



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012083
van 27 april 2018

Opposant: **BiBA GmbH**
Daimlerstraße 3
47167 Duisburg
Duitsland

Gemachtigde: **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **BiBA** (internationale inschrijving 768399)



Ingeroepen recht 2: (internationale inschrijving 1263394)

tegen

Verweerder: **Sandra Jonkheer h.o.d.n. bibz**
Duinstraat 100
2225 RD Katwijk
Nederland

Gemachtigde: **Van Kaam advocaten**
PO Box 220
1000 AE Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1330659)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 april 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk




voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 42. Dit depot is onder nummer 1330659 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 april 2016.

2. Op 16 juni 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 768399 van het woordmerk BiBA, ingediend op 6 september 2001 en ingeschreven op 20 december 2001 voor waren in de klassen 18 en 25;



- Internationale inschrijving 1263394 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 april 2015 en ingeschreven op 3 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 36 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 22 juni 2016. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 28 december 2016.

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 voorafgaand aan deze oppositieprocedure verweerder in gebreke heeft gesteld en hem (onder meer) heeft gesommeerd zijn handelsnaam te wijzigen. Verweerder heeft dit zonder enig voorbehoud gedaan, waarin opposant in zekere zin een erkenning ziet van het bestaande verwarringsgevaar tussen de thans in het geding zijnde tekens.

10. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten. De diensten acht hij in hoge mate soortgelijk, aangezien modeontwerp onontbeerlijk is voor de creatie van kleding, lingerie, tassen en modeshows. Bovendien worden deze waren en diensten vaak geleverd door dezelfde ondernemingen, kennen zij eenzelfde doelpubliek en zijn zij complementair, aldus opposant.

11. Volgens opposant is het woordelement van het betwiste teken dominant en het gestileerde aspect verwaarloosbaar. De drie eerste letters van de tekens zijn identiek, en alleen de laatste letter verschilt. Bovendien wordt in beide tekens de letter "i" als enige als kleine letter weergegeven. Dit alles volstaat om de tekens visueel overeenstemmend te beschouwen, zo meent opposant, en hij weet zich hierin gesteund door eerdere beslissingen van zowel het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) als het Bureau.

12. Op auditief vlak wordt het begin van de tekens identiek uitgesproken, zodat er volgens opposant minstens een zekere graad van overeenstemming tussen de tekens bestaat.

13. De begripsmatige vergelijking kan volgens opposant geen invloed hebben op de beoordeling van de overeenstemming van de tekens, aangezien geen van beide een betekenis heeft in het Nederlands of het Frans. Niettemin merkt hij terzijde op dat de enige verschillende letters A en Z begripsmatig dicht bij elkaar aanleunen, namelijk als eerste en als laatste letter van het alfabet.

14. Opposant concludeert dat gevaar voor verwarring niet kan worden uitgesloten. Bijgevolg is de oppositie volgens hem gegrond en moet het betwiste depot worden geweigerd.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder wijst erop dat het in casu om korte merken gaat, die het publiek in zijn geheel waarneemt en waarin het zelfs minimale visuele en auditieve verschillen zal signaleren.

16. Verweerder meent dat het beeldelement in het betwiste teken duidelijk naar voren komt en dus niet achterwege mag worden gelaten bij de visuele beoordeling. De vormgeving, kleur en plaatsing van het betwiste teken in een zwart vierkant, alsmede de verschillende laatste letter, maken volgens verweerder dat er duidelijke verschillen ontstaan met de ingeroepen rechten en er geen dan wel een zeer beperkte visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

17. Op auditief vlak maakt de laatste letter van het betwiste teken dat dit korter is dan de ingeroepen rechten en dat ook de letter "i" anders wordt uitgesproken, waardoor verweerder concludeert dat de tekens op dit vlak niet overeenstemmen.

18. Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen, aangezien de ingeroepen rechten geen betekenis hebben en het betwiste teken een alternatieve schrijfwijze is voor "bips". Nu verweerder voornamelijk actief is op het gebied van ondergoed, zal het in aanmerking komend publiek dit begrijpen.

19. Ten aanzien van het tweede ingeroepen recht geldt min of meer hetzelfde, waarbij verweerder erop wijst dat de volgorde van de letters niet vastligt en de omkaderende cirkel wellicht ook kan worden opgevat als de letter O.

20. Verweerder meent dat de soortgelijkheid van de waren en diensten wordt geneutraliseerd door het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens. Hij concludeert dan ook dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie moet worden afgewezen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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


24. 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).

25. 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).

26. 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 gezien, 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 768399):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BiBA	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van vier groene letters op een zwarte achtergrond.

29. 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, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in onderhavig geval niet anders, nu de figuratieve elementen van het betwiste teken slechts bestaan uit gekleurde letters en een zwarte basale geometrische figuur (een vierkant). Weliswaar is de derde letter van het teken gespiegeld weergegeven, maar de doorsnee consument zal hier ongetwijfeld meteen de letter B in herkennen. Kortom, het publiek ziet in het teken de tekst “BiBz”, opgemaakt in groene letters en geplaatst in een zwart vierkant (zie ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

30. Verweerder merkt terecht op dat het in casu gaat om korte merken, waarbij verschillen eerder opvallen (zie punt 15). Dit neemt evenwel niet weg dat de drie eerste letters van de tekens identiek zijn en het juist het begin van de tekens is waaraan de consument in het algemeen meer belang zal hechten (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Ten slotte valt nog op dat in beide tekens de letter “i” als kleine letter wordt weergegeven tussen twee hoofdletters. De enige verschilpunten zijn dus gelegen in de laatste letter en de gespiegelde weergave van de derde letter. Al met al zijn er dus meer punten van overeenstemming dan van verschil.

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

Auditieve vergelijking

32. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

33. Het ingeroepen recht bevat twee lettergrepen, het betwiste teken één. Verweerder voert aan dat de i-klank in beide tekens verschillend zal worden uitgesproken, als gevolg van de open lettergreep in het ingeroepen recht en de gesloten lettergreep in het betwiste teken (zie punt 17). Bijgevolg wordt deze letter volgens hem in het eerste teken lang en helder uitgesproken en in het tweede kort en dof. Het Bureau merkt evenwel op dat minstens een deel van het in aanmerking komend publiek ervoor kan opteren om deze letter in beide tekens hetzelfde uit te spreken. En zelfs tussen de korte uitspraak [i] en de wat lagere [ie] valt nog een zekere overeenstemming aan te wijzen. Bovendien is de eerste letter fonetisch identiek en de derde overeenstemmend.

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

Begripsmatige vergelijking

35. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht een alternatieve spelling is voor “bips”, alluderend op zijn core business, namelijk ondergoed. Het Bureau is evenwel van oordeel dat dit uit het teken zoals het is ingeschreven niet zonder meer valt af te leiden en dat de doorsnee consument aan geen van beide tekens een vaststaande betekenis zal toekennen.

36. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 1263394):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

37. Dit ingeroepen recht bestaat uit dezelfde letters als het vorige, ditmaal in een cirkel en op onderling verschillende hoogtes geplaatst. Verweerder merkt op dat dit resulteert in verschillende mogelijke leeswijzen, waarvan een aantal verschillen van het betwiste teken (zie punt 19). Het Bureau is evenwel van oordeel dat de cirkel duidelijk als een omkadering zal worden opgevat en dat de meest voor de hand liggende leeswijze de meest gebruikelijke is, namelijk van links naar rechts, resulterend in het woord “BiBA”. Mogelijke andere interpretaties doen daar niet aan af en in dit verband zij eraan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005 ECLI:EU:T:2005:89). Hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, is dus eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht.

Conclusie

38. De merken en het teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

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

41. Zonder de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd formeel te beperken, betreft opposant slechts een deel van de waren en diensten van de ingeroepen rechten in de klassen 18, 25 en 41 bij de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>768399:</u> Class 18 Goods of leather and imitations of leather included in this class, including bags. <i>Producten van leer of imitatieleer voor zover begrepen in deze klasse, waaronder tassen.</i></p>	Klasse 18 Tassen
<p><u>768399:</u> Class 25 Clothing, lingerie for women. <i>Kleding, lingerie voor vrouwen.</i></p>	Klasse 25 Kleding; Lingerie.
<p><u>1263394:</u> Class 18 Handbags; travelling bags; backpacks; school bags; shopping bags; shoulder bags. <i>Handtassen; reistassen; rugzakken; schooltassen; shopping tassen; schoudertassen.</i></p>	
<p><u>1263394:</u> Class 25 Clothing; lingerie for women. <i>Kleding; lingerie voor vrouwen.</i></p>	
<p><u>1263394:</u> Class 41 Organization of fashion shows for entertainment purposes. <i>Organisatie van modeshows voor ontspanning.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze</i></p>	Klasse 42 Modeontwerp

<i>beslissing toegevoegd.</i>	
-------------------------------	--

Klasse 18

42. De waren *tassen* komen voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Klasse 25

43. De waar *kleding* komt voor in beide warenlijsten en is derhalve identiek.

44. De waar *lingerie* van het betwiste teken is een meer algemene categorie waarvan de waar *lingerie voor vrouwen* van het ingeroepen recht onderdeel uitmaakt en is dus identiek daaraan (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). Overigens heeft “lingerie” in het gewone spraakgebruik, althans in het Nederlands en het Engels, steeds betrekking op “damesondergoed” (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, <https://nl.wikipedia.org/wiki/Lingerie> en <https://en.wikipedia.org/wiki/Lingerie>).

Klasse 41

45. De dienst *modeontwerp* van het betwiste teken is in sterke mate soortgelijk aan de dienst *organisatie van modeshows voor ontspanning* van het ingeroepen recht. Immers, beide diensten liggen ten basis aan het tot stand komen van “de” mode en zullen vaak ook door dezelfde soort ondernemingen worden verricht, namelijk modehuizen die hun creaties aan het in aanmerking komend publiek willen tonen. Deze diensten zijn ook gericht op eenzelfde doelpubliek, namelijk de modebewuste man of vrouw. Daarnaast zijn deze diensten wederzijds complementair: zonder modeontwerp geen modeshows en deze laatste zijn onontbeerlijk om de creaties publiek te maken.

Conclusie

46. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2 Globale beoordeling

47. 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.

48. 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

49. 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). In casu zijn alle betrokken waren en diensten hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk.

50. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie.

51. De merken en het teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De zekere mate van overeenkomst wordt in casu gecompenseerd doordat alle betrokken waren en diensten identiek dan wel in sterke mate 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 deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. Ingevolge het beginsel van hoor en wederhoor, bedoeld in artikel 2.16, lid 1 BVIE, is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.25, sub e UR). Met een door opposant gesuggereerde erkenning van het bestaande verwarringsgevaar buiten de oppositieprocedure (zie punt 9) kan dan ook geen rekening worden gehouden.

C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2012083 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1330659 wordt niet ingeschreven.

56. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 april 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga