BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014440
van 9 oktober 2019

Opposant: **MAX BVBA**
Spoorwegstraat 20 G
8930 Lauwe
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 434869**

BANALINE

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 930798**

tegen

Verweerder: **David Mwata h.o.d.n. Banakinclothing**
Henriette Bosmansplein 66
3122 CB Schiedam
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1376623**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juli 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk BanaKin clothing co. voor waren in de klassen 9, 25 en 26. De aanvraag is onder nummer 1376623 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juli 2018.

2. Op 13 september 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 434869 van het woordmerk BANALINE, ingediend op 13 oktober 1987 en ingeschreven voor waren in klasse 25;
- Benelux inschrijving 930798 van het gecombineerde woord-/beeldmerk BANALINE FOR BIG STEPS, ingediend op 14 december 2012 en ingeschreven op 11 maart 2013 voor waren in klasse 25.

3. De oppositie werd ingesteld door BANALINE NV. In de loop van de procedure werden de ingeroepen merken overgedragen aan MAX BVBA, die daarmee in de rechten treedt van de oorspronkelijke indiener. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere 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 2 oktober 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 mei 2019.

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

[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.

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat merk en teken de sterk overeenstemmende woordelementen BANALINE en BANAKIN bevatten. Gezien de dominantie van de quasi-identieke woordelementen is de visuele overeenstemming bijzonder groot, aldus opposant.

10. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat er een zeer grote overeenstemming is tussen merk en teken. Zij bestaan uit acht respectievelijk zeven letters en bestaan beide uit drie lettergrepen, waardoor zij in dezelfde cadans zullen worden uitgesproken, BA-NA-LINE en BA-NA-KIN. Voor het Franstalige publiek geldt dat de uitspraak quasi-identiek is. De auditieve overeenstemming is derhalve bijzonder groot volgens opposant.

11. Merk en teken hebben geen van beide een betekenis. Opposant stelt dat bijgevolg een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk stelt opposant dat er sprake is van een conceptuele gelijkaardigheid, welke gelegen is in het beeldelement van de kroon.

12. Opposant meent dat de waren van het ingeroepen oudere merk identiek dan wel hoogst overeenstemmend zijn met de waren van de betwiste aanvraag waartegen de oppositie is gericht.

13. Opposant meent dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren en de betwiste aanvraag niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld. Opposant vraagt het Bureau tevens verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft niet om bewijzen van gebruik van de ingeroepen oudere merken verzocht. Hij stelt evenwel zelf vast dat “het merk normaal gebruikt wordt, maar uitsluitend voor kinderschoenen”.

15. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat het betwiste merk naast het vormgegeven woord BANAKIN ook nog een gekroonde B omvat. Die letter B is ongeveer “half zo groot als het woord is weergegeven”, aldus verweerder en daarmee de blikvanger van het betwiste teken. De zekere visuele overeenstemming, gelegen in de identieke eerste vier letters en de zesde en zevende letter, wordt deels weggenomen door de gekroonde B. Volgens verweerder is de visuele overeenstemming daardoor gering.

16. Bij de auditieve vergelijking treedt verweerder opposant bij in de vaststelling dat de uitspraak van de woorden BA-NA-LIN of BA-NA-LINE en BA-NA-KIN moet worden vergeleken. Verweerder merkt daarbij op dat er een groot verschil zit tussen de K-klank en de L-klank. Daardoor zijn er volgens verweerder wel degelijk auditieve verschillen.

17. Verweerder stelt ook vast dat de ingeroepen merken en het betwiste merk geen betekenis hebben.

18. Auditief en begripsmatig gelden voorgaande overwegingen ook ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen merk, het gecombineerde woord-/beeldmerk. In visueel opzicht zijn daarbij echter de verschillen groter en is de visuele overeenstemming volgens verweerder daardoor zeer gering.

19. Volgens verweerder is op zijn minst een deel van de waren niet overeenstemmend.

20. Verweerder meent dat een merk voor kinderschoenen (zie overweging 14) niet verward zal worden met een geheel ander merk dat gebruikt wordt voor kleding voor(jong)volwassenen.

21. Ten slotte verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, de betwiste aanvraag voor alle aangevraagde waren in te schrijven en opposant de kosten te laten dragen. Subsidiair verzoekt verweerder de betwiste aanvraag in te schrijven met toevoeging van een beperking, te weten "deze waren zijn bedoeld voor (jong)volwassenen".

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier 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."

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

Vergelijking van de waren

25. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

26. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
	Kl 9 Reflecterende schijven voor kleding; Reflecterende stroken voor kleding.
Kl 25 Schoeisel.	Kl 25 Kleding; Kledingstukken; Coltruien [kleding];

Benelux inschrijving 703699 Kl 25 Schoenen. *Benelux inschrijving 930798*	Manchetten [kleding]; Topjes [kleding]; Handschoenen [kleding]; Leren kleding; Kleppen [kleding]; Onderrokken [kleding]; Ondergoed [kleding]; Joggingpakken [kleding]; Casual kleding; Riemen [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Baby kleding; Gebreide kleding; Linnen kleding; Winddichte kleding; Wollen kleding; Formele kleding; Hoofddoeken [kleding]; Hoofdbanden [kleding]; Bont [kledingstukken]; Gebreide kledingstukken; Kledingstukken ter bescherming van kleding; Kleding van kunstleder; Kleding van leder; Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Driedelige kostuums [kleding]; Driedelige pakken [kleding]; Kleding voor kinderen; Kleding voor babies; Kleding van zijde; Bandeau's [kleding]; Kleding van kasjmier; Stoffen riemen [kleding]; Kaki broeken [kleding]; Body's [kleding]; Schouderbanden voor kleding; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Kledingstukken voor atleten; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van imitatieleder; Kledingstukken van leder; Kledingstukken voor jongens; Kledingstukken van bont; Kledingstukken voor kinderen; Zakken van kledingstukken; Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Lederen riemen (kledingstukken).
	Kl 26 Geborduurde kledingapplicaties; Riemgespen (kledingsaccessoires); Knopen voor kleding; Sierknopjes voor kleding; Clips voor kleding; Baleinen voor kleding; Strikken voor kleding; Verstevigingsband voor kleding; Zilverborduursel voor kleding; Goudborduursel voor kleding; Koorden voor kleding; Lussen voor kledingstukken; Pailletten voor kledingstukken; Lovertjes [versiersels voor kleding].

Klasse 9

28. De waren "*Reflecterende schijven voor kleding; Reflecterende stroken voor kleding*" van de betwiste merkaanvraag zijn niet overeenstemmend aan de waren van de ingeroepen oudere merken. Het gaat immers niet om beschermende kleding of beschermend schoeisel waarvoor kan gelden dat deze dezelfde herkomst en distributiekanalen hebben als reguliere kleding of schoeisel. In casu gaat het om (separate) 'reflectoren' die aangebracht kunnen worden op kleding. Daarvoor geldt dat deze naar hun aard en doel verschillen van de waar van de ingeroepen rechten, te weten "*schoenen/schoeisel*". Ook verschillen zij naar fabrikant, bestemming en wijze van distributie. Zij zijn evenmin complementair of concurrerend.

Klasse 25

29. De waren "*Kleding; Kledingstukken; Coltruien [kleding]; Manchetten [kleding]; Topjes [kleding]; Handschoenen [kleding]; Leren kleding; Kleppen [kleding]; Onderrokken [kleding]; Ondergoed [kleding]; Joggingpakken [kleding]; Casual kleding; Riemen [kleding]; Ceintuurs [kleding]; Baby kleding; Gebreide kleding; Linnen kleding; Winddichte kleding; Wollen kleding; Formele kleding; Hoofddoeken [kleding]; Hoofdbanden [kleding]; Bont [kledingstukken]; Gebreide kledingstukken; Kledingstukken ter bescherming van kleding; Kleding van kunstleder; Kleding van leder; Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Driedelige kostuums [kleding]; Driedelige pakken [kleding]; Kleding voor kinderen; Kleding voor babies; Kleding van zijde; Bandeau's [kleding]; Kleding van kasjmier; Stoffen riemen [kleding]; Kaki broeken [kleding]; Body's [kleding]; Schouderbanden voor kleding; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Kledingstukken voor atleten; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van imitatieleder; Kledingstukken van leder; Kledingstukken voor jongens; Kledingstukken van bont; Kledingstukken voor kinderen; Zakken van kledingstukken; Lederen ceintuurs [kledingstukken]; Lederen riemen (kledingstukken)*" zijn overeenstemmend met de waren ("*schoenen/schoeisel*") van de ingeroepen merken. Zij dienen immers hetzelfde doel, namelijk het bedekken van het lichaam en zij worden gebruikt voor modedoeleinden. De waren worden dikwijls in dezelfde winkels of op dezelfde afdelingen verkocht en veel fabrikanten en ontwerpers produceren en ontwerpen zowel schoenen als kleding.

Klasse 26

28. De waren "*Geborduurde kledingapplicaties; Riemgespen (kledingsaccessoires); Knopen voor kleding; Sierknopjes voor kleding; Clips voor kleding; Baleinen voor kleding; Strikken voor kleding; Verstevigingsband voor kleding; Zilverborduursel voor kleding; Goudborduursel voor kleding; Koorden voor kleding; Lussen voor kledingstukken; Pailletten voor kledingstukken; Lovertjes [versiersels voor kleding]*" van de betwiste merkaanvraag zijn niet overeenstemmend aan de waren van de ingeroepen oudere merken. Deze waren worden gebruikt als delen, onderdelen of ornamenten voor kleding. Zij hebben derhalve een ander doel dan kleding (het lichaam bedekken), aangezien zij dienen als versiersel of gebruikt worden bij de fabricage van kleding. Deze waren worden in de regel ook geproduceerd door andere ondernemingen dan kleding- en/of schoenenfabrikanten en kennen verschillende distributiekanalen en wijzen van gebruik, zodat zij niet als overeenstemmend moeten worden beschouwd.

Conclusie

30. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend aan de waren van de ingeroepen oudere merken.

Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. Uit proceseconomische overwegingen zal het Bureau allereerst het betwiste merk vergelijken met het eerste ingeroepen oudere merk. De te vergelijken tekens derhalve zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
BANALINE	

35. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit acht letters, BANALINE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een woord van zeven letters, BanaKin, in een licht gestileerd lettertype. Eronder is een onderbroken lijn weergegeven met daaronder in kleine letters de tekst “clothing co.” Boven het woord BanaKin is een grote gestileerde letter B weergegeven met daarboven een kleine gestileerde kroon.

36. 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). Het woordelement BanaKin is prominent centraal weergegeven in het betwiste merk. De daarboven afgebeelde letter B kan worden gezien als een afkorting. Het is immers gangbaar om een woord ook aan te duiden door middel van de beginletter. Het kleine onderschrift “clothing co.” betekent “kleding company” en is beschrijvend voor de waren waarvoor het betwiste merk werd aangevraagd. Hoewel in het voorliggende geval het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen is, met name gezien het gebruik van de gestileerde letter B met het daarboven afgebeelde kroontje (zie in die zin ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012) moet evenwel, naar oordeel van het Bureau, het element BanaKin worden aangemerkt als het dominerende element van het betwiste merk.

Visuele vergelijking

37. De eerste vier karakters van het oudere merk en het dominerende element van het betwiste teken zijn identiek, te weten BANA. Het oudere merk bestaat verder uit de opeenvolgende letters –LINE, terwijl bij het betwiste merk de aanvangsletters BANA worden gevolgd door de letters –KIN. Het oudere merk en het betwiste merk delen derhalve ook de (identieke) letteropvolging –IN in het tweede deel. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het

Bureau is van oordeel dat de consument de visuele overeenstemming gelegen in de (dominante) woordelementen niet zal ontgaan.

38. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

39. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van de dominerende woordelementen, te weten BANALINE en BanaKin. Wat de overige woordelementen van het betwiste teken betreft, te weten de (gestileerde) letter B en het beschrijvende onderschrift "clothing co.", is het Bureau van oordeel dat deze niet noodzakelijkerwijs bij de uitspraak zullen worden betrokken. Immers, een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie daartoe o.m. GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370 en GREEN by missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432).

40. Het oudere merk bestaat uit drie lettergrepen en zal worden uitgesproken als [ba:-na:-lajn] of [ba:-na:lin]. Het (dominante element van het) betwiste merk bestaat eveneens uit drie lettergrepen en zal worden uitgesproken als [ba:-na:-kɪn]. De aanvangsklank van het oudere merk en het betwiste merk, BANA- is identiek en ook daarvoor geldt, net als bij de visuele vergelijking, dat daar meer aandacht naar uit gaat. Hoewel de tweede lettergreep van het oudere merk (ook) als een meer 'open' klank kan worden uitgesproken, is het Bureau van oordeel dat de auditieve overeenstemming groter is dan het verschil en dat deze overeenstemming in het klankbeeld de consument niet zal ontgaan. Zelfs indien meerdere elementen van het betwiste merk zullen worden uitgesproken, zal er naar oordeel van het Bureau nog altijd op zijn minst sprake zijn van een zekere mate van overeenstemming.

41. Merk en teken stemmen in auditief opzicht overeen dan wel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

42. Noch het oudere ingeroepen merk, noch het betwiste merk hebben in hun geheel een vaststaande betekenis in één van de relevante talen in de Benelux. Volgens het Bureau is een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde.

Conclusie

43. Het oudere merk en het betwiste merk zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend. In auditief opzicht stemmen zij overeen of is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

44. 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.

45. 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). Voor de waren in kwestie geldt dat deze bestemd zijn voor de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau is derhalve normaal.

46. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

47. 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 zegt niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

48. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief stemmen zij overeen, dan wel in zekere mate. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren in kwestie zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

49. Verweerder heeft niet om bewijzen van gebruik van de ingeroepen oudere merken verzocht. Hij stelt evenwel zelf vast dat "het merk normaal gebruikt wordt, maar uitsluitend voor kinderschoenen" (zie overweging 14). In dit kader merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele 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:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). Aangezien verweerder niet heeft verzocht om bewijs van normaal gebruik kan niet worden vastgesteld dat de ingeroepen merken uitsluitend zijn gebruikt voor "kinderschoenen". Het Bureau dient derhalve uit te gaan van de warenlijst zoals opgenomen in het register.

50. Subsidiair verzoekt verweerder de betwiste aanvraag in te schrijven met toevoeging van een beperking, te weten "deze waren zijn bedoeld voor (jong)volwassenen" (zie overweging 21). Het is in voorkomend geval aan de merkhouder om expliciet en ondubbelzinnig voorafgaand aan of gedurende de procedure zijn waren- en/of dienstenlijst te beperken. In voorliggend geval verzoekt verweerder in het kader van zijn betwisting van het verwarringsgevaar om subsidiair de warenlijst te beperken. In de oppositieprocedure stelt het Bureau uitsluitend het gevaar voor verwarring vast op basis van de vergelijking van de tekens en de waren en/of diensten zoals deze zijn opgenomen in het register. Overigens merkt het Bureau op dat de litigieuze beperking in de onderhavige procedure niet tot een andere uitkomst zou leiden.

C. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de overeenstemmende waren.

52. In het licht van de uitkomst van onderhavige procedure komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk. Aangezien de warenlijst daarvan identiek is, kan die vergelijking niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2014440 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1376623 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die overeenstemmend werden bevonden:

- Klasse 25: (*alle waren*)

55. Het Benelux depot met nummer 1376623 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend werden bevonden, te weten:

- Klasse 9: (*alle waren*)
- Klasse 26: (*alle waren*)

56. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 9 oktober 2019

Tomas Westenbroek *(rapporteur)* Eline Schiebroek Saskia Smits

Administratief behandelaar: Gerda Veltman