**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**
**N° 2014915**
**van 17 juni 2020**

| | |
|---|---|
| **Opposant:** | **MAPED, Société par Actions Simplifiée**<br>Route de Pringy 530<br>74370 Argonay<br>Frankrijk |
| **Gemachtigde:** | **WIPLAW SPRL**<br>Avenue Louise 523<br>1050 Brussel<br>België |
| **Ingeroepen recht:** | **Uniemerk 14902589**<br><br>MAPED<br><br>*tegen* |
| **Verweerder:** | **Maerle Elizabeth Mulder**<br>Timorplein 47<br>1094 CC Amsterdam<br>Nederland |
| **Gemachtigde:** | **Vondelmark**<br>Kattenlaan 12 b<br>1054 KA Amsterdam<br>Nederland |
| **Betwiste merk:** | **Benelux aanvraag 1385310**<br><br>MAED for mini |

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 19 november 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk 'MAED for mini' voor waren en diensten in de klassen 18, 24, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1385310 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2019.

2. Op 8 maart 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 14902589 betreffende het woordmerk MAPED ingediend op 14 december 2015 en ingeschreven op 18 april 2016 voor waren in de klassen 2, 18, 21 en 28.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 8 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 november 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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft eerst een overzicht van het verloop van de procedure alsook van de in casu geldende principes. Hij meent dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de betrokken merken.

10. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, legt opposant voor elk van de waren en diensten van verweerder uit dat zij gelijk, dan wel overeenstemmend zijn met de waren van opposant. Hij verwijst hierbij naar een eerdere beslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna ´EUIPO´) ter ondersteuning van zijn argumentatie.

[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.

11. Uit een vergelijking van de merken volgt dat zij visueel en auditief sterk overeenstemmen. Volgens opposant is het woord MAED het dominante element in het bestreden merk gezien zijn plaats vooraan en zijn weergave in hoofdletters. De woorden ´for mini´ zijn daarbij van ondergeschikt belang gezien hun positie achteraan in het woord en hun weergave in kleine letters. Bovendien betreft het beschrijvende woorden die toelichten dat het gaat om artikelen voor kleine kinderen. Een vergelijking moet dus gebeuren tussen de woorden MAPED en MAED. Opposant verwijst nog naar de wijze waarop verweerder het teken in de praktijk gebruikt en stelt dat die voorstelling de nadruk en de aandacht voor het belangrijkste element MAED versterkt.

12. Visueel delen de elementen MAPED en MAED een gelijkaardige lengte, vijf dan wel vier letters waarvan vier letters in beide merken in dezelfde volgorde voorkomen M-A-E-D. Deze elementen zijn dus quasi gelijk, aldus opposant.

13. Auditief, stemmen de merken ook sterk overeen nu zij erg gelijkende klanken bevatten. Beide merken bestaan uit twee lettergrepen en delen de klanken MA aan het begin en ED aan het einde.

14. Begripsmatig zijn beide merken voor de consument fantasienamen zonder een specifieke betekenis. Nu geen van de merken een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

15. Opposant is van mening dat de verschillen tussen de merken de sterke overeenstemming tussen beide niet kan uitsluiten. De merken verschillen enkel door de afwezigheid van de letter P in het bestreden merk. Echter deze letter is met moeite zichtbaar aangezien hij verstopt zit in het midden van het woord MAPED en hij heeft ook auditief slechts een kleine impact nu de merken gekenmerkt worden door hun identieke begin en einde. Het verschil door de toevoeging ´for mini´ is van ondergeschikt belang gezien zijn kleine weergave en zijn beschrijvend karakter. Opposant merkt op dat het ingeroepen merk ook vaak gebruikt wordt in combinatie met het element ´mini´ om producten voor kinderen aan te duiden. Hij illustreert dit met enkele voorbeelden.

16. Opposant legt uit dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen geniet zowel intrinsiek, als door de belangrijke plaats die hij inneemt in de markt van de schoolaccessoires. Hij legt stukken voor ter ondersteuning van deze stelling. Nu MAPED ook producten aanbiedt voor ´mini-artiesten´ wordt het verwarringsgevaar nog versterkt. Het bestreden merk kan door het publiek gezien worden als een afgeleide lijn van het ingeroepen merk.

17. Op basis van het voorgaande stelt opposant dat de waren en diensten in kwestie gelijk zijn dan wel overeenstemmen en dat de merken een sterke overeenstemming vertonen die nog wordt versterkt door het verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Bijgevolg zal de consument de waren en diensten van verweerder verwarren met deze van opposant. Opposant besluit dat er hier sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken in kwestie. Hij vraagt het Bureau het bestreden merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie verweerder**

18. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten erkent verweerder voor de waren in klasse 18 van het bestreden merk dat zij gedeeltelijk identiek zijn of overeenstemmen met de waren van opposant in klasse 18. Echter draagdoeken en draagzakken voor baby's, portemonnees, sleuteletuis, bagagelabels en labels van leer stemmen niet overeen met de waren van opposant in klasse 18. Verder meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de waren van verweerder in klasse 24 en de waren van opposant in klasse 21. Ook de redenering van opposant, als zou er sprake zijn van overeenstemming tussen de waren in klasse 25 van verweerder en de waren in klasse 18 van

opposant, is volgens verweerder incorrect. Tot slot meent verweerder dat er ook geen overeenstemming is tussen de diensten in klasse 35 van verweerder en de waren van opposant.

19. Verweerder stelt dat in de vergelijking van de tekens het bestreden merk in zijn geheel, en dus niet enkel het element MAED, vergeleken moet worden met het ingeroepen merk. Het element 'for mini' is relevant, onder meer vanwege de alliteratie tussen MAED en mini die het onderscheidende karakter van het merk als geheel versterkt, ondanks de beschrijvende betekenis van het element. Verder doet de wijze van gebruik van het bestreden merk in de praktijk, waarnaar door opposant wordt verwezen, in deze procedure niet terzake. Voorzover het gebruik wel van belang zou zijn voert verweerder nog aan dat het bestreden merk ook vaak als volgt gebruikt wordt ´Maed for mini´ waarbij Maed dus niet steeds in hoofdletters weergegeven wordt, in tegenstelling tot wat opposant argumenteert.

20. Visueel is er geen sprake van vrijwel identieke merken gezien de letter P, die een belangrijk onderdeel vormt in het merk van opposant, en het element ´for mini´.

21. Wat betreft de auditieve vergelijking is er evenmin sprake van overeenstemming meent verweerder. MAED zal uitgesproken worden op zijn Engels, wat aannemelijk is door het element ´for mini´ dat er op volgt, en het zal dus klinken als een variant van het Engelse MADE, aldus verweerder. Het ingeroepen merk en het bestreden merk kennen bijgevolg een volledig verschillende uitspraak. In het ingeroepen merk zorgt de letter P voor een tweedeling tussen begin- en eindelement van de aanduiding MAPED waardoor de uitspraak van beide elementen MA en ED duidelijk auditief verschilt van de uitspraak van het 1 lettergreep woord MAED.

22. Begripsmatig is het woord MAED een variatie op het Engelse woord MADE, alsook een woordspeling op de voornaam van deposant MAERLE. Door het woord ´for´ zal het publiek het merk als Engelstalig opvatten en MAED dus begrijpen als het Engelse woord MADE. Dit zorgt voor een groot begripsmatig verschil met het ingeroepen merk MAPED, aldus verweerder.

23. Bijgevolg is er geen of hooguit een zeer geringe overeenstemming tussen beide merken, alsook een geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten. Verweerder besluit dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen beide merken en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

## III. BESLISSING

### A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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."

26. 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 merken***

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

| **Oppositie gebaseerd op:** | **Oppositie gericht tegen:** |
|---|---|
| MAPED | MAED for mini |

*Begripsmatige vergelijking*

30. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

31. De woorden ´for mini´ in het bestreden merk zijn twee Engelse woorden die kunnen worden opgevat als 'voor kleintjes´ of ´voor jonge kinderen' en dus als een verwijzing naar de bestemming van de onder het bestreden merk aangeboden waren en diensten, namelijk dat zij bestemd zijn voor jonge kinderen. Hoewel een deel van het publiek deze betekenis mogelijk niet zal herkennen valt niet uit te sluiten dat dit voor een ander deel van het publiek wel meteen duidelijk zal zijn. De aandacht van het publiek in het bestreden merk zal in dat laatste geval eerder uitgaan naar het woord MAED. Ondanks dat een deel van het publiek het element MAED zou kunnen opvatten als een verschrijving van het Engelse woord MADE, wat ´gemaakt´ betekent, is het Bureau van oordeel dat het een fantasiewoord zonder betekenis betreft.

32. Het ingeroepen merk zal het publiek opvatten als een woord zonder precieze betekenis.

33. Nu het ingeroepen merk geen precieze betekenis toekomt, is een begripsmatige vergelijking hier niet relevant.

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters: MAPED. Het bestreden merk is ook een woordmerk dat bestaat uit drie woorden van respectievelijk vier, drie en vier letters: MAED for mini. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

35. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het ingeroepen merk en het eerste woord van het bestreden merk beginnen met dezelfde twee letters MA en eindigen met dezelfde twee letters ED. Het eerste woord van het bestreden merk verschilt enkel van het ingeroepen merk door het weglaten van de letter P. Het bestreden merk verschilt nog van het ingeroepen merk door de toevoeging ´for mini´.

36. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen merk zal in het Nederlands uitgesproken worden in twee lettergrepen als MA-PED. Voor zover een deel van het publiek het merk in het Engels zou uitspreken, wordt het in een lettergreep uitgesproken als MAPD, aangezien de E in de uitspraak niet hoorbaar zal zijn.

38. Het eerste woord van het bestreden merk zal in het Nederlands uitgesproken worden in twee lettergrepen als MA-ED. Het deel van het publiek dat in dit woord een verschrijving ziet van het Engelse woord MADE zal het woord uitspreken in een lettergreep nu de laatste E in het Engels niet uitgesproken wordt. Ongeacht in welke taal het publiek het betreden merk zal uitspreken, zal men ofwel enkel het eerste woord MAED uitspreken, ofwel het merk in zijn geheel als MAED FOR MINI. De woorden 'for mini' kunnen - zoals reeds aangegeven – beschrijvend worden opgevat, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat deze woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan het bestreden merk refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

39. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Ongeacht of men de merken in het Nederlands, dan wel het Engels uitspreekt, worden de eerste twee letters MA alsook de letter D van het ingeroepen merk en het bestreden merk identiek uitgesproken. De uitspraak van het bestreden merk verschilt van de uitspraak van het ingeroepen merk door het weglaten van de letter P, alsook door de toevoeging van het element 'for mini' in het bestreden merk.

40. De tekens zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

41. Een begripsmatige vergelijking van de merken is niet relevant. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren en diensten***

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk en de waren en diensten van het bestreden merk, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

| **Oppositie gebaseerd op:** | **Oppositie gericht tegen:** |
|---|---|
| Kl 2 Verven, vernissen, lakken voor het tekenen; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders. | |
| Kl 18 Leder en kunstleder, Reiskoffers en koffers, Rugzakken, Tassen op wieltjes, Boodschappentassen, Kampeertassen, Strandtassen, Handtassen, Reistassen en -necessaires, Schooltassen. | Kl 18 Leder en kunstleder; reiskoffers en draagtassen; tassen, waaronder schooltassen, sporttassen, strandtassen, handtassen, reistassen, schoudertassen en boekentassen; rugzakken; heuptasjes; toilettassen; luiertassen; draagdoeken en draagzakken voor baby's; portemonnees; sleuteletuis; bagagelabels; labels van leer. |
| Kl 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Flessen; Vuilnisbak; Glazen, kommen en bekers (houders); Lunchtrommeltjes; Thermosflessen; Koelflessen; Heupflessen; Vaatwerk; Wegwerptafelgerei. | |
| | Kl 24 Textiel en vervangingsmiddelen voor textiel; linnengoed; gordijnen van textiel of van plastic; weefsels; stoffen; textielstoffen; meubelstoffen; textielmaterialen; wandkleden van textiel; zakdoeken van textiel; badgoed; beddengoed; badlinnen; bedlinnen; bedspreien; dekens; doeken; plaids; reisdekens; slaapzakken voor baby's; trappelzakken. |
| | Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, |
| Kl 28 Spellen, speelgoederen; Kaart- of bordspelen; Modellen zijnde speelgoed; Speelgoedfiguren. | |
| | Kl 35 Organisatie van evenementen, waaronder beurzen, markten en braderieën, voor commerciële of publicitaire doeleinden; detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; online detailhandelsdiensten inzake kleding. |

*Klasse 18*

45. Verweerder stelt dat de *draagdoeken en draagzakken voor baby's, portemonnees, sleuteletuis, bagagelabels en labels van leer* in klasse 18 niet overeenstemmen met de waren van opposant. Voor de overige waren in klasse 18 van het bestreden merk, te weten *Leder en kunstleder; reiskoffers en draagtassen; tassen, waaronder schooltassen, sporttassen, strandtassen, handtassen, reistassen, schoudertassen en boekentassen; rugzakken; heuptasjes; toilettassen; luiertassen* erkent verweerder dat zij gedeeltelijk gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren van opposant in klasse 18. Nu de gelijkheid, dan wel overeenstemming van deze waren in confesso is tussen partijen zal het Bureau hier niet meer overgaan tot een vergelijking van deze waren.

46. De waren *draagdoeken en draagzakken voor baby's; portemonnees; sleuteletuis* stemmen overeen met de waren *reiskoffers en koffers; reistassen* in klasse 18 van opposant. De essentie van al deze waren is dat zij ertoe dienen om zaken, dan wel personen te dragen om mee te kunnen nemen, hetzij voor onderweg, hetzij voor op reis. Hetzelfde doelpubliek zal vaak tegelijkertijd behoefte hebben aan de waren van verweerder en opposant en ook is het gebruikelijk dat zij worden aangeboden in dezelfde winkels, waardoor de consument er eenzelfde herkomst aan zal kunnen toedichten.

47. De waren *bagagelabels; labels van leer* van verweerder stemmen overeen met de waren *reiskoffers en koffers; reistassen en – necessaires* van opposant. Het gebruik van deze waren is zeer met elkaar verweven. Immers, bij de verkoop van een reiskoffer of -tas wordt vaak door de fabrikant ook een (bagage)label op de markt gebracht. Daarnaast worden deze waren doorgaans in dezelfde winkels aangeboden. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren eenzelfde herkomst toedichten. De waren zijn derhalve overeenstemmend.

*Klasse 24*

48. De waren *reisdekens; slaapzakken voor baby´s; trappelzakken* van verweerder stemmen in zekere mate overeen met de waren *rugzakken; reistassen en – necessaires* van opposant in klasse 18. Zowel de waren van verweerder als deze van opposant kunnen verkocht worden in hetzelfde soort winkels en ze betreffen allen uitrusting om ergens te kunnen overnachten. Het publiek kan er dus vanuit gaan dat deze waren worden gemaakt door economisch verbonden ondernemingen en aangeboden worden aan eenzelfde publiek (zie GEU, Alpine, T-434/10, 15 november 2011, ECLI:EU:T:2011:663). Er is dus sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen deze waren.

49. De overige waren in klasse 24 van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. Zij verschillen qua aard en bestemming en worden verkocht aan verschillende consumenten. Voorts worden zij ook door verschillende bedrijven gemaakt. Tot slot is er ook geen sprake van enige complementariteit, noch van enige concurrentie tussen deze waren. Dat de waren van verweerder en deze van opposant in klasse 21 beide gebruikt kunnen worden voor de inrichting van het huis is onvoldoende opdat er sprake zou kunnen zijn van enige overeenstemming.

*Klasse 25*

50. De waren *Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* van verweerder stemmen overeen met de waren *handtassen* van opposant in klasse 18. Met betrekking tot de waren handtassen zij eraan herinnerd dat zij volgens de rechtspraak 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, hoofddeksels van verweerder of de in klasse 18 van het ingeroepen merk genoemde handtassen 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 overeenstemming van deze waren, moet derhalve rekening worden gehouden met het feit dat de consument mogelijkerwijs een esthetische coördinatie nastreeft, in die zin dat de uitstraling van de verschillende waren bewust wordt gecoördineerd bij de creatie of aankoop ervan. Er kan met name sprake zijn van een dergelijke coördinatie tussen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 en de handtassen in 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 overeenstemmend te worden beschouwd.

*Klasse 35*

51. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

52. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399). In casu zij vastgesteld dat de verhouding tussen de diensten van verweerder en de door het oudere merk aangeduide waren niet gekenmerkt wordt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. Er is dan ook geen sprake van overeenstemming tussen de diensten van verweerder en enige waar van opposant.

*Conclusie*

53. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk, deels (in zekere mate) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van opposant.

**A.2. Globale beoordeling**

54. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

55. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

56. 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). In het voorliggende geval

gaat het om waren in klasse 18, 24 en 25 die bestemd zijn voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van de consument voor deze waren mag dan ook normaal worden geacht.

57. 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).

58. 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 in kwestie. Opposant beweert nog dat het ingeroepen merk een verhoogd onderscheidend vermogen geniet. Het Bureau zal hier niet verder ingaan op dit argument nu het niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

59. Voorts is ook 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 aangehaald). Voor de volledigheid 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).

60. Gelet op voornoemde factoren en hun onderlinge samenhang, en in het bijzonder het feit dat een begripsmatige vergelijking van de merken niet relevant is, dat de merken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en gezien de waren en diensten van verweerder en de waren van opposant deels gelijk, deels (in zekere mate) overeenstemmend, dan wel niet overeenstemmend zijn, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de gelijke dan wel (in zekere mate) overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

61. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een in zijn mening gelijkaardige eerdere beslissing van EUIPO (zie punt 10), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

62. Partijen verwijzen in hun argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de merken (zie punten 11, 15 en 19). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, nu de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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; HvJEU, 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:T:2008:443).

**C. Conclusie**

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de gelijke en (in zekere mate) overeenstemmende waren en diensten.

**IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2014915 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1385310 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 18: Alle waren.
- Klasse 24: Reisdekens; slaapzakken voor baby's; trappelzakken.
- Klasse 25: Alle waren.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1385310 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 24: Textiel en vervangingsmiddelen voor textiel; linnengoed; gordijnen van textiel of van plastic; weefsels; stoffen; textielstoffen; meubelstoffen; textielmaterialen; wandkleden van textiel; zakdoeken van textiel; badgoed; beddengoed; badlinnen; bedlinnen; bedspreien; dekens; doeken; plaids.
- Klasse 35: Alle diensten.

67. 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, 17 juni 2020

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Diter Wuytens Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard