



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013643
van 9 augustus 2019

Opposant: **Robert Bosch GmbH**
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerkinschrijving 10359966**

BOSCH

Ingeroepen recht 2: **Uniemerkinschrijving 5447941**

BOSCH

tegen

Verweerder: **Julie Van den Bosch h.o.d.n. Little Bosch (eenmanszaak)**
Koekoekdreef 7
2980 Halle
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1362340**

LITTLEBOSH

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

1. Op 11 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk **LITTLEBOSH** voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1362340 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2017.

2. Op 24 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkschrijving 10359966 van het woordmerk BOSCH, ingediend op 21 oktober 2011 en ingeschreven op 30 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 44 en 45;
- Uniemerkschrijving 5447941 van het woordmerk BOSCH, ingediend op 25 oktober 2006 en ingeschreven op 29 oktober 2007 voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

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 28 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 10 december 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat BOSCH een toonaangevende internationale onderneming is, die onder meer actief is in de sectoren consumer products en bouwtechnologie.

10. Volgens opposant is BOSCH, zowel in Duitsland als in de Benelux, een gangbare achternaam die naar het woord 'bos' verwijst. Opposant betoogt dat het bestreden teken ook een achternaam bevat, omdat het publiek niet zal opmerken dat 'Bosch' gespeld is zonder de letter 'c'. Het element LITTLE verwijst volgens opposant naar het woord 'klein' en het bestreden teken kan worden opgevat als 'klein bos'. Opposant stelt dat de tekens derhalve begripsmatig overeenstemmen.

11. Ook in het kader van de visuele vergelijking van de tekens betoogt opposant dat het ontbreken van de letter 'c' een onopvallend verschil is. In het bestreden teken behoudt het element BOSH een onderscheidende zelfstandige plaats, omdat de aanduiding LITTLE 'klein' betekent en derhalve beschrijvend is, aldus opposant. Om die reden stelt opposant dat de tekens in hun totaalindruk visueel zeer sterk overeenstemmend zijn.

12. Opposant betoogt verder dat de dominante elementen BOSCH en BOSH identiek worden uitgesproken. Op auditief vlak bestaat er derhalve volgens opposant ook een zeer sterke overeenstemming tussen beide merken.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren en diensten van de ingeroepen merken identiek en soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

14. Opposant stelt ook dat het merk BOSCH een hoger onderscheidend vermogen heeft door langdurig en intensief gebruik in de Europese Unie, waaronder de Benelux. Hierbij betoogt opposant dat verweerder met het gebruik van het bestreden teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BOSCH. Ook merkt opposant op dat verweerder een eerdere aanvraag voor het merk LITTLEBOSCH heeft ingetrokken, nadat opposant hiertegen oppositie had ingesteld.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot de waren in klasse 25 van het tweede ingeroepen merk. Opposant betwist de stelling van de verweerder dat eveneens bewijzen van gebruik moeten worden ingediend voor de waren in klasse 25 van het eerste ingeroepen merk. Daarnaast reageert opposant bij het indienen van de bewijzen van gebruik inhoudelijk op de argumenten van verweerder met betrekking tot overeenstemming van de tekens, alsmede de waren en diensten.

B. Reactie verweerder

17. Bij het indienen van zijn argumenten doet verweerder het verzoek aan opposant om normaal gebruik aan te tonen van de ingeroepen merken, enkel met betrekking tot de waren in klasse 25. Verweerder is zich ervan bewust dat het eerste ingeroepen merk nog niet gebruiksplichtig is, maar betoogt dat op grond van rechtspraak van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO, het eerste ingeroepen merk moet worden beschouwd als de her-deponering van een ouder identiek merk, met enkel als doel om onder de gebruiksverplichting uit te komen.

18. In het kader van de visuele vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het bestreden teken een gestileerd woord is waarin gespeeld wordt met twee verschillende lettertypes en waarbij de nadruk wordt gelegd op het eerste deel, LITTLE, dat in een dikgedrukt lettertype is weergegeven. Volgens verweerder stemmen enkel de letters BOS overeen, wat betreft plaats en sequentie. Daarnaast eindigen merk en teken beide met de letter 'H'. Dit overeenstemmende element komt volgens verweerder niet op een zelfstandige en onafhankelijke wijze voor in het bestreden teken en wordt ook niet benadrukt. Verweerder betoogt verder dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het begin van een merk en dat het ingeroepen merk een kort merk betreft, wat ervoor zorgt dat dat kleine verschillen sneller zullen opvallen.

19. Volgens verweerder wordt bij de uitspraak van de tekens de totaalindruk beïnvloed door het aantal en de opeenvolging van de lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen terwijl het merk van opposant slechts uit één lettergreep bestaat. Daarnaast heeft alleen het einde van het bestreden teken een klank die lijkt op de klank van de ingeroepen merken, aldus verweerder.

20. Verweerder betoogt dat de tekens begripsmatig geen betekenis hebben ten aanzien van de onderhavige waren en diensten. Volgens verweerder zal de consument geen link leggen met de achternaam 'Bosch' of 'Bos'.

21. De waren en diensten van de ingeroepen merken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het bestreden teken. Met betrekking tot de waren in klasse 25 betoogt verweerder dat opposant enkel 'workwear' verkoopt en dit is niet soortgelijk aan kleding die bestemd is voor de normale consument. Volgens verweerder zijn partijen actief in een verschillende sector. Opposant richt zich onder meer op elektrische gereedschappen en verkoopt werkkleding. Verweerder daarentegen richt zich op het ontwerpen en verkopen van modeartikelen. Ook stelt verweerder dat de waren en diensten betrekking hebben op een ander doelpubliek.

22. Verder betoogt verweerder dat opposant niet heeft aangetoond dat de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

24. Verweerder heeft niet gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik met betrekking tot de waren in klasse 25 van het tweede ingeroepen merk.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs het gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

26. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 19 oktober 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 oktober 2012 tot 19 oktober 2017.

27. Aangezien het tweede ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. Verweerder is echter niet ingegaan op de bewijzen van gebruik die opposant heeft ingediend met betrekking tot het tweede ingeroepen merk. In regel 1.21, sub d UR wordt bepaald dat "*feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd*". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het tweede ingeroepen merk normaal is gebruikt.

28. Verweerder stelt zich daarnaast op het standpunt dat opposant ook voor het eerste ingeroepen merk bewijs van normaal gebruik dient aan te tonen, ook al is dit merk nog niet gebruikspflichtig. Volgens verweerder betreft dit merk een her-deponering van oudere merken van opposant, enkel met als doel om onder de verplichting tot het leveren van bewijs van gebruik uit te komen.

29. Het Bureau merkt daartoe ten eerste op dat het eerste ingeroepen merk niet gebruikspflichtig is, waardoor niet ter zake doet of opposant het merk al dan niet gebruikt of de intentie heeft om het binnen vijf jaar te gaan gebruiken (zie GEU, T-736/15, Skylite, 19 oktober 2017, EU:T:2017:729, alsmede HvJEU Lännsförsäkringar, C-654/15, 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:998, BenGH, Perner/Pressman, A 95/3, 19 december 1996 en BBIE, oppositiebeslissing SYOU, 2003251, 30 oktober 2009).

30. In de tweede plaats geldt dat, indien en voor zover verweerder daarmee de geldigheid van het eerste ingeroepen merk wil betwisten, daarvoor in een oppositieprocedure geen plaats is. Hiervoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt of een doorhalingsprocedure bij EUIPO te worden gestart. De oppositieprocedure is immers beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.2ter lid 1 en lid 3 BVIE.

Conclusie

31. Aangezien de inschrijving van het eerste ingeroepen merk binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste aanvraag heeft plaatsgevonden, is dit merk van opposant nog niet gebruikspflichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond. Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk concludeert het Bureau dat partijen het er over eens zijn dat dit merk van opposant normaal is gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

32. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

33. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

34. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. De waren en diensten van de ingeroepen merken worden hieronder geconsolideerd weergegeven.

37. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; Meststoffen; Brandblusmiddelen; Hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; Chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; Looistoffen; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; Aangezuurd water voor het bijvullen van accu's; Remvloeistoffen; Plamuur voor autocarrosserieën; Koelvloeistoffen voor motoren van voertuigen; Remvloeistoffen; Vloeistoffen voor hydraulische leidingstelsels; Afdrukgrondstoffen voor de gieterij; Zand voor de gieterij; Gelatine voor industrieel gebruik; Samenstellingen voor het herstellen van binnenbanden; Middelen voor het vergemakkelijken van het uit de vorm nemen; Vloeistoffen voor stuurbekrachtiging; Samenstellingen voor het herstellen van banden; Metaalzepen voor industrieel gebruik; Transmissievloeistoffen.	
Kl 3 Schoenmakerspek; Schoenmakerswas; Was (kleermakers-).	
Kl 4 Industriële oliën en vetten; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; Brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; Kaarsen, lampenpitten; Elektrische energie; Niet-	

chemische additieven voor brandstof; Niet-chemische additieven voor brandstof; Antislip-preparaten voor drijfriemen.	
Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; Bouwmaterialen van metaal; Verplaatsbare constructies van metaal; Metalen materialen voor spoorwegen; Niet-elektrische metalen kabels en draden; Slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; Metalen buizen; Brandkasten; Metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; Ertsen.	
Kl 7 Machines en werktuigmachines; Motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); Koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); Landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; Broedmachines; Katalytische omvormers; Startmotors; Appendages voor stoommachineketels; Uitlaatspruitstukken voor motoren; Uitlaatpotten voor motoren; Boorhouders [machine-onderdelen]; Boorkronen voor proefboringen [machine-onderdelen]; Boorkronen [machine-onderdelen]; Brandstofomzetapparaten voor verbrandingsmotoren; Borstels [machine-onderdelen]; Stoomcondensors [machines]; Drukplaten; Drukreduceerventielen [machine-onderdelen]; Drukregelaars [machine-onderdelen]; Drukventielen [machine-onderdelen]; Drukkerijwalsen; Filterpatronen voor filtreermachines; Injectoren voor motoren; Expansievaten [machine-onderdelen]; Inktapparaten [drukkerij]; Veren [machine-onderdelen]; Vlampiepijpen voor stoommachineketels; Filters [machine- of motoronderdelen]; Geleide-inrichtingen voor machines; Draggers [machine-onderdelen]; Diamantsnijders voor glazenmakers [machine-onderdelen]; Voorverwarmingsbougies voor dieselmotoren; Gietvormen [machine-onderdelen]; Kranen [machine- of motoronderdelen]; Beschermkappen voor machines; Hydraulische bedieningsinrichtingen voor machines en motoren; Hydraulische inrichtingen voor het openen en sluiten van deuren [machine-onderdelen]; Kaardgarnituren; Ketelleidingen [onderdelen van machines]; Ketelsteenvangers voor stoommachineketels; Kickstarters voor motorfietsen; Kleppen voor machines; Zuigers [machine- of motoronderdelen]; Zuigers voor motoren;	

<p>Zuigerringen; Brandstofbespaarders voor motoren; Radiateurs [koelers] voor motoren; Filters voor het reinigen van koellucht, voor motoren; Maaimachinemessen; Kooien [behuizingen] voor machines; Onderstellen voor machines; Tafels voor machines; Messen [machine-onderdelen]; Messenhouders [machine-onderdelen]; Aandrijfrollen [machine-onderdelen]; Pneumatische bedieningsinrichtingen voor machines en motoren; Pneumatische inrichtingen voor het openen en sluiten deuren [machine-onderdelen]; Pompen [machine- of motoronderdelen]; Pompmembranen; Regulateurs [machine-onderdelen]; Zaagbladen [machine-onderdelen]; Zaagbokken [machine-onderdelen]; Knaldempers voor motoren; Ventielen [machine-onderdelen]; Slede-steunen [machine-onderdelen]; Vetpotten voor machines; Smeerringen [machine-onderdelen]; Smeertoestellen [machine-onderdelen]; Vliegwielen voor machines; Klauwplaten [machine-onderdelen]; Toevoerinstallaties voor stoommachineketels; Toevoerapparaten voor carburateurs; Spoelen voor machines; Zakken voor stofzuigers; Stofzuigerslangen; Stofzuigeraccessoires voor het verspreiden van geur- en ontsmettingsmiddelen; Bedieningsinrichtingen voor machines of motoren; Bedieningskabels voor machines of motoren; Pakkingbussen [machine-onderdelen]; Zuigers voor schokdempers [machine-onderdelen]; Trommels voor machines; Ventilatoren voor motoren; Ventilatorriemen voor motoren; Warmtewisselaars [machine-onderdelen]; Waterverwarmers [machine-onderdelen]; Gereedschaphouders [machine-onderdelen]; Dommekrachten; Bougies voor de ontsteking van explosiemotoren; Ontstekings magneten; Ontstekingsinductoren voor motoren; Ontstekingsinrichtingen voor explosiemotoren; Cilinders voor machines; Cilinders voor motoren; Zuigers voor cilinders; Cilinderkoppen voor motoren; Wisselstroomdynamo's; AntifRICTIE-lagers [onderdelen van machines of motoren]; Inrichtingen tegen vervuiling voor motoren; Assen voor machines; Kogellagers; Kleefband voor riemschijven; Lagerstoelen [machines]; Loopringen voor kogellagers; Dynamoriemen; Banden voor transportinrichtingen;</p>	
---	--

<p>Fietsdynamo's; Snij-ijzers [machine-onderdelen]; Lagerstoelen [machines]; Remvoeringen, anders dan voor voertuigen; Remsegmenten, anders dan voor voertuigen; Remschoenen, anders dan voor voertuigen; Koolborstels [elektriciteit]; Carburateurs; Afdekplaten voor machines; Messen voor strohaxelmachines; Beitels voor machines; Waterafscheiders; Dynamoborstels; Vrijwielen, anders dan voor landvoertuigen; Slijpstenen [machine-onderdelen]; Hamers [machine-onderdelen]; Pakkingen [motoronderdelen]; Wielen voor machines; Tandwieloverbrengingen van machines; Spoelen voor machines; Lagers; Drukrollen [machines]; Cilinders voor walswerken; Zelfsmerende lagers; Zeven [machines of machine-onderdelen]; Snelheidsregelaars voor machines en motoren; Hogedrukcompressoren; Gereedschappen [machine-onderdelen]; Turbocompressoren.</p>	
<p>Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels; Blanke wapens; Scheerapparaten; Boren [delen van gereedschappen]; Verlengstukken voor schroefdraadtappen; Frames voor handzagen; Diamantsnijders voor glazenmakers [onderdelen van handgereedschappen]; Holbeitels; Zaagbladen [gereedschapsonderdelen]; Zaaghouders; Schaarbladen; Gereedschapsgordels; Epileerapparaten, elektrisch of niet-elektrisch; Tondeuses voor het haar, elektrisch en niet-elektrisch; Elektrische manicure-sets; Nagelpolijsters, elektrisch of niet-elektrisch; Nagelknippers, elektrisch of niet-elektrisch; Elektrische nagelvijlen.</p>	
<p>Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten;</p>	

Bedieningsinrichtingen voor liften; Magneten, decoratieve; Elektronische publicaties [te downloaden]; Lasapparaten (voor het elektrisch booglassen); Elektrisch verwarmde haarkrullers; Elektromagnetische spoelen; Elektrische lasapparaten; Elektrische apparaten voor het sealen van kunststof [verpakking]; Deuren (elektrische inrichtingen voor het openen van -); Deursluiters, elektrisch; Sigarettenaanstekers voor automobielen; Asbestkleding, ter bescherming tegen ongevallen; Asbesthandschoenen ter bescherming tegen ongevallen; Luidsprekerkasten; Speciale kledingstukken voor laboratoria; Beschermende kleding tegen ongevallen, straling en vuur; Met muntinworp werkende poorten voor parkeergarages en parkeerplaatsen; Toetsenborden voor computers; Stuurprogramma's, opgenomen; Randapparatuur te gebruiken met computers; Geregistreerde computerprogramma's; Computerprogramma's [te downloaden software]; Software [geregistreerde programma's]; Beschermplaatjes voor stopcontacten; Apparaten voor het snijden met behulp van een elektrische boog; Elektrische apparatuur voor de bediening op afstand van industriële installaties; Liften (bedieningsinrichtingen voor -); Schrikdraad-omheiningen; Filters voor ademhalingsmaskers; Kleding ter bescherming tegen vuur; Elektrische strijkijzers voor kleding; Meubilair, speciaal voor gebruik in laboratoria; Toegangspoortjes voor parkeerplaatsen (auto's), met munt- of fiche-inworp; Houders voor elektrische spoelen; Handsfree kits voor telefoons; Elektronische sloten; Veiligheidsmaskers; Antennemasten voor draadloze telefonie; Monitors [computerprogramma's]; Inrichtingen voor de bescherming van personen tegen ongevallen; Belknoppen; Beveiligingsapparatuur voor het spoorwegverkeer; Veiligheidsstuigen [anders dan voor voertuigstoelen of als sportuitrusting]; Schoeisel ter bescherming tegen ongelukken, straling en vuur; Lasmaskers; Vonkenvangers; Automatische besturingsinrichtingen voor voertuigen; Elektrische installaties voor diefstalpreventie; Driepoten voor fototoestellen; Automatische draaihekken; Gevarendriehoeken voor gebruik bij autopech; Elektroden voor het lassen; Gezichtsbeschermers voor werklieden.

<p>Kl 10 Medische en diergeneeskundige instrumenten en apparaten, uitgezonderd tandheelkundige instrumenten, kunstledematen; Orthopedische artikelen; Hechtmateriaal.</p>	
<p>Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; Ontstekers; Aanstekers voor de ontsteking van gas; Gasaanstekers; Gasgeneratoren; Gascondensoren [anders dan machine-onderdelen]; Regel- en veiligheidsaccessoires voor gasleidingen; Ontluchtungskranen, niet automatisch, voor stoomverwarmingsinstallaties; Antiverblindingsinrichtingen voor automobielen [toebehoren voor lampen]; Straalbrekers; Lavastenen voor barbecuegrills; Badgarnituren; Buizen voor verwarmingsketels; Mondstukken voor gasbranders; Kool voor booglampen; Schoorsteenschuiven; Rookkanalen voor schoorstenen; Lampenglazen; Buispiralen [onderdelen van koel-, verwarmings- en distilleerapparaten]; Gascondensoren [anders dan machine-onderdelen]; Trekregelinrichtingen [verwarming]; Sterilisatiezakken voor éénmalig gebruik; Distilleerapparaten; Distilleerkolommen; Filters voor drinkwater; Expansievaten voor cv-installaties; Voedingsinstallaties voor verwarmingsketels; Filters [onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties]; Luchtfilters voor airconditioning; Filters voor drinkwater; Haardroosters; Ovenvoeringen; Rookkanalen voor verwarmingsketels; Gasgeneratoren; Gasreinigings- en -zuiveringsinstallaties; Garnituren voor heteluchtbaden; Luchtbevochtigers voor radiatoren van centrale verwarming; Steunen voor laadinstallaties voor ovens; Behuizingen voor lampen; Glazen voor lampen; Afschermballons voor lampen; Lampenkappen; Lampenkaphouders; Lichtverstrooiers; Mengkranen voor waterleidingen; Oliezuiveringsapparaten; Ovenvoeringen van chamotte; Voeringen voor ovens; Waterkranen; Leidingen [delen van sanitaire installaties]; Polymerisatie-installaties; Rioolwaterzuiveringsinstallaties; Radiatordoppen; Reflectoren voor lampen; Regelaccessoires voor gas- en waterleidingen en -apparaten; Regel- en veiligheidsaccessoires voor waterapparaten;</p>	

<p>Veiligheidsaccessoires voor water- of gasapparaten, alsmede voor water- of gasleidingen; Fittingen voor gloeilampen; Soldeerlampen; Oven-armaturen; Ventielen voor het regelen van het vloeistofniveau in reservoirs; Thermostaatkranen [onderdelen van verwarmingsinstallaties]; Kraanleertjes.</p>	
<p>Kl 12 Vervoermiddelen; Middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; Hoezen voor voertuigen; Fuseepennen voor voertuigen; Airbags [voor automobielen]; Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor aanhangwagens; Transmissiekettingen voor voertuigen; Motoren voor landvoertuigen; Aandrijfassen voor voertuigen; Banden voor motorvoertuigen; Hoezen voor rijwiel- of motorrijwiel zadels; Hoezen voor sturen van voertuigen; Loodjes voor het uitbalanceren van voertuigwielen; Antiverblindingsinrichtingen voor voertuigen; Remsegmenten voor voertuigen; Remvoeringen voor voertuigen; Remschoenen voor voertuigen; Chassis [onderstellen] voor voertuigen; Chassis voor automobielen; Antidiefstalinrichtingen voor auto's; Alarmapparaten tegen diefstal van voertuigen; Koppelvormers voor voertuigen; Reactiemotoren voor landvoertuigen; Elektrische motoren voor landvoertuigen; Fietsenstandaards; Remmen voor rijwielen; Velgen voor rijwielen; Remmen voor voertuigen; Ruiten voor voertuigen; Carrosserieën; Voertuigen op wielen; Voertuigbanden; Voertuigzittingen; Portieren voor voertuigen; Reparatiesets voor binnenbanden; Carters voor organen van voertuigen [anders dan motoren]; Toeters voor voertuigen; Hydraulische leidingstelsels voor voertuigen; Carrosserieën voor automobielen; Kettingen voor automobielen; Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor voertuigen; Loopvlakken voor het coveren of verzolen van banden; Bandhoezen; Motoren voor landvoertuigen; Motorkappen voor voertuigen; Motorkappen voor automobielen; Wielnaven voor voertuigwielen; Naafbanden; Drijfstangen voor landvoertuigen, anders dan motoronderdelen; Schroefpropellers; Assen voor voertuigen; Overbrengingen voor voertuigen; Rupsbanden voor voertuigen; Wielbanden voor voertuigen; Achteruitrij-signaalapparaten voor voertuigen; Achteruitkijkspiegels; Koppelingen [aandrijving]</p>	

<p>voor voertuigen; Ruitenwissers; Scheepsschroeven; Stuurinrichtingen voor boten; Tubes voor rijwielen; Spatschermen; Scheepshellingen; Veiligheidsgordels voor voertuigzittingen; Kinderzitjes voor voertuigen; Veiligheidstuigen voor voertuigstoelen; Schokdempers voor voertuigen; Schokdempers voor automobielen; Schokdempende veren voor voertuigen; Bumpers voor voertuigen; Bumpers voor automobielen; Torsiestaven voor voertuigen; Ophangingsveren voor voertuigen; Aandrijfkettingen voor voertuigen; Aandrijfmechanismen voor voertuigen; Turbines voor voertuigen; Overbrengingsmechanismen voor landvoertuigen; Reductiedrijfwerken voor voertuigen; Ventielen voor voertuigbanden; Voorruiters voor voertuigen; Motoren voor rijwielen; Rijwielstandaards; Versnellingen voor rijwielen.</p>	
	<p>Kl 14 Juwelen; Juwelendoosjes; Juwelenkistjes; Sleutelhangers.</p>
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Drukwerken; Boekbinderswaren; Foto's; Schrijfbehoeften; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; Drukletters; Clichés.</p>	
<p>Kl 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Halfbewerkte plastic producten; Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; Niet-metalen buigzame buizen; Armaturen voor persluchtleidingen, niet van metaal; Buiskoppelingen, niet van metaal, voor buigzame buizen; Halfbewerkte materialen voor remvoeringen; Voeringen voor koppelingen; Halfbewerkte plastics; Armaturen, niet van metaal, voor leidingen; Kunstharsen [halffabrikaat]; Ventielen van rubber of ge vulcaniseerde vezels; Ringen van rubber of ge vulcaniseerde vezels.</p>	
	<p>Kl 18 Handtassen; Reisbagage; Reiskoffers; Bagage, tassen, knapzakken en andere draagtassen.</p>
<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.</p>	<p>Kl 25 Kleding; Schoenen.</p>

<p>(Uniemerk 10359966)</p> <p>Kl 25 Kledingstukken, schoenen, hoeden. (Uniemerk 5447941)</p>	
<p>Kl 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen.</p>	
<p>Kl 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Verhuur van kantoormachines en -apparaten; Organisatie van beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Aankoop voor andere bedrijven; Verhuur van reclamemateriaal; Verhuur van advertentieruimte; Verhuur van reclametijd op communicatiemedia.</p>	<p>Kl 35 Groothandelsdiensten op het gebied van stoffen; Groothandelsdiensten op het gebied van tassen; Groothandelsdiensten op het gebied van kleding.</p>
<p>Kl 37 Bouw; Reparaties; Installatiewerkzaamheden; Onderhoud en reparatie van vliegtuigen; Antiroestbehandeling [preventief] voor voertuigen; Reiniging en reparatie van boilers; Interieurreiniging van gebouwen; Interieurreiniging van gebouwen; Onderhoud en reparatie van branders; Reiniging van voertuigen; Verhuur van reinigingsmachines; Installatie, onderhoud en reparatie van computers; Installatie, onderhoud en reparatie van machines; Onderhoud en reparatie van automobielen; Wassen van automobielen; Installatie, onderhoud en reparatie van kantoormachines; Verniswerkzaamheden; Schoonmaken van auto's; Doorsmeren van voertuigen; Onderhoud van voertuigen; Polijsten van voertuigen; Servicestations [voor tanken en onderhoud]; Wassen van voertuigen.</p>	
<p>Kl 38 Telecommunicatie; Verhuur van fax-apparatuur; Verhuur van modems; Verhuur van telecommunicatie-apparatuur; Verhuur van telefoons; Verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten; Informatie op het gebied van telecommunicatie.</p>	
<p>Kl 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Uitgave van teksten, anders dan publicitair; Digitale beeldbewerking; Informatie op het gebied van onderwijs; Online publicatie van elektronische boeken en periodieken; Verhuur van audio-</p>	

apparatuur.	
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; Ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; Verhuur van computers; Verhuur van computer software; Verhuur van webserver; Verhuur van computer software.	
KI 44 Medische diensten; Veterinaire diensten; Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; Ontwerp met betrekking tot bloemen en planten; Verhuur van sanitaire installaties; Opmaak van kransen.	
KI 45 Juridische diensten; Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; Verhuur van brandalarms; Verhuur van brandblussers; Advisering op het gebied van fysieke beveiliging.	

Klasse 14

38. De waren "*Juwelen; Juwelendoosjes; Juwelenkistjes; Sleutelhangers*" van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet overeenstemmend met enige waar of dienst van het ingeroepen merk. Dit geldt ook voor de vergelijking van de waren "*juwelen*" met de waren in klasse 25. Hoewel kleding ook kan dienen als versiering van mensen, is het hoofddoel van kleding toch gelegen in de beschermende functie. Tevens is er geen sprake van esthetische complementariteit (zie in deze zin GEU, arrest Nollie, T-363/08, 24 maart 2010, ECLI:EU:T:2010:114).

Klasse 18

39. Met betrekking tot de waren "*Handtassen en tassen*" 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, ECLI:EU:T:2005:72). Waren als kleding, schoeisel, hoofddekseis van opposant of de in klasse 18 van het betwiste teken genoemde (hand)tassen 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 hoofddekseis van klasse 25 en de (hand)tassen 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, ECLI:EU:T:2007:219). Deze waren dienen derhalve als soortgelijk te worden beschouwd.

40. Het Bureau is echter van oordeel dat de waren "*Reisbagage; Reiskoffers; Bagage, knapzakken en andere draagtassen*" van het bestreden teken niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van de ingeroepen merken. De aard en het doel van deze waren zijn verschillend. Deze waren worden door andere producenten en via andere distributiekanaalen op de markt gebracht dan de waren van opposant. Dat deze waren van klasse 18 en de waren in bijvoorbeeld klasse 25 in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen, 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, ECLI:EU:T:2004:358 en arrest Pirañam, reeds geciteerd). Het Bureau is ook van oordeel dat er geen sprake is van esthetische complementariteit tussen deze waren en de waren in klasse 25. Een dergelijke complementariteit moet een daadwerkelijke esthetische noodzaak inhouden, in die zin dat een product onmisbaar of belangrijk is voor het gebruik van het andere product en de consument het als normaal en natuurlijk beschouwd om deze producten samen te gebruiken (zie GEU, Longines, T-505/12, 12 februari 2015, ECLI:EU:T:2015:95 en Emidio Tucci, T-357/09, 27 september 2012, ECLI:EU:T:2012:499). Hoewel het voorkomt dat bekende modeontwerpers onder hun merk ook speciale reisbagage op de markt brengen kan niet worden gezegd dat dit een algemeen gebruikelijke handelsgewoonte betreft. Bovendien kan dit vrijwel uitsluitend worden vastgesteld voor economisch (zeer) succesvolle ontwerpers.

Klasse 25

41. De waren "*Kleding; Schoenen*" zijn identiek aan de waren "kledingstukken en schoeisel" van de ingeroepen merken.

Klasse 35

42. De bestreden "*Groothandelsdiensten op het gebied van stoffen; Groothandelsdiensten op het gebied van tassen; Groothandelsdiensten op het gebied van kleding*" zijn complementair en soortgelijk aan "Beheer van commerciële zaken" genoemd in klasse 35 van het ingeroepen merk. Een groothandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE nummer 2001848, Pinkberry, 3 juli 2009).

Conclusie

43. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.

Vergelijking van de tekens

44. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

45. 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).

46. 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).

47. Aangezien de ingeroepen merken identiek zijn, worden deze hieronder éénmalig weergegeven en zal er bij deze vergelijking van de tekens in het enkelvoud aan worden gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BOSCH	LITTLEBOSH

48. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

49. Het ingeroepen merk zal door het publiek in de Benelux worden opgevat als een familienaam of als de oude spelling van het woord 'bos'.

50. Het bestreden teken heeft in zijn geheel beschouwd geen betekenis. Hoewel de gemiddelde consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), en hij een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit 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, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Het Bureau is van oordeel dat het bestreden teken LITTLEBOSH door de gemiddelde consument in de Benelux zal worden begrepen als een samentrekking van twee woorden, te weten 'little' en 'bosh'.

51. Het Engelse woord 'little' betekent 'klein'. Dit zorgt voor een begripsmatig verschil met het ingeroepen merk. Anders dan opposant betoogt (zie alinea 11) betwijfelt het Bureau of dit element, beschouwd in het geheel van het bestreden teken, door het publiek als beschrijvend zal worden opgevat.

52. De aanduiding 'bosh' heeft geen duidelijke betekenis. Mogelijkerwijs zal een deel van het publiek het woord als een verkeerde spelling van de achternaam 'Bosch' of het woord 'bos' opvatten. In dit geval zijn de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmend. Een deel van het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal echter geen betekenis toekennen aan dit woord. In dat geval is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. In dit kader wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters, BOSCH. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van tien letters, LITTLEBOSH, weergegeven in zwarte letters waarbij het eerste deel LITTLE dikgedrukt is.

54. 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, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in het onderhavige geval niet anders. De grafische voorstelling van het bestreden teken is vrij marginaal te noemen. Het verschil in dikte van het lettertype benadrukt echter wel dat het teken bestaat uit twee wordelementen, LITTLE en BOSH.

55. Het eerste wordelement LITTLE zorgt voor een visueel verschil met het ingeroepen merk. Alhoewel de aandacht van het publiek normaal gesproken wordt gevestigd op het begin van een teken wordt de vergelijking van de tekens gebaseerd op de algemene totaalindruk. Het Bureau is in casu van oordeel dat noch het bestanddeel 'little', noch het bestanddeel 'bosh' duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel van het bestreden teken. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord 'little' dominerend is, enkel omdat dit het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Het publiek zal niet voorbijgaan aan het tweede wordelement BOSH, zeker gezien de splitsing tussen de wordelementen die wordt veroorzaakt door het verschil in de dikte van het lettertype. Het element BOSH is visueel nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk. Alleen de letter C ontbreekt als vierde letter. Het Bureau is van oordeel dat dit verschil onvoldoende is om in het onderhavige geval een zekere mate van overeenstemming weg te nemen, vier van de vijf letters van het ingeroepen merk zijn immers identiek aan het tweede wordelement van het bestreden teken.

56. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

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

58. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van één lettergreep. Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen. De laatste lettergreep van het bestreden teken, 'bosh', wordt hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen merk, 'bosch'. Het ontbreken van de letter C zorgt niet voor een auditief verschil, aangezien deze letter in het ingeroepen merk niet wordt uitgesproken. In

zowel merk als teken wordt de letter S gevolgd door een H-klank. Het ingeroepen merk is derhalve auditief identiek aan het tweede wordelement van het bestreden teken.

59. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen zijn de tekens aan het begin weliswaar verschillend, maar ongeacht dit verschil bevat de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd ook een auditieve overeenstemming die gelegen is in het woord BOSCH/BOSH.

60. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

61. In begripsmatig opzicht zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. 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). Een deel van de waren betreffen waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden genoemd. Voor overige waren en diensten geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

64. 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).

65. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling wordt door opposant echter niet verder onderbouwd en hoeft bovendien niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

66. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

67. Op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit en soortgelijkheid van de waren en diensten, alsmede de zekere mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

68. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (zie alinea 14), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vielen op het ogenblik van indiening van de oppositie nog niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.2ter, lid 3 sub a BVIE is in het kader van de oppositieprocedure pas mogelijk voor opposities ingediend vanaf 1 juni 2018.

69. Daarnaast wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (zie alinea 16), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

70. Met het feitelijk gebruik van het bestreden teken en van het ingeroepen merk, namelijk het beoogde doelpubliek (zie alinea 21) kan geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en 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, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

C. Conclusie

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2013643 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. De Benelux aanvraag met nummer 1362340 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn:

- Kl 18 Handtassen en tassen.
- Kl 25 (alle waren)
- Kl 35 (alle diensten)

74. De Benelux aanvraag met nummer 1362340 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet soortgelijk zijn:

- Kl 14 (*alle waren*)
- Kl 18 Reisbagage; Reiskoffers; Bagage, knapzakken en andere draagzakken.

75. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 9 augustus 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul