het ingeroepen recht telt één lettergreep, het betwiste teken twee, waarvan de tweede en langste identiek is aan het ingeroepen recht.

58. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.



*Begripsmatige vergelijking*

59. Merk en teken delen het Nederlandse woord "LIEF". Dit bijvoeglijk naamwoord betekent "geliefd, bemind; dierbaar".<sup>1</sup> Bij het betwiste teken wordt dit woord voorafgegaan door de letter "a", waaraan in de gegeven context geen betekenis kan worden toegekend.

60. Het enige element in het betwiste teken met een betekenis is identiek aan het ingeroepen recht. Merk en teken zijn in hun totaalindruk conceptueel dan ook overeenstemmend.

*Conclusie*

61. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

*Vergelijking van de waren*

62. 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).

63. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, in casu voor zover het gebruik daarvan in confesso is.

64. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 18 Reiskoffers en koffers; tassen; rugzakken.	Klasse 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; aktentassen; alpenstokken; attachécases; attachékoffertjes; baleinen voor paraplu's of parasols; beauty-cases [leeg]; bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen; beurzen; beurzen van gevlochten metaaldraad; bissen voor dieren; boodschappennetten; boodschappentassen; boodschappentassen met wiertjes; coupons; dekkleden van bontvellen; dierenhuiden; dierenriemen; doeken voor het dragen van baby's; dozen van gevulkaniseerde vezels; dozen van leder of lederkarton; draagzakken voor baby's; draagzakken voor het dragen van kinderen; foedralen van leder voor veren; foedralen voor paraplu's; garnituren voor paardentuigen; geitenleer; geraamten voor handtassen; geraamten voor paraplu's of parasols; gereedschapstassen van leder [leeg]; goudslagersvlies; halsbanden voor dieren; halsters; handtassen; handvatten voor koffers;

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

	<p>handvatten voor paraplu's; handvatten voor wandelstokken; haverzakken; hoedendozen van leder; hoefijzers; hoezen voor kledingstukken [reistassen]; huiden [geprepareerd]; huiden van slachtdieren; hutkoffers; imitatieleder; kaartenhouders [portefeuilles]; kampeertassen; kinbanden van leder; kisten van leder of lederkarton; kleding voor dieren; kleppen van leder; knapzakken; kniebeschermers voor paarden; koffers; koorden van leder; leder, ruw of halfbewerkt; lederdraden; lederen riempjes; lederkarton; leidsels [tuigen]; meubelgarnituren van leder; moleskin [imitatieleder]; muilkorven; muziekmappen; oogkleppen [paardentuigen]; opvulkussentjes voor paardenzadels; paardendekens; paardenhamen; paardentuigen; paardenzadels; paraplu's; parapluringen; paraplustokken; parasols; pelterijen [dierenhuiden]; portefeuilles; reiskoffers; reisnecessaires [lederwaren]; reistassen; riemen van leder [zadelmakerswaren]; riemen voor paardentuigen; riemen voor schaatsen; rubber delen voor stijgbeugels; rugzakken; schooltassen; schouderriemen van leder; schouderstukken van buffelleder; singelband van leder; sleuteletuis; sporttassen; stijgbeugelriemen; stijgbeugels; strandtassen; strengen voor paardentuigen; tassen voor bergbeklimmers; teugels; trenzen [tomen]; wandelstokken; weitassen; worstdarmen; zadelbogen; zadeldekken voor paarden; zadelmakerswaren; zadelriemen; zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking; zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden; zitstokken; zwepen; zwepen met negen koorden.</p>
<p>Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; kussenslopen, beddengoed voor zover begrepen in deze klasse.</p>	<p>Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; afschminkdoekjes van textiel; badgoed [uitgezonderd kleding]; banieren [vaandels]; beddengoed [linnen]; bedlinnen; bedspreien; beschermende hoezen voor meubelen; biljartlakenstof; bombazijn; brokaatweefsels; builgaas; calicot; canvas voor tapijt- of borduurwerk; chenille [weefsels]; cheviot [stoffen]; crêpe [weefsel]; damast [stof]; dekens; dekens van papier; deurgordijnen; dierenvellen imiterende weefsels; doek; donzen dekbedden; douchegordijnen van textiel of plastic; droget [halfwollen stof]; duffel [wollen stof]; elastische weefsels; espartograsweefsels; etiketten van textiel; filtreermateriaal [textiel]; flanel; fluweel; gaas [weefsel]; gasdichte stoffen voor luchtballons; gebreide stoffen; gegomd doek, niet voor kantoorgebruik; glasvezelweefsels voor textielgebruik; glazendoeken; gordijnen van textiel of plastic; gordijnophouders van textiel; grofkrip [weefsel]; handdoeken van textiel; handdoekjes van textiel, voor het gezicht; hennepinnen; hennepweefsels; hoezen voor hoofdkussens; hoezen voor sierkussens; huishoudlinnengoed; jersey [weefsel]; juteweefsels; kaasdoek; katoenen stoffen; klamboes; kussenslopen; lakens; lakenzakken; lijkkleden; linnen [bewerkt]; linnen weefsels; maraboetzijde [stof]; matrasbeschermers; matrasstoffen [tijkten]; meubelbekledingsstoffen van textiel; meubelstoffen; moleskin [weefsel]; non-woven textielstoffen; onderzetters van linnen</p>

	<p>voor karaffen; ongevold laken [stof]; overtrekken voor deksels van wc-brillen; persdoeken van textiel, voor de drukkerij; placemats, niet van papier; plaids; plastic textielvervangingsmateriaal]; plastic materiaal voor de bekleding van meubelen; rameeweefsels; rayonweefsels; sits [fijn bedrukt katoen]; stoffen met patroontekeningen voor borduurwerk; stoffen van wol; tafelkleden, niet van papier; tafellakens van wasdoek; tafellinnen, niet van papier; tafellopers; tafematjes, niet van papier; tafelservetten van textiel; tafweefsels; textielmaterialen; tijk; treillis [weefsel]; tule; vilt; vitrages; vlaggen, niet van papier; vlagendoek [stamijn]; voering voor hoeden; voeringlinnen; voeringstoffen; voeringstoffen voor schoenen; wandkleden van textiel; washandjes; washandjes van flanel; weefsels met lijmlaag, door verhitting op te plakken; weefsels van zijde voor drukpatronen; weefsels voor linnengoed; weefsels voor schoenen; weefsels voor textielgebruik; weefsels; zakdoeken van textiel; zefier [weefsel]; zijdeweefsels.</p>
<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; antislip-inrichtingen voor schoenen; baby-uitzet [kleding]; babybroekjes; badjassen; badmutsen; badpakken; badsandalen; badschoenen; bandana's [halsdoeken]; baretten; beenwarmers; bloezen; boa's [halsbont]; bodystockings; bont [kledingstukken]; boordbeschermers; boorden; borstrokken; bovenkleding; bovenleer van schoeisel; breigoederen; bretels; bustehouders; capuchons; ceintuurs; confectiekleding; corseletten; dassen; douchemutsen; espadrilles; gabardines [regenjassen]; gebreide kleding; geldriemen [kleding]; geraamten voor hoeden; gymnastiekkleding; gymnastiekschoenen; hakken; halsdoeken; handschoenen [kleding]; hemdbroeken; hemden; hemden met korte mouwen; hielstukjes voor kousen; hielstukjes voor schoeisel; hoeden; hoeden van papier [kleding]; hoge hoeden; hoofdbanden [kleding]; hoofddeksels; ijzerbeslag voor schoeisel; inlegzolen; inzetstukken voor hemden; japonnen; jarretels; jasjes; jekkers; jersey [kleding]; kalotjes; kamerjassen; kazuifels [priestergewaden]; kleding voor automobilisten; kledingstukken; kledingstukken van kunstleder; kledingstukken van leder; kledingstukken van papier; kleppen van petten; klompen; korsetlijfjes; korsetten; korte broeken; korte laarzen; kostuums; kousen; kousenbanden; laarzen; laarzenschachten; lavallières [strikken]; leggings [broeken]; livreien [kleding]; losse boorden; manchetten [kleding]; manipels [liturgie]; mantels; mantilles; mijters [kleding]; moffen [kleding]; mutsen; neuzen voor schoeisel; nonnenkappen [kleding]; noppen voor voetbalschoenen; onderbroeken; ondergoed; onderhemden; onderjurken; onderrokken; oorkleppen of -warmers [kleding]; overgooiers; overjassen; overschoenen; pantalons; pantoffels; panty's; parka's; pelsjassen; plastrons voor overhemden; pochetten [kleding]; poncho's; pull-overs; pyjama's; regenjassen of -mantels; rijglaarzen; rokbroekjes; rokken; sandalen; sari's; sarongs; schoeisel; schoenen; schoenranden;</p>

	schorten [kleding]; schoudermantels; sjaals; sjerpen; skihandschoenen; skischoenen; slaapmaskers; slabbetjes, niet van papier; slips; slobkousen; sluiers; sokken; sokophouders; sousbras; souspieds; sportschoeisel; sportschoenen; step-ins; stola's van bont; strandkleding; strandschoenen; sweaters; t-shirts; toga's; transpiratie-absorberende kousen; transpiratie-absorberende onderkleding; tulbanden; uniformen; verkleedkostuums; vesten; vissersvesten; voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; voetbalschoenen; voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; wanten; waterskipakken; wielrijderskleding; zakken van kledingstukken; zolen; zwembroeken.
--	--

## Klasse 18

65. De waren *uit leder en kunstleder 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 (laatste update). 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”*.

66. De waren *reiskoffers* en *koffers* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

67. De waren *aktentassen, attachécases, boodschappennetten, boodschappentassen, boodschappentassen met wieltjes, beurzen, beurzen van gevlochten metaaldraad, gereedschapstassen van leder [leeg], handtassen, hoezen voor kledingstukken [reistassen], kampeertassen, reisnecessaires [lederwaren], reistassen, schooltassen, sporttassen, strandtassen, tassen voor bergbeklimmers en weitassen* van het betwiste teken vallen alle onder de noemer *tassen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

68. De waren *draagzakken voor baby's* en *draagzakken voor het dragen van kinderen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *rugzakken* van het ingeroepen recht. Net als deze laatste worden baby- en kinderdraagzakken immers gedragen op de rug (of op de buik) en dienen zij om het gewicht beter te verdelen en het dragen comfortaler te maken.

69. De waren *attachékoffertjes, beauty-cases [leeg]* en *hutkoffers* van het betwiste teken vallen onder de noemer *koffers* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

70. De waren *rugzakken* komen in beide warenlijsten voor en zijn derhalve identiek. De waren *knapzakken* van het betwiste teken kennen eenzelfde wijze van gebruik en gebruiksdoel als rugzakken en zijn derhalve soortgelijk daaraan.

71. De waren *doeken voor het dragen van baby's* van het betwiste teken vallen onder de waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 24 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

72. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

#### Klasse 24

73. De waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

74. De waren *spreien, tafellakens, afschminkdoekjes van textiel, badgoed [uitgezonderd kleding], banieren [vaandels], beddengoed [linnen], bedlinnen, bedspreien, beschermende hoezen voor meubelen, biljartlakenstof, bombazijn, brokaatweefsels, builgaas, calicot, canvas voor tapijt- of borduurwerk, chenille [weefsels], cheviot [stoffen], crêpe [weefsel], damast [stof], dekens, deurgordijnen, dierenvellen imiterende weefsels, doek, donzen dekbedden, douchegordijnen van textiel, droget [halfwollen stof], duffel [wollen stof], elastische weefsels, espartograsweefsels, etiketten van textiel, filtreermateriaal [textiel], flanel, fluweel, gaas [weefsel], gasdichte stoffen voor luchtballons, gebreide stoffen, gegomd doek, niet voor kantoorgebruik, glasvezelweefsels voor textielgebruik, glazendoeken, gordijnen van textiel, gordijnophouders van textiel, grofkrip [weefsel], handdoeken van textiel, handdoekjes van textiel, voor het gezicht, hennepinnen, hennepweefsels, hoezen voor hoofdkussens, hoezen voor sierkussens, huishoudlinnengoed, jersey [weefsel], juteweefsels, kaasdoek, katoenen stoffen, klamboes, kussenslopen, lakens, lakenzakken, lijkkleden, linnen [bewerkt], linnen weefsels, maraboetzijde [stof], matrasbeschermers, matrasstoffen [tijken], meubelbekledingsstoffen van textiel, meubelstoffen, moleskin [weefsel], non-woven textielstoffen, onderzetters van linnen voor karaffen, ongevold laken [stof], overtrekken voor deksels van wc-brillen, persdoeken van textiel, voor de drukkerij, placemats, niet van papier, plaids, plastic textielvervangingsmateriaal, plastic materiaal voor de bekleding van meubelen, rameeweefsels, rayonweefsels, sits [fijn bedrukt katoen], stoffen met patroontekeningen voor borduurwerk, stoffen van wol, tafelkleden, niet van papier, tafellakens van wasdoek, tafellinnen, niet van papier, tafellopers, tafematjes, niet van papier, tafelservetten van textiel, tafweefsels, textielmaterialen, tijk, treillis [weefsel], tule, vilt, vitrages, vlaggen, niet van papier, vlaggendoek [stamijn], voering voor hoeden, voeringlinnen, voeringstoffen, voeringstoffen voor schoenen, wandkleden van textiel, washandjes, washandjes van flanel, weefsels met lijmlaag, door verhitting op te plakken, weefsels van zijde voor drukpatronen, weefsels voor linnengoed, weefsels voor schoenen, weefsels voor textielgebruik, weefsels, zakdoeken van textiel, zefier [weefsel] en zijdeweefsels van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere omschrijving *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.*

75. De waren *dekens van papier* van het betwiste teken vallen onder de noemers *dekens* en *beddengoed voor zover begrepen in deze klasse* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

76. De waren *douchegordijnen van plastic* en *gordijnen van plastic* kennen eenzelfde gebruiksdoel en wijze van gebruik als hun evenknieën van textiel en zijn dus soortgelijk aan de waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het ingeroepen recht.

#### Klasse 25

77. Alle waren van het betwiste teken vallen onder de noemers *kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* van het ingeroepen recht, hetgeen ook in confesso is (zie punt 26).

#### *Conclusie*

78. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik in confesso is.

#### **A.2. Globale beoordeling**

79. 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.

80. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om gebruiksgoederen die behoren tot het reguliere bestedingspatroon van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

81. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

82. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Verweerder betoogt dat het ingeroepen recht zwak onderscheidend is omdat men babykleding wel eens als "lief" kwalificeert (zie punt 23). Dit mag dan al zo zijn, dit maakt de aanduiding nog niet beschrijvend voor deze waren, noch voor de overige in het geding zijnde waren (zie ook: Gerechtshof 's-Gravenhage, zaaknr. 105.005.268/01, The Bo-Dean Company B.V. & LIEF! B.V. tegen Prenatal Moeder en Kind B.V. van 30 september 2008). Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Opposant beroept zich op een grote bekendheid en, als gevolg daarvan, een verruimde beschermingsomvang, maar dient geen stukken in waaruit deze bekendheid blijkt, zodat het Bureau niet in de beoordeling daarvan is getreden. Overigens kan een mogelijke bekendheid in het voorliggende geval niet van invloed zijn op de uitslag van de procedure. De bekendheid laat immers het

verwarringscriterium onverlet; voor niet soortgelijke waren is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van bekende merken.

83. De merken en het teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken waren deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk zijn. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

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

84. Verweerder vordert ten onrechte het niet in behandeling nemen van de argumenten van opposant omdat deze niet in tweevoud waren ingediend binnen een termijn van twee maanden. Zij waren echter wel tijdig ingediend, zij het slechts in één exemplaar. Conform regel 1.19, lid 2 UR heeft het Bureau opposant in de gelegenheid gesteld alsnog een tweede (identiek) exemplaar toe te sturen en hiertoe een termijn gesteld van twee maanden.

85. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventueel de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

86. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren.

#### **IV. BESLUIT**

87. De oppositie met nummer 2008378 wordt gedeeltelijk toegewezen.

88. Het Benelux depot met nummer 1257987 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; aktentassen; attachécases; attachékoffertjes; beauty-cases [leeg]; beurzen; beurzen van gevlochten metaaldraad; boodschappennetten; boodschappentassen; boodschappentassen met wieltjes; gereedschapstassen van leder [leeg]; handtassen; hoezen voor kledingstukken [reistassen]; hutkoffers; kampeertassen; knapzakken; reisnecessaires [lederwaren]; reistassen; rugzakken; schooltassen; sporttassen; strandtassen; tassen voor bergbeklimmers; weitassen; doeken voor het dragen van baby's; draagzakken voor baby's; draagzakken voor het dragen van kinderen.

Klasse 24 Alle waren.

Klasse 25 Alle waren.

89. Het Benelux depot met nummer 1257987 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; alpenstokken; baleinen voor paraplu's of parasols; bekledingsmaterialen van leder, voor meubelen; bittens voor dieren; croupons; dekkleden van bontvellen; dierenhuiden; dierenriemen; dozen van ge vulkaniseerde vezels; dozen van leder of

lederkarton; foedralen van leder voor veren; foedralen voor paraplu's; garnituren voor paardentuigen; geitenleer; geraamten voor handtassen; geraamten voor paraplu's of parasols; goudslagersvlies; halsbanden voor dieren; halsters; handvatten voor koffers; handvatten voor paraplu's; handvatten voor wandelstokken; haverzakken; hoedendozen van leder; hoefijzers; huiden [geprepareerd]; huiden van slachtdieren; imitatieleder; kaartenhouders [portefeuilles]; kinbanden van leder; kisten van leder of lederkarton; kleding voor dieren; kleppen van leder; kniebeschermers voor paarden; koorden van leder; leder, ruw of halfbewerkt; lederdraden; lederen riempjes; lederkarton; leidsels [tuigen]; meubelgarnituren van leder; moleskin [imitatieleder]; muilkorven; muziekmappen; oogkleppen [paardentuigen]; opvulkussentjes voor paardenzadels; paardendekens; paardenhamen; paardentuigen; paardenzadels; paraplu's; parapluringen; paraplustokken; parasols; pelterijen [dierenhuiden]; portefeuilles; riemen van leder [zadelmakerswaren]; riemen voor paardentuigen; riemen voor schaatsen; rubber delen voor stijgbeugels; schouderriemen van leder; schouderstukken van buffelleder; singelband van leder; sleuteletuis; stijgbeugelriemen; stijgbeugels; strengen voor paardentuigen; teugels; trenzen [tomen]; wandelstokken; worstdarmen; zadelbogen; zadeldekken voor paarden; zadelmakerswaren; zadelriemen; zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking; zeemleder, niet voor reinigingsdoeleinden; zitstokken; zweepen; zweepen met negen koorden.

90. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 21 januari 2015

Willy Neys  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman