

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016017
van 18 januari 2022

Opposant: **Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG**
Mies-van-der-Rohe-Str. 6
80807 München
Duitsland

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 11623022**
T

tegen


Verweerder: **TOM E-com B.V.**
Rootven 19a
5531 MB Bladel
Nederland

Gemachtigde: **Onel trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1412032**


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 februari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1412032 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2020.
2. Op 28 april 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 11623022 van het woordmerk T, ingediend op 4 maart 2013 en ingeschreven op 8 februari 2019 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 3, 5, 7, 16, 21, 24, 28, 35 en 39 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 7 mei 2020. 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 van de procedure is afgerond op 23 oktober 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 identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het enige onderscheidende element in het betwiste merk de letter T, aangezien de overige elementen louter beschrijvend zijn voor babyartikelen die via het internet kunnen worden besteld en gekocht. Het blauwe kader achter de letter T acht opposant te banaal en onopvallend om de overheersing van de letter T als merk weg te nemen. Opposant concludeert dan ook dat het betwiste merk visueel, auditief en conceptueel nagenoeg identiek is aan het ingeroepen merk.
10. Volgens opposant is het duidelijk dat de diensten van het betwiste merk identiek zijn aan of in sterke mate overeenstemmen met tal van waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Immers, al deze waren en diensten zijn bestemd voor of gericht op het baby- en peutersegment.
11. Opposant wijst erop dat het gevaar voor verwarring nog wordt versterkt door het feit dat de letter T van zijn consortium een aanzienlijke mate van bekendheid heeft verworven in de afgelopen 150 jaar. De

groep beschikt over meer dan 4.100 retail locaties, de omzet over het boekjaar 2019 bedroeg meer dan € 8,1 biljoen en bij de groep werken meer dan 90.000 mensen.

12. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk niet in te schrijven en verweerder te veroordelen om de gemaakte kosten aan de zijde van opposant in dezen te compenseren.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder is ervan overtuigd dat hier sprake is van een onjuiste beslissing van het Europees merkenbureau (EUIPO) om de merkaanvraag T te accepteren als merk. Daarbij is EUIPO voorbijgegaan aan het feit dat de letter T een gebruikelijke afkorting is voor "telefoon" en op veel websites en visitekaartjes op deze manier wordt gebruikt. De letter T in relatie tot producten en diensten zal dus volgens verweerder nimmer worden gepercipieerd als merk maar als verwijzing naar een telefoonnummer. Dit teken kan en mag dus niet dienen als merk. Het Bureau is weliswaar gehouden aan de beoordeling van EUIPO maar heeft ook als taak voorbij te gaan aan evident foutieve beslissingen, aldus nog verweerder.

14. Visueel lijkt de letter T in het ingeroepen merk volgens verweerder niet op een element in het betwiste merk. De letters zijn anders vormgegeven: in het wit en niet in het zwart. Bovendien staat deze letter in een blauw vlak en vormt ze een geheel met de woorden INTERNET-BABYSHOP. Er zijn zoveel onderdelen die niet terugkomen in het oudere merk dat van enige overeenstemming geen sprake is, aldus verweerder.

15. Dat er volgens opposant auditieve overeenstemming bestaat, mist volgens verweerder een feitelijke basis: de uitspraak van T versus T INTERNET-BABYSHOP is geheel verschillend. Op conceptueel vlak neutraliseert de betekenis van het betwiste merk een mogelijke visuele en auditieve overeenstemming, aldus verweerder. Hij concludeert dat de totaalindruk van beide merken geenszins overeenstemmend is.

16. Verweerder meent dat er slechts in enkele gevallen sprake is van overeenstemmende waren en/of diensten.

17. Verweerder concludeert dat enig gevaar voor verwarring niet valt te duchten. Hij verzoekt derhalve de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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*".

20. 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

21. 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 verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

22. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

23. 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).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| T |  |

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één letter, T. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden INTERNET en BABYSHOP met daartussen een koppelteken. Het eerste woord is weergegeven in banale grijze letters, het tweede in wat dikkere lichtblauwe letters. De woordcombinatie wordt voorafgegaan door een witte letter T in een iets naar links gekanteld vierkant.

26. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval bestaan de figuratieve elementen louter uit de wat dikkere en blauw gekleurde letters van het woord BABYSHOP en de witte letter T in het iets gekanteld blauwe vierkantje.

27. Hieruit volgt echter nog niet dat de woordelementen als het meest onderscheidend moeten worden aangemerkt. In casu zijn de woordelementen INTERNET en BABYSHOP immers geheel beschrijvend en 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). Daar zij nog aan toegevoegd dat ook de combinatie van beide woorden beschrijvend is. Een babyshop is immers een winkel waar allerlei babyspullen worden verkocht en internet duidt de manier aan waarop dit gebeurt, namelijk via een webwinkel.

28. Uit het voorgaande volgt dat de witte letter T in het iets gekantelde blauwe vierkantje eigenlijk het enige onderscheidende element in het betwiste merk is. Bovendien staat dit element geheel vooraan het merk en in dit verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Ten slotte staan zowel deze letter als het vierkantje los van de overige woordelementen, wat er des te meer toe bijdraagt dat een losstaande letter wordt waargenomen. Weliswaar is de letter T in het betwiste merk enigszins anders vormgegeven dan de gewone drukletter in het ingeroepen merk, maar in wezen zal zij door de consument worden herkend als zijnde dezelfde letter.

29. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

31. Hetgeen hierboven is gesteld over de los van de overige woordelementen staande letter T, zal zeker ook zijn impact hebben op auditief vlak, doordat de letter T afzonderlijk zal worden uitgesproken en dit deel van het betwiste merk dus identiek is aan het ingeroepen merk.

32. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

33. De enkele letter T heeft geen duidelijke en vaste betekenis die het in aanmerking komend publiek terstond zal herkennen. Weliswaar geeft verweerder aan dat ze in een bepaalde context kan worden opgevat als staande voor telefoonnummer, maar deze context doet zich hier niet voor.

34. De beschrijvende betekenis van de overige woordelementen in het betwiste merk is hierboven reeds aangehaald. Hoewel het betwiste merk hierdoor op begripsmatig vlak verschilt van het ingeroepen merk, is het Bureau van oordeel dat hierdoor de (zekere mate van) visuele en auditieve overeenstemming niet wordt geneutraliseerd, gelet op het feit dat het om louter beschrijvende elementen gaat en het enige onderscheidende element geen vaste betekenis heeft.

35. De merken zijn begripsmatig niet overeenstemmend doordat het betwiste merk twee beschrijvende woorden bevat. De onderscheidende letter T in beide merken heeft geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking daartussen niet mogelijk is.

Conclusie

36. De merken zijn visueel en auditief in zeker mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

38. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; Haarlotions, tandreinigingsmiddelen. | |
| Klasse 5 Farmaceutische producten; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; Pleisters, verbandmiddelen; Middelen ter verdelging van ongedierte. | |
| Klasse 7 Machines voor gebruik in de keuken voor de be- en verwerking van levensmiddelen voor de huishouding. | |
| Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voorzover begrepen in klasse 16; Drukwerken; Foto's; Schrijfbehoeften; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Penselen; Plastic materialen voor verpakking, voorzover begrepen in klasse 16. | |
| Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Kammen en sponzen; Borstels (uitgezonderd penselen); Reinigingsmateriaal; Glas-, porselein- en aardewerk, voorzover niet begrepen in andere klassen. | |
| Klasse 24 Weefsels en textielproducten, voorzover begrepen in klasse 24. | |
| Klasse 28 Speelgoed. | |
| Klasse 35 Reclame en beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Bemiddeling bij en afrekening van energieleverings- of energieaankoopcontracten; Advisering met betrekking tot bedrijfsvoering en organisatie, met name bedrijfseconomische advisering op het gebied van energie; Bezorgdiensten voor derden op het gebied van energievoorziening; Detailhandelsdiensten op het gebied van voedings- en genotsmiddelen alsmede non-foodproducten, met name chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en | Klasse 35 Reclame, publiciteit, promotie en bedrijfsorganisatorische adviezen op het gebied van drukwerken; zakelijk beheer van winkels in het kader van franchising; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchise overeenkomsten met betrekking tot winkels (franchising); verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, |

| | |
|--|--|
| <p>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, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, industriële oliën en vetten, smeermiddelen, producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof, brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen, kaarsen, lampenpitten, farmaceutische en diergeneeskundige producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, voedingssupplementen voor mens en dier, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelgung van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, 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, ertsen, machines en werktuigmachines, motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen), koppelingen en transmissieorganen (behalve voor landvoertuigen), landbouwinstrumenten, anders dan handbediend, broedmachines, verkoopautomaten, handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapens, scheerapparaten, wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoel 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, compact discs, dvd's en andere gangbare digitale dragers, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, software, brandblusapparaten, chirurgische, medische, tandheeskundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden, orthopedische artikelen, hechtmateriaal, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingapparaten en sanitaire installaties, vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, vuurwapens, munitie en projectielen,</p> | <p>buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; promotie van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; import en export van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; groot- en detailhandelsdiensten in baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; het samenbrengen, ten gunste van derden, van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen; ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; het aanbieden van een doorzoekbare onlinedatabase met goederen van derden die gebruikers kunnen kopen; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.</p> |
|--|--|

springstoffen, vuurwerk, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelen, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, muziekinstrumenten, papier, karton en hieruit vervaardigde producten, 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, drukletters, clichés, rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten, halfbewerkte plastic producten, dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal, niet-metalen buigzame buizen, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, bouwmaterialen, niet van metaal, onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw, asfalt, pek en bitumen, verplaatsbare constructies, niet van metaal, monumenten, niet van metaal, meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), glas-, porselein- en aardewerk, touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken, vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic), ruwe vezelige textielmaterialen, garens en draden voor textielgebruik, weefsels en textielproducten, spreien, tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden, kunstbloemen, tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking, wandbekleding, niet van textielmateriaal, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, koelijs, land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, levende dieren, verse vruchten en groenten, zaaizaden, levende planten en bloemen, voedingsmiddelen voor dieren, mout, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken, alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), tabak, artikelen voor rokers, lucifers; Administratieve verwerking van bestellingen; Alle voornoemde diensten ook online.

| | |
|--|--|
| Klasse 39 Transport; Verpakking en opslag van goederen; Exploitatie van een leveringsdienst. | |
|--|--|

40. De diensten *beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn derhalve gelijk.

41. De diensten *reclame, publiciteit en promotie op het gebied van drukwerken* van het betwiste merk vallen onder de dienst *reclame* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

42. De dienst *bedrijfsorganisatorische adviezen op het gebied van drukwerken* van het betwiste merk valt onder de dienst *advisering met betrekking tot bedrijfsvoering en organisatie* van het ingeroepen merk en is dus gelijk daaraan.

43. De dienst *zakelijk beheer van winkels in het kader van franchising* van het betwiste merk valt onder de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen merk en is dus gelijk daaraan.

44. De *administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchise overeenkomsten met betrekking tot winkels (franchising)* van het betwiste merk vallen onder de *administratieve diensten* van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk.

45. De diensten *verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; promotie van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising* van het betwiste merk vallen onder de dienst *reclame* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk.

46. De diensten *het zakelijk bemiddelen bij de inkoop en verkoop en groot- en detailhandelsdiensten* van het betwiste merk kunnen in wezen als dezelfde diensten worden beschouwd als de *detailhandelsdiensten* van het ingeroepen merk. Echter, het voorwerp van deze diensten is niet steeds hetzelfde. Bij het ingeroepen merk volgt na de genoemde detailhandelsdiensten een opsomming van de *classheadings* van alle 34 klassen van de classificatie van Nice. Dit neemt echter niet weg dat sommige van deze diensten mekaar overlappen. Zo hebben de diensten in beide gevallen betrekking op de identieke waren speelgoed. Daarnaast kunnen alle bij het betwiste merk opgesomde waren vallen onder de meer algemene aanduidingen bij het ingeroepen merk. Het Bureau acht daarom de volgende diensten van het betwiste merk overeenstemmend met deze van het ingeroepen merk: *het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding*.

47. Daarnaast zijn de volgende diensten van het betwiste merk overeenstemmend met de *detailhandelsdiensten* van het ingeroepen merk: *import en export van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen,*

autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; groot- en detailhandelsdiensten in baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding; het samenbrengen, ten gunste van derden, van baby-artikelen, artikelen voor babykamers, bedden, bedtextiel, boxen, babykamer decoratie, ledikanten, matrassen, wiegen, autostoelen, buggy's, kinderwagens, reisbedden, tassen, speelgoed, badartikelen, servies, drinkbekers, verzorging en babykleding om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen.

48. De dienst *ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten* van het betwiste merk stemt overeen met de dienst *alle voornoemde diensten ook online* van het ingeroepen merk. Al deze diensten zijn er immers op gericht alle genoemde waren online te koop aan te bieden.

49. De diensten *het aanbieden van een doorzoekbare onlinedatabase met goederen van derden die gebruikers kunnen kopen en organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden* van het betwiste merk stemmen overeen met de *detailhandelsdiensten* van het ingeroepen merk. Zowel deze database als de beurzen, tentoonstellingen en de detailhandelsdiensten zelf zijn er immers op gericht de goederen onder de aandacht van de kopers en vervolgens aan de man te brengen.

50. De dienst *public relations* van het betwiste merk stemt overeen met de dienst *reclame* van het ingeroepen merk. Beide diensten zijn immers gericht op interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren en/of te beïnvloeden.

51. De dienst *handelsinformatie* van het betwiste merk stemt overeen met de diensten *reclame en beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen merk. Ten einde commerciële zaken effectief en efficiënt te beheren, zal immers ook informatie moeten worden verstrekt ten aanzien van de te verhandelen producten, al dan niet in de vorm van reclame.

52. De toevoeging bij het betwiste merk van *voornoemde diensten al dan niet verricht via internet* verandert niets aan de wezenlijke aard van de diensten en de overeenstemming met deze van het ingeroepen merk. Bovendien blijken deze laatste diensten ook te worden aangeboden via het internet.

Conclusie

53. De diensten van het betwiste merk zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale beoordeling

54. 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 merken een rol.

55. 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 casu betreft het waren en diensten die bestemd zijn voor zowel het gewone als voor het terzake professionele publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk (zie punt 11). Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

57. Verweerder meent dat EUIPO duidelijk een vergissing heeft begaan door de registratie van de enkele letter T als merk te accepteren en vraagt het Bureau dit te repareren. Er zij evenwel op gewezen dat in het kader van een oppositieprocedure geen plaats is weggelegd voor (her)overwegingen over de aanvaardbaarheid van een merk op absolute gronden (zie HvJEU, F1-LIVE, C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314). Bovendien is hierboven aangetoond dat er in casu geen aanleiding is om het door verweerder ipso facto verondersteld beschrijvend karakter van de losstaande letter T aan te nemen als afkorting voor (of verwijzing naar) "telefoon(nummer)".

58. 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 van 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).

59. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels gelijk en deels overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

60. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2016017 wordt toegewezen.

63. Benelux aanvraag 1412032 wordt niet ingeschreven.

64. 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, 18 januari 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman