BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2015627
van 4 mei 2021

Opposant:	**Hero AG** - 5600 Lenzburg Zwitserland
Gemachtigde:	**V.O.** Carnegieplein 5 2517 KJ Den Haag Nederland
Ingeroepen recht:	**Internationaal merk 1306257** MIMIC tegen
Verweerder:	**MIACO BV** Olmendreef 16 8300 Knokke België
Gemachtigde:	**Onel Trademarks** Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland
Betwiste merk:	**Benelux merk 1403251** Mimi baby

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag gedaan voor het woordmerk Mimi baby voor diensten in klasse 35. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1403251 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 oktober 2019.

2. Op 5 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationaal merk 1306257, het woordmerk MIMIC, met geldigheid in de Europese Unie dat werd ingeschreven op 30 mei 2016, met inroeping van een recht van voorrang op 14 december 2015, voor waren en diensten in de klassen 5, 10, 20, 29 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten genoemd bij de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 november 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 13 mei 2020.

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, dan wel overeenstemming van de merken en de waren en diensten.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat het ingeroepen merk een groot onderscheidend vermogen heeft. MIMIC is Engels voor nabootsen en beschrijft derhalve de waren en diensten aangeduid bij het merk niet.

10. De overeenstemming tussen de twee merken moet volgens opposant worden beoordeeld op basis van een vergelijking tussen zijn merk en het element Mimi uit het merk van verweerder. Dit omdat de aandacht van het publiek over het algemeen meer uitgaat naar het eerste deel van een merk en omdat het element baby beschrijvend is voor de diensten van verweerder.

11. Opposant meent dat de merken visueel in zeer hoge mate overeenstemmen. Bij de vergelijking van de, volgens hem, relevante elementen van de merken geldt dat beide bestaan uit twee lettergrepen en dat het enige verschil bestaat uit de toevoeging van de letter C aan het einde van het bestreden merk. Daarbij moet, aldus opposant, rekening worden gehouden met de jurisprudentie inzake ECOBLUE (GEU,T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489) en THOMSON LIFE (HvJEU, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594). Opposant meent dat zijn merk volledig is opgenomen in dat van verweerder en daarin een zelfstandig plaats heeft behouden.

12. Auditief is er naar zijn mening sprake van een hoge mate van overeenstemming. De merken hebben ieder twee lettergrepen die bestaan uit de opeenvolging van de letters M en I, waarbij hij aangeeft dat de letters I in de respectievelijke merken verschillend worden uitgesproken. Hij meent dat het enige volledige auditieve verschil zit in de K-klank aan het einde van het ingeroepen merk.

13. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde aangezien Mimi volgens hem geen betekenis heeft.

14. Opposant meent dat de diensten aangeduid door verweerder identiek zijn aan de diensten aangeduid bij het ingeroepen merk. Deze richten zich beide specifiek op baby- en kinderartikelen. Onder baby- en kinderartikelen, de waren die middels de retaildiensten van verweerder worden aangeboden, moet volgens hem mede worden verstaan babyvoeding en daarvoor bestemde specifieke artikelen, de waren die opposant middels retaildiensten aanbiedt. Daarnaast, zo meent hij, hebben deze diensten dezelfde verspreidingskanalen waardoor zij in ieder geval overeenstemmend zijn. Hij verwijst naar stukken waaruit het assortiment van een aantal grote Nederlandse kinderspeciaalzaken blijkt.

15. De door opposant aangeboden waren zijn naar zijn mening complementair aan de door verweerder aangeduide diensten vanwege het publiek waarop deze zijn gericht en hun verkoopkanalen.

16. Gezien de volgens opposant sterke mate van overeenstemming tussen de merken en de waren en diensten van beide rechten bestaat er naar zijn mening gevaar voor verwarring. Daarnaast verwijst verweerder naar andere merken van hem, waarin het element HERO BABY telkens te vinden is. Opposant acht het mogelijk dat het ingeroepen merk in de toekomst in combinatie met de aanduiding HERO BABY zal worden gebruikt waardoor, naar zijn mening, de merken nog sterker overeen zullen stemmen.

17. Opposant verzoekt tot toewijzing van de oppositie met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder geeft aan in 2017 het merk Mimi baby sweet home te hebben geregistreerd. Verweerder is in 2003 onder de naam Mimi baby een winkel in babyspullen begonnen. Mimi is in zijn ogen een meisjesnaam. In 2015 is de naam gewijzigd in Mimi baby sweet home vanwege de uitbreiding van het assortiment. Verweerder heeft inmiddels vijftien winkels in Vlaanderen. Verweerder verkoopt in de winkels geen voeding. Verweerder meent dat gezien het feit dat deze formule al langere tijd gevoerd wordt er geen sprake is van overeenstemming met de producten van opposant.

19. Het ingeroepen merk wordt volgens verweerder gebruikt voor een speciaal soort zuigflessen in de nichemarkt babyvoeding en is relatief recent.

20. Verweerder toont voorbeelden van het gebruik van zijn merk op sociale media en stelt een redelijke mate van bekendheid van zijn merk in de markt. Daarnaast geeft verweerder aan nog meer winkels te zullen openen. Verweerder meent dat het merk van opposant in Vlaanderen onbekend is.

21. Ingeroepen en bestreden merk zijn volgens verweerder onderscheidend en hebben naar zijn mening een grote beschermingsomvang.

22. Visueel hebben beide merken volgens verweerder enige overeenstemming maar verschillen zij omdat het ingeroepen merk in hoofdletters is geschreven en uit één woord bestaat. Het merk van verweerder heeft alleen aan het begin een hoofdletter en bestaat uit twee woorden. De visuele overeenstemming is in de ogen van verweerder niet overduidelijk.

23. Auditief verschillen de merken in die zin dat het merk van opposant bestaat uit twee lettergrepen en dat van verweerder uit vier. De eerste twee klanken van de merken van opposant en verweerder zijn naar de mening van verweerder respectievelijk kort en lang.

24. Verweerder meent, conform de opvatting van opposant, dat MIMIC nabootsen betekent. Anders dan opposant betekent dit naar zijn mening dat de merken begripsmatig verschillen nu zijn merk geen betekenis heeft.

25. De merken stemmen in zijn ogen visueel enigszins overeen terwijl ze auditief en begripsmatig verschillen. In hun totaalindruk stemmen ze, aldus verweerder, niet bovenmatig overeen waardoor er geen gevaar voor verwarring tussen de merken bestaat.

26. De waren aangeduid bij het merk van opposant zijn volgens verweerder niet overeenstemmend met de door hem aangeduide diensten. De waren genoemd bij het merk van worden door verweerder niet onder zijn eigen merk verkocht in zijn winkels. Dit geldt zijns inziens ook voor de diensten aangeduid door opposant aangezien deze zijn toegespitst op zuigelingenvoeding en toebehoren. Dit is een specifieke markt binnen alle babyproducten. Ter zake geeft verweerder aan dat, omdat er ook kan worden gekozen voor borstvoeding, niet alle ouders deze producten nodig hebben. Dit in tegenstelling tot andere babyspullen die verweerder juist wel aanbiedt. Bovendien gelden er zeer strikte veiligheidseisen voor de producten van opposant, waardoor er andere kanalen voor de distributie ervan worden gebruikt. Verweerder concludeert dat de betrokken waren en diensten van beide merken nauwelijks eenzelfde aard, distributiekanaal of gebruikswijze hebben.

27. Verweerder meent dat het door opposant gestelde grote onderscheidende vermogen van het ingeroepen merk geen relevantie heeft, nu de betrokken merken niet overeenstemmen. Verweerder betwist deze stelling bovendien en meent dat MIMIC (Engels voor nabootsen) een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het beschrijft dat de producten van opposant borstvoeding nabootsen, hetgeen volgens hem het geval is bij deze producten.

28. De verwijzing van opposant naar het gebruik van andere merken met het element HERO BABY maakt de afstand tussen de merken volgens verweerder juist groter aangezien het element BABY geen onderscheidend vermogen heeft en het sterk van Mimi afwijkende element HERO wel.

29. Verweerder concludeert dat gezien de specifieke waren en diensten waarvoor beide merken worden gebruikt en de auditieve en begripsmatige verschillen tussen de merken er geen sprake is van verwarringsgevaar. In zijn ogen zal het publiek kunnen vaststellen dat de merken niet met elkaar verbonden zijn en niet te hoeven menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Verweerder verzoekt op basis hiervan tot afwijzing van de oppositie en verwijzing van opposant in de kosten van procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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 en diensten

33. 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 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).

34. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en die 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Cl 5 Infant formula; dietary supplements and dietetic preparations. *Vertaling:* *Kl 5 Zuigelingenvoeding; voedingssupplementen en dieetpreparaten.*	
Cl 10 Feeding bottles for babies; feeding bottle teats; containers for feeding bottles. *Vertaling:* *Kl 10 Zuigflessen voor baby's; spenen voor zuigflessen; recipiënten voor zuigflessen.*	
Cl 20 Containers of plastic (packaging -); pots of plastic for packaging; packaging containers of plastic; plastics components for packaging containers; transparent food containers for commercial packaging use; packaging containers made mainly of plastic. *Vertaling:* *Kl 20 Bergingsmiddelen van kunststof (voor verpakkingsdoeleinden); potten van kunststof voor verpakkingsdoeleinden; verpakkingscontainers van kunststof; kunststofonderdelen voor verpakkingscontainers; doorzichtige voedselcontainers voor commercieel verpakkingsdoeleinden; verpakkingscontainers die hoofdzakelijk van kunststof zijn vervaardigd.*	
Cl 29 Dairy products and dairy substitutes; milk; powdered milk; milk beverages; milk products; milk based beverages; soya milk (milk substitute); hemp milk used as a milk substitute. *Vertaling:* *Klasse 29 Zuivelproducten en zuivelvervangende producten; melk; melkpoeder; melkdranken; zuivelproducten; dranken op basis van melk; sojamelk (melkvervanger); hennepmelk gebruikt als melkvervanger.*	
Cl 35 Retailing of infant formula, dietary supplements and dietetic preparations,	Kl 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot baby- en kinderartikelen.

feeding bottles for babies, feeding bottle teats, containers for feeding bottles, containers of plastic (packaging -), pots of plastic for packaging, packaging containers of plastic, plastics components for packaging containers, transparent food containers for commercial packaging use, packaging containers made mainly of plastic, dairy products and dairy substitutes, milk, powdered milk, milk beverages, milk products, milk based beverages, soya milk (milk substitute), hemp milk used as a milk substitute. *Vertaling:* *Kl 35 Kleinhandel in zuigelingenvoeding, voedingssupplementen en dieetpreparaten, zuigflessen voor baby's, zuigflessenspenen, bergingsmiddelen voor zuigflessen, kunststofhouders (verpakkings-), kunststofpotten voor verpakkingen, kunststofcomponenten voor verpakkingscontainers, doorzichtige levensmiddelenverpakkingen voor commercieel gebruik, verpakkingscontainers hoofdzakelijk van kunststof, zuivelproducten en zuivelvervangende producten, melk, melkpoeder, melkdranken, melkproducten, dranken op basis van melk, sojamelk (melkvervangend product), hennepmelk gebruikt als melkvervanger.*	

36. De door verweerder aangeduide diensten hebben betrekking op alle denkbare producten die specifiek bestemd zijn voor baby's en kinderen. Deze omvatten daarmee de in het merk van opposant aangeduide diensten: "*Kleinhandel in zuigelingenvoeding, voedingssupplementen en dieetpreparaten, zuigflessen voor baby's, zuigflessenspenen, bergingsmiddelen voor zuigflessen*" (klasse 35), en zijn daardoor gelijk.

Conclusie

37. De diensten van opposant en verweerder zijn gelijk.

Vergelijking van de merken

38. 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).

39. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

40. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door ze 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).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
MIMIC	Mimi baby

42. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het betwiste merk bestaat uit twee woorden, Mimi en baby, het ingeroepen merk bestaat uit het enkele woord MIMIC.

43. 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). Dit is in het voorliggende geval van toepassing op het element “baby”. Het beschrijft de hoedanigheid van de diensten aangeduid door verweerder, die hebben betrekking op (kinderen en) baby’s. Baby zal niet worden opgevat als een onderscheidend bestanddeel van het bestreden merk. Bij het uitspreken ervan zal deze beschrijvende aanduiding eerder worden opgevat als een bijschrift in plaats van daadwerkelijk deel uitmakend van het merk. Zelfs kan niet worden uitgesloten dat dit niet zal worden uitgesproken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook wordt een merk dat uit verschillende elementen bestaat vaak 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). In dit verband moet ook nog worden opgemerkt dat de 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).

44. De aanduiding Mimi uit het bestreden merk bestaat net als het ingeroepen merk uit twee lettergrepen, die beide met de letter M beginnen. De daaropvolgende letter is in beide merken de I, die in het ingeroepen merk echter kort en in het bestreden merk lang wordt uitgesproken. Het ingeroepen merk eindigt met een K-klank die ontbreekt in het bestreden merk.

45. Visueel speelt het verschil in uitspraak van de letters I in de vergeleken merken geen rol bij de beoordeling van de mate van hun overeenstemming.

46. Het woord Mimi uit het bestreden merk is een voornaam. Aangezien voornamen geen semantische inhoud hebben geldt het merk van verweerder als betekenisloos. Dit is zou anders zijn als de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (zie GEU, Luciano Sandrone, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452 en HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). De aanduiding MIMIC is, zoals verweerder aangeeft, inderdaad het Engelse werkwoord "nadoen, imiteren". Echter, gezien de te verwachten kennis van het Engels bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux, het grote publiek dat kinder- en babyartikelen koopt, zal deze betekenis niet algemeen bekend zijn en wordt ook van het ingeroepen merk aangenomen dat het geen betekenis heeft.

Conclusie

47. De merken stemmen auditief in zekere mate overeen en zijn visueel overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 (zie HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het Bureau overweegt dat de afnemers van de betrokken diensten in klasse 43 de gewone particuliere consumenten zijn, waarbij moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

50. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

51. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat gezien de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de daarbij aangeduide diensten, het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Er is dus sprake van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

52. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2015627 wordt toegewezen.

54. Benelux merk 1403251 wordt niet ingeschreven.

55. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 mei 2021

Camille Janssen *(rapporteur)*	Saskia Smits	Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat