

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010900

van 10 januari 2017

- Opposant:** **Benjamin Barbieri**
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78230 Le Pecq
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen merk:** **Uniemerk inschrijving 12456489**
P'TICHOU
- tegen*
- Verweerder:** **RING-INVEST EEKLO, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Ringlaan 22
9900 Eeklo
België
- Gemachtigde:** **Mr. Stephane Criel**
Zuidstationstraat 34 -36
9000 Gent
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1303027**

P'tit Chou

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

1. Op 18 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in de klassen 12, 18, 20, 24 en 25 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:

P'tit Chou

Het depot is onder nummer 1303027 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2015.

2. Op 19 mei 2015 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Uniemark inschrijving 12456489 van het woordmerk P'TICHOU, ingediend op 11 december 2013 en ingeschreven op 8 mei 2014, voor waren in de klassen 24, 25 en 28.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot de waren in de klassen 18, 24 en 25 van het betwiste depot (zie ook, punt 9).

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 mei 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 7 december 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

9. De oppositie beperkt in eerste instantie de draagwijdte van deze oppositie tot de waren in de klassen 18, 24 en 25 van het bestreden depot.

10. Opposant acht de betrokken waren van het teken deels identiek en deels soortgelijk aan zijn waren.

11. De tekens stemmen volgens opposant in sterke mate overeen. Het enige verschil tussen de tekens bevindt zich in het midden. Alle letters van het merk komen voor in het teken. Op auditief vlak zijn de tekens identiek, aldus opposant. Begripsmatig stelt opposant dat het Franse woord "P'tit" of uitgesproken "P'ti" verwijst naar "petit", hetgeen klein betekent. Het woord "Chou" verwijst naar een koosnaampje en kan verstaan worden als "schat". Zowel merk als teken zullen worden begrepen als de koosnaam "kleine schat" of "schatje". Begripsmatig is er dus sprake van identiteit, aldus opposant.

12. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant een intrinsiek normaal onderscheidend vermogen. Het publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

14. Verweerder stelt verwoede pogingen te hebben gedaan om opposant en/of zijn merk op de markt aan te treffen, doch zonder succes. Op het verzoek dat verweerder aan opposant heeft gericht om gebruiksbewijzen in te dienen, heeft verweerder naar eigen zeggen geen antwoord ontvangen. Ook al is de termijn nog niet verstreken voor opposant om het merk te beginnen gebruiken, meent verweerder dat het toch nuttig is om bewijs van gebruik voor te leggen.

15. Verweerder stelt verder niet te kunnen vaststellen dat de argumenten van opposant – die hij via het Bureau heeft ontvangen – tijdig waren ingediend. Verder betwist hij de vordering van opposant, aangezien opposant zou voorhouden de oppositie beperkt te hebben ingediend, terwijl in werkelijkheid in het oppositieformulier oppositie werd aangetekend tegen alle waren.

16. De waren uit de klassen 12, 18 en 20 zijn niet identiek, noch soortgelijk. Voor wat betreft de klassen 24 en 25 is er soortgelijkheid, aldus verweerder.

17. Visueel zijn er op diverse vlakken verschillen en stemmen de tekens dus niet overeen. Zo is er een verschil in aantal letters, is er sprake van een woord versus een samenstelling van twee woorden en zal de consument het merk van opposant geenszins opvatten als hebbende een taalkundige betekenis.

18. Bij de auditieve vergelijking geldt dat ook in de uitspraak het merk als een woord zal worden uitgesproken en het teken als twee woorden. De klemtoon ligt volgens verweerder anders. Hierdoor is er geen auditieve gelijkenis noch overeenstemming.

19. Verweerder betwist dat het merk begrepen zal worden als een alternatieve versie van "Petit Chou". Dit argument wordt volgens verweerder door niets gestaafd.

20. Het merk van opposant heeft volgens verweerder geen taalkundige betekenis. Het teken van verweerder heeft daarentegen wel een betekenis en verwijst naar het Franse woord "Petit Chou" (kleine schat), wat een verwijzing inhoudt naar een pasgeboren kind.

21. Verweerder verzoekt de oppositie als ongegrond af te wijzen voor wat betreft de klassen 12, 18 en 20 en opposant als meest in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de kosten. Ondergeschikt wordt verzocht, voor wat betreft de klassen 24 en 25, te oordelen dat er geen verwarringsgevaar mogelijk is bij gebrek aan overeenstemming tussen de tekens.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

22. 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 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.

23. 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."

24. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

25. 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).

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
P'TICHOU	

Visueel

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit acht karakters, waarvan zeven letters en één apostrof als tweede karakter. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-beeldmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier karakters, weergegeven in een gestileerd grijs lettertype. Ook in het teken is het tweede karakter een apostrof. In plaats van een punt op de i, staat er een sterretje.

30. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu nemen de wordelementen in merk en teken een centrale en prominente plaats in. De specifieke schrijfwijze van het betwiste teken wijkt nauwelijks af van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de aandacht van de consument dus zal uitgaan naar de wordelementen (zie ook in deze zin GEU, Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008).

31. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier karakters van merk en teken zijn identiek. Ook de laatste vier zijn identiek. Het verschil is voornamelijk gelegen in het ontbreken van de middelste letter T en het bestaan uit twee woorden van het teken.

32. Deze verschillen wegen echter onvoldoende op tegen de vele punten van overeenstemming, zoals daar zijn de identiteit van acht karakters, het identieke begin, met daarin een opvallende plek voor de apostrof als tweede karakter, en het identieke einde.

33. Merk en teken stemmen naar oordeel van het Bureau op visueel vlak sterk overeen.

Auditief

34. 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

35. Merk en teken bestaan beide uit drie lettergrepen. Het Franstalige deel van het publiek zal merk en teken op identieke wijze uitspreken, aangezien de slotletter T van het eerste woord in het bestreden teken in het Frans niet wordt uitgesproken. Bovendien valt niet uit te sluiten dat ook een deel van het Nederlandstalige publiek de Franse uitspraak zal hanteren. Zelfs indien dit laatste niet het geval is, dient opgemerkt te worden dat de begin- en eindklank van merk en teken identiek zal zijn. Het mogelijke verschil in het midden van het teken en de mogelijke impact van de opsplitsing weegt in ieder geval niet op tegen de mate van auditieve overeenstemming.

36. Op auditief vlak stemmen merk en teken in sterke mate overeen.

Begripsmatig

37. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Voor het Franstalige publiek geldt in ieder geval dat deze het ingeroepen recht zal opsplitsen in “P’ti” en “chou”.

38. Zowel “P’ti” als “P’tit” komen voor als alternatieve schrijfwijzen van het Franse woord “petit”, hetgeen klein betekent. Het woord “chou” betekent letterlijk “kool”, maar wordt in het Frans ook als koosnaampje gebruikt voor “snoes; schat, liefje”¹.

39. Hoewel ook in Vlaanderen het woord “chou” als koosnaampje wordt gebruikt voor “schat(je)”, kan niet vastgesteld worden dat het overgrote deel van het Nederlandstalige publiek de precieze lading van merk en teken zal vatten.

40. Voor een deel van het publiek zijn merk en teken begripsmatig identiek en voor een deel hebben zij geen betekenis, waardoor voor dit deel een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

41. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn ze voor een deel van het publiek identiek en voor een deel is een vergelijking niet aan de orde.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Frans-Nederlands, tweede druk.

Vergelijking van de waren

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 18 Leder en kunstleder; portefeuilles, portemonnees en tassen van leder en kunstleder; 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.	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
KI 25 Kleding; schoeisel; hoofddeksels; sokken, enkelsokken, pantoffelsokken; panty's; kousen; ondergoed; korsetten; kousenbanden; handschoenen [kleding]; hemden, werkhemden en gympakken; vrijetijdsjasjes; regenpakken; pakken; pyjama's; badpakken; zwembroeken; kleding voor sportdoeleinden; hoeden, baretten, petten; bonnetten (baretten); halsdoeken en hoofddoeken; pantoffels; slabbetjes, niet van papier.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; pluche speelgoederen; pluche beren; knuffels; poppen.	

Klasse 18

45. De bestreden waren "leder en kunstleder" en de waren "weefsels" in klasse 24 van het ingeroepen merk zijn alle stukgoederen van verschillende soorten materiaal, die gebruikt kunnen worden voor hetzelfde doel, namelijk het maken van eindproducten in de kleding- en accessoiresector. Bovendien zijn de waren in kwestie concurrerend en richten zij zich op dezelfde eindgebruikers. Er bestaat dus soortgelijkheid tussen beide.

46. Met betrekking tot de waren “portefeuilles, portemonnees en tassen van leder en kunstleder” zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, arrest Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005). Waren als kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde waren kunnen naast hun hoofdfunctie een gemeenschappelijke esthetische functie vervullen door samen bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Bij de beoordeling van de verbanden die tussen deze waren worden gezien, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat misschien een coördinatie wordt nagestreefd bij de vorming van deze uitstraling, in die zin dat de verschillende bestanddelen ervan worden gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels van klasse 25 en de verschillende aanvullende kledingaccessoires, zoals van leder of kunstleder vervaardigde producten, tassen van textiel, leder of kunstleder, riemen en portefeuilles van klasse 18. Bovendien worden deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEU, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007). Deze waren dienen derhalve als soortgelijk te worden beschouwd.

47. De waren “dierenhuiden” zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de kleding 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 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).

48. De overige waren van klasse 18 (reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren) worden via andere distributiekkanalen op de markt worden gebracht dan de waren van opposant. Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld klasse 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen (zie, in die zin, GEU, arrest Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en arrest Pirañam, reeds aangehaald).

Klassen 24 & 25

49. De soortgelijkheid van de waren in de klassen 24 en 25 is *in confesso* tussen partijen (zie punt 16).

Conclusie

50. De waren zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. 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).

53. 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 gemengd publiek. Op basis van de gehanteerde warenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek. In casu gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante gebruiks- en verbruiksgoederen van de gemiddelde consument, zodat het aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

54. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

55. Het gebruik van de tekens zal door de aard van de waren (kleding, textiel,...) 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 (o.a. BBIE, oppositiebeslissing LOTTE, 2000155, 20 juli 2007).

56. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Gezien de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijk bevonden waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

57. Verweerder stelt dat hij rechtstreeks aan opposant gebruiksbewijzen heeft verzocht, maar hier geen antwoord heeft op gekregen. Verder meent hij dat – hoewel de termijn nog niet verstreken is verstreken om het merk te beginnen gebruiken – het toch nuttig is om bewijs van gebruik voor te leggen (zie punt 14). Vooreerst dient opgemerkt te worden dat een verzoek om gebruiksbewijzen in het kader van een oppositieprocedure expliciet dient te gebeuren, een en ander overeenkomstig het bepaalde in regel 1.17, lid 1, sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement. Bovendien – zoals ook door verweerder terecht wordt opgemerkt – is het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig. Het verzoek om gebruiksbewijzen is derhalve ongegrond.

58. Met betrekking tot het argument van verweerder inzake het niet kunnen verifiëren van de tijdige indiening van de argumenten door opposant (zie punt 15), dient opgemerkt dat het Bureau, overeenkomstig regel 3.8 UR, de ontvangst van stukken registreert. Het Bureau waakt strikt over het naleven van de procedureel voorgeschreven regels, met name het in acht nemen van de termijnen. Opposants argumenten zijn op 22 september 2015 ontvangen via het daartoe bestemde elektronische webformulier op de website van het Bureau (zie hieromtrent eveneens regel van de Directeur-Generaal, "Indiening langs elektronische weg" dd. 24 oktober 2011). De indiening was derhalve tijdig.

59. Verweerder betwist de vordering van opposant, aangezien deze laatste zou voorhouden de oppositie beperkt te hebben ingediend (zie punt 15). Klaarblijkelijk stoelt deze betwisting op een verkeerde lezing van de argumentatie van opposant. Opposant had inderdaad bij het indienen van de oppositie deze gericht tegen alle waren van het bestreden depot. Echter, bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de draagwijdte beperkt tot slechts een deel van de waren van het depot. Opposant stelt in zijn argumentatie: "*De Oppositie is gericht tegen alle waren in klassen 18, 24 en 25 van het Depot en gebaseerd op alle waren van het Eerdere Merk. De Opposant beperkt derhalve de oppositie zoals eerder aangegeven in het oppositieformulier*". Het staat de opposant vrij om gedurende de procedure de draagwijdte te beperken. Hierdoor bestaat er geen conflict meer voor wat betreft de waren in de klassen 12 en 20 van het bestreden teken.

60. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren die soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2010900 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1303027 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 18: Leder en kunstleder; portefeuilles, portemonnees en tassen van leder en kunstleder; dierenhuiden.
- Klasse 24 (*alle waren*)
- Klasse 25 (*alle waren*)

64. Het Benelux depot met nummer 1303027 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

- Klasse 12 (*alle waren*)
- Klasse 18: Reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
- Klasse 20 (*alle waren*)

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

Den Haag, 10 januari 2017

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken