

INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011355
van 13 juli 2018

Opposant: **TASK INTERNATIONAL B.V.**
Poseidonweg 17
8253 PJ 8239 DK Lelystad
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

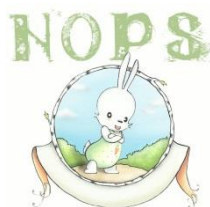
Ingeroepen recht 1: **NOPPIES** (Uniemerk 8220031)

Ingeroepen recht 2: **NOPPIES** (Uniemerk 3938818)

tegen

Verweerder: **Rosemarie de Vos**
Vorstse Baan 118
2431 Laakdal
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

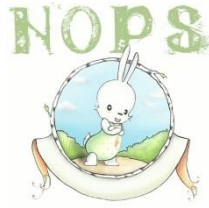


Betwiste merk: (Benelux depot 1316254)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 8, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 25 en 28. Dit depot is onder nummer 1316254 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 september 2015.

2. Op 6 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 8220031 van het woordmerk NOPPIES, ingediend op 16 april 2009 en ingeschreven op 14 november 2009 voor waren in de klassen 3, 14 en 18;
- Uniemerken 3938818 van het woordmerk NOPPIES, ingediend op 22 juli 2004 en ingeschreven op 3 januari 2006 voor waren in de klassen 24, 25 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 alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 14 maart 2017.

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 opposant

9. Opposant licht toe dat hij onder de ingeroepen rechten al meer dan 20 jaar producten verhandelt voor zwangere vrouwen, baby's en kleine kinderen. Deze merken genieten door dit jarenlange en intensieve gebruik de verruimde beschermingsomvang die aan sterke en bekende merken toekomt, aldus opposant.

10. Opposant stelt vast dat de eerste drie letters en de laatste letter van de tekens visueel en auditief identiek zijn. Daar tekent hij bij aan dat het wordelement in het betwiste teken nagenoeg losstaat van de beeldelementen.
11. Begripsmatig hebben de ingeroepen rechten en het wordelement van het betwiste teken geen betekenis. Wat de afbeelding van het konijn in het laatste betreft, merkt opposant op dat dit vaak geassocieerd wordt met en gebruikt wordt voor baby- en kinderproducten, zo ook door opposant zelf.
12. De waren in de klassen 18, 24, 25 en 28 van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten. Opposant wijst erop dat zijn uniemerken zijn ingeschreven vóór 22 juni 2012 en zijn ingediend voor de gehele *classheadings* van de destijds geldende editie van de classificatie van Nice, zodat zij geacht worden alle waren van de toen beschikbare alfabetische lijst van die klassen te omvatten. Opposant meent dat dit van kracht bleef tijdens de overgangperiode van zes maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe Uniemerkenverordening in 2016. Bovendien brengt hij onder de aandacht dat zowel het betwiste teken als de onderhavige oppositie werden ingediend vóór de inwerkingtreding van deze Verordening.
13. De overige waren van het betwiste teken zijn volgens opposant sterk soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten, doordat zij specifiek en uitsluitend zijn gericht op baby's en kleine kinderen. Dergelijke producten worden veelal in gespecialiseerde winkels verkocht of anders op een speciale afdeling van bijvoorbeeld warenhuizen. Bovendien is ook het doelpubliek van deze waren hetzelfde: zwangere vrouwen, jonge ouders en mensen op zoek naar een kraamcadeau.
14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik overgelegd met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, aangezien volgens hem het eerste nog niet gebruiksplichtig was ten tijde van publicatie van het betwiste teken.
15. Opposant concludeert dat het verwarringsgevaar evident is en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, aangezien het eerste volgens hem nog niet gebruiksplichtig was op het tijdstip van publicatie van het betwiste depot.
17. Volgens de bevindingen van verweerder worden de ingeroepen rechten uitsluitend gebruikt voor de waren in klasse 25, hetgeen volgens hem wordt bevestigd door de ingediende gebruiksbewijzen, die slechts zien op zwangerschaps-, baby- en kinderkleding. Het betwiste teken daarentegen is voor een uitgebreid gamma van producten gedeponereerd, alle specifiek gericht op baby's en kinderen. Wat de waren in klasse 28 betreft, wijst verweerder op zijn eerdere registratie in deze klasse.
18. De ingeroepen rechten zijn woordmerken, bestaande uit twee lettergrepen, terwijl het betwiste teken bestaat uit een woord van slechts één lettergreep, dat daarenboven is afgebeeld in een specifieke letteropmaak en met een motief erdoorheen. Bovendien bevat het teken nog verscheidene andere figuratieve elementen, waardoor het totaal verschillend is van de ingeroepen rechten, aldus verweerder.
19. Fonetisch is alleen de eerste lettergreep gelijkend, waardoor de tekens volgens verweerder op dit vlak eveneens duidelijk verschillend zijn.

20. Aangezien geen van de tekens een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk en speelt dit aspect geen rol in deze oppositie.

21. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken volledig in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. Met 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 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.

23. Verweerder heeft alleen om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het tweede ingeroepen recht. Aangezien dit recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

24. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 8 september 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 september 2010 tot 8 september 2015.

25. 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

26. Ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten dient opposant de volgende stukken in:

- 1) Facturen;
- 2) Kopieën van advertenties;
- 3) Overzichten van overige publicaties;
- 4) Informatie over aanwezigheid op beurzen.

27. Alle stukken hebben uitsluitend betrekking op zwangerschaps-, baby- en kinderkleding. Het gebruik voor deze waren is in confesso (zie punt 17), zodat het Bureau de verdere beoordeling van deze stukken achterwege kan laten. Immers, op grond van regel 1.29, lid 4 UR kan verweerder de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.

Conclusie

28. Het gebruik van het tweede ingeroepen recht voor de waren *zwangerschaps-, baby- en kinderkleding* is in confesso. Voor de overige waren van dit ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd, werden geen stukken ingediend. De beslissing zal dus uitsluitend gebaseerd worden op de hierboven genoemde waren en op de waren van het eerste ingeroepen recht, aangezien daarvoor geen bewijzen van gebruik werden gevraagd (regel 1.17, lid 1, sub e UR).

A.2 Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

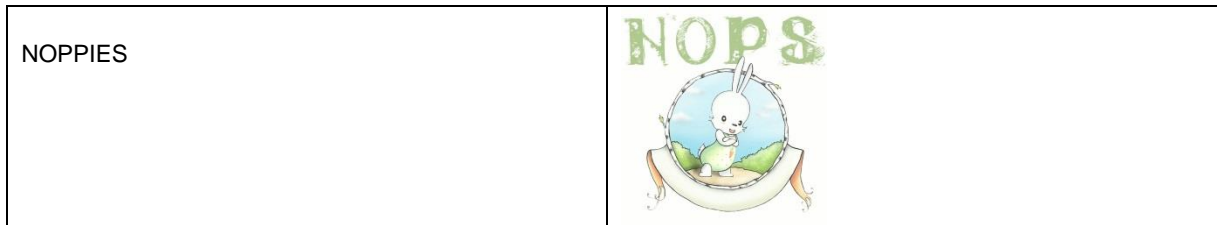
32. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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, ECLI:EU:C:1997:528).

33. 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).

34. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------



Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vier letters in lichtgroene letters en een specifieke opmaak. Daaronder bevindt zich een omrande cirkel met daarin een konijnachtig figuur met een babygezichtje en op de achtergrond een landschap, blauwe lucht en enkele wolken. Onder deze cirkel bevindt zich een banderol.

37. 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, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval echter zijn de figuratieve elementen frappant (en pregnant) aanwezig, met name dan de beeltenis van het baby-konijntje, dat meteen in het oog springt.

38. Dit neemt evenwel niet weg dat een dergelijk figuratief element ongeschikt is om het merk (of de desbetreffende producten) mee te benoemen en dat het wordelement NOPS eveneens opvallend en geheel bovenaan is weergegeven. In dit verband zij eraan herinnerd dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, in dit geval het bovenaan geplaatste element (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004 ECLI:EU:T:2004:79,). De specifieke weergave van de letters van dit woord zal de consument eerder opvatten als versiering en opmaak en zal in ieder geval zijn aandacht niet afleiden van het zeer wel leesbare woord NOPS.

39. In casu gaat het weliswaar om relatief korte merken, maar daardoor valt juist op dat alle letters van het wordelement van het betwiste teken eveneens voorkomen in het ingeroepen recht, en wel op de overeenkomstige posities. Bovendien is het begin van de tekens, bestaande uit de eerste drie letters van het betwiste teken, identiek.

40. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

42. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, het betwiste teken één, die quasi identiek is aan de eerste lettergreep van het ingeroepen recht. Bij beide tekens valt de klemtoon op de klinker O en ook de slotklank S is dezelfde. Het enige verschil bestaat dus uit de ie-klank in de tweede lettergreep van het ingeroepen recht.

43. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

45. In het voorliggende geval kan de consument in beide tekens het woord “nop” herkennen; een soort knoopje of versiersel aan een weefsel, mogelijk ook de (informele) meervoudsvorm daarvan. Verder kunnen de tekens geassocieerd worden met de uitdrukking “in zijn nopjes zijn”, die overigens ook valt terug te voeren tot de zoëven aangehaalde betekenis (“gekleed zijn in kleding met nopjes”, zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Ten slotte kunnen de tekens in verband worden gebracht met het Bargoense *nop* of *noppes* (niets).

46. Geen van beide tekens heeft dus een vaststaande betekenis, maar het is wel aannemelijk dat zij voor minstens een deel van het in aanmerking komend publiek verwijzen naar eenzelfde begripsinhoud. Voor dit deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

47. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, wat het laatste betreft althans voor een deel van het in aanmerking komend publiek.

Vergelijking van de waren

48. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

49. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, voor zover daarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	
	Klasse 8 Bestek voor gebruik door kinderen; Bestek voor gebruik door baby's.
	Klasse 10 Babyspenen; Bijtringen voor baby's; Hoezen voor zuigflessen voor baby's; Spenen voor baby's; Spenen voor zuigflessen voor baby's; Zuigflessen voor baby's; Zuigflessen voor kleine kinderen; Flessen voor het voeden van kleine kinderen.
	Klasse 12 Babybuggy's; Vervoermiddelen op wielen voor baby's; Wandelwagens voor baby's; Kleine wagens voor kinderen; Wagens (Kleine -), voor kinderen; Wagens voor kleine kinderen.
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit	Klasse 18 Babydraagdoeken; Babydraagzakken;

vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	Babydragers op het lichaam gedragen; Babyrugzak; Doeken voor het dragen van baby's; Draagbanden voor het dragen van baby's; Draagdoeken voor baby's; Draagzakken voor baby's; Draagzakken voor het dragen van baby's; Dragers voor baby's [draagzakken, tuigjes]; Zakken voor het dragen van baby's; Paraplu's voor kinderen; Draagzakken voor het dragen van kinderen; Frames (Rug -) voor het dragen van kinderen; Rugframes voor het dragen van kinderen; Boekentassen; Schooltassen.
	Klasse 20 Babymanden; Hoofdkussens voor baby's; Hoofdsteunkussens voor baby's; Manden voor baby's; Ondersteunende kussens voor autoveiligheidszitjes voor baby's; Ondersteunende kussens voor babystoeltjes; Wiegen voor babykamers; Wiegjes voor baby's; Stoelen voor kinderen; Stoelverhogingsstukken voor kinderen
	Klasse 21 Drinkbekers voor baby's en kinderen; Babybadjes; Babybadjes, draagbaar; Badkuipen voor baby's; Draagbare babybadjes; Borstels voor het reinigen van zuigflessen voor baby's; Bekers voor kinderen; Tuitbekers voor kinderen; Badjes voor kinderen (Plastic -); Plastic badjes voor kinderen; Plastic badkuipen voor kinderen; Toiletpotjes voor kleine kinderen; Plastic borden; Borden.
	Klasse 24 Doekjes voor het verschonen van baby's; Bedlinnen voor peuters; Handdoeken [textiel] voor gebruik met betrekking tot peuters.
Klasse 25 Zwangerschaps-, baby- en kinderkleding.	Klasse 25 Baby kleding; Baby-ondergoed; Baby shirtjes; Baby- uitzet [kleding]; Babybroekjes; Babydolls; Babykleding; Babykleertjes; Babypakjes voor gebruik in de kinderwagen; Babyslabbetjes van plastic; Babyuitzet [kleding]; Babyuitzetten; Kleding voor baby's; Kledingstukken voor baby's; Onderbroeken voor baby's; Ondergoed voor baby's; Broeken voor peuters; Rompertjes met drukknopen voor baby's en peuters; Hoofddeksels voor kinderen; Kleding voor kinderen; Kledingstukken voor kinderen; Lange broeken voor kinderen; Schoeisel voor jonge kinderen.
	Klasse 28 Babyschommels; Babyrammelaars met bijtringen; Babyspeelgoed; Babyspeelgoederen; Multi-activiteitenspeelgoed voor baby's; Speelmatten verwerkt met babyspeelgoed [speeltjes]; Wiptoestellen voor baby's (speelgoederen); Zitjes voor schommels, voor peuters; Speelgoed voor ontwikkeling van peuters; Voertuigen met vier wielen voor kinderen [speelgoederen].

51. Vooraf zij opgemerkt dat de waren van het ingeroepen recht *uit edele metalen en hun legeringen vervaardigde of hiermee bedekte producten voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 14 en *uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 18 vanwege hun ruime formulering niet in overeenstemming zijn met het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361), daar vereist wordt dat waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven dienen te worden. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook 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.¹
Op grond hiervan komt het Bureau tot de bevinding dat geen van de waren van het betwiste teken soortgelijk is aan deze waren van het ingeroepen recht.

Klasse 18

52. De waren *babydraagdoeken, doeken voor het dragen van baby's en draagdoeken voor baby's* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *zwangerschaps-, baby en kinderkleding* van het ingeroepen recht. De doeken hebben immers niet alleen een draagfunctie, maar ook een esthetische functie, de doek wordt als een kledingstuk door de moeder gedragen.

53. De waren *paraplu's voor kinderen* van het betwiste teken vallen onder de algemene noemer *paraplu's* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren die in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

Klasse 25

54. Alle waren van het betwiste teken in deze klasse zijn kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels voor baby's en jonge kinderen en zijn derhalve identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Klassen 8, 10, 12, 18 (overige waren), 20, 21, 24 en 28

55. De overige waren van het betwiste teken zijn weliswaar alle nadrukkelijk bestemd voor baby's en kleine kinderen, evenals een deel van de waren van het ingeroepen recht, maar zij zijn naar hun aard, doel en wijze van gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Een deel van deze waren wordt mogelijk aangeboden via dezelfde verkoopkanalen, namelijk winkels gespecialiseerd in producten voor baby's en jonge kinderen. Deze bieden echter doorgaans een ruim en uiteenlopend assortiment aan; het in aanmerking komend publiek weet dat, en zal daarom niet geneigd zijn te denken dat al deze diverse waren afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen. Deze waren zijn dus niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

56. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

57. 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.

58. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren van het betwiste teken en een deel van de waren van het ingeroepen recht zijn weliswaar gericht op een zeer specifiek doelpubliek, maar ook voor dat publiek betreft het toch min of meer courante gebruiksgoederen, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

¹ Zie <https://www.boip.int/system/files/document/2017-11/Gemeenschappelijke%20communicatie%20IPT3.pdf> en <https://www.boip.int/nl/document/mededeling-inzake-classificatie-onvoldoende-duidelijke-en-nauwkeurige-termen-in-klasse>.

59. 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).

60. 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 over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren. Opposant meent dat het ingeroepen recht door jarenlang intensief gebruik een verruimde beschermingsomvang toekomt, maar dient geen stukken in waaruit dit blijkt.

61. Merk en teken zijn visueel, auditief en (voor een deel van het publiek) begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Opposant meent dat zijn uniemerken bescherming genieten voor alle waren die onder de *classheadings* vallen (zie punt 12). Het Bureau wijst er evenwel op dat zulks niet blijkt uit het register. Immers, op grond van artikel 28 (lid 8) van de in 2016 in werking getreden Uniemerkenverordening kon tot uiterlijk 24 september 2016 een verklaring bij EUIPO worden ingediend dat de merkhouders het voornemen had bescherming aan te vragen voor nog andere waren (of diensten) dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen. Uniemerken waarvoor binnen deze termijn geen verklaring is ingediend, worden na afloop van deze termijn geacht alleen betrekking te hebben op de waren (en diensten) die voor de desbetreffende klasse onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen. Nu uit het register niet blijkt dat een dergelijke verklaring (tijdig) is ingediend, luidt de omschrijving in het register (en de beschermingsomvang) zoals hierboven weergegeven. Dat het betwiste teken en de onderhavige oppositie werden ingediend vóór de inwerkingtreding van deze Verordening doet daar niet aan af, omdat ook toen de omschrijving in het register niet anders was.

63. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 17) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

C. Conclusie

64. 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

65. De oppositie met nummer 2011355 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1316254 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 18 Babydraagdoeken; Doeken voor het dragen van baby's; Draagdoeken voor baby's; Paraplu's voor kinderen.

Klasse 25 Alle waren.

67. Het Benelux depot met nummer 1316254 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klassen 8 Alle waren.

Klassw 10 Alle waren.

Klasse 12 Alle waren.

Klasse 18 Babydraagzakken; Babydragers op het lichaam gedragen; Babyrugzak; Draagbanden voor het dragen van baby's; Draagzakken voor baby's; Draagzakken voor het dragen van baby's; Draggers voor baby's [draagzakken, tuigjes]; Zakken voor het dragen van baby's; Draagzakken voor het dragen van kinderen; Frames (Rug -) voor het dragen van kinderen; Rugframes voor het dragen van kinderen; Boekentassen; Schooltassen.

Klasse 20 Alle waren.

Klasse 21 Alle waren.

Klasse 24 Alle waren.

Klasse 28 Alle waren.

68. 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, 13 juli 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Annadina Dikken