BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017305
van 22 december 2022

Opposant: **Patta Exclusive Sneakers B.V.**
Zeedijk 67
1012 AS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark**
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Europese inschrijving 18323505**

PATTA

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 854160**

Ingeroepen merk 3: **Benelux inschrijving 1019481**

tegen

Verweerder: **Jeffrey de Zwart en Maaike Weijer**
Meidoornplantsoen 79
1871 SK Schoorl
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.**
Toermalijnstraat 9 A
1812 RL Alkmaar
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1444819**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 juni 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 25:

De aanvraag is onder nummer 1444819 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juli 2021.

2. Op 30 augustus 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 018323505 van het woordmerk PATTA, ingediend op 19 oktober 2020 en ingeschreven op 9 maart 2021 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.
- Benelux inschrijving 854160 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 19 november 2008 en ingeschreven op 10 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 42:

- Benelux inschrijving 1019481 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 10 augustus 2017 en ingeschreven op 23 augustus 2017 voor waren in de klassen 18 en 25:

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

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 31 augustus 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend voor wat betreft het ingeroepen merk 2 en hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep

conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 juli 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: *"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."*

- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

A. Argumenten opposant

8. Opposant wijst er voor wat betreft de vergelijking tussen de waren en diensten op dat de waren in klasse 25 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd identiek zijn aan de waren in klasse 25 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Alle waren van het betwiste teken kunnen immers worden geclassificeerd als een type kleding, een type schoeisel of een type hoofddeksel. Al deze waren vallen daarom onder het breder geformuleerde 'Kleding, schoeisel en hoofddeksels' van de ingeroepen merken. Dat de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd specifieker zijn omschreven doet niet af aan de identiteit. Daarnaast zijn de ingeroepen diensten uit met name klasse 35 in zeer hoge mate soortgelijk aan de aangevraagde waren van het betwiste teken. Het betreffen immers o.a. detailhandelsdiensten voor producten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

9. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken inherent tenminste een normaal onderscheidend vermogen. De ingeroepen merken zijn zonder enkel bezwaar door het EUIPO en het Bureau geaccepteerd voor registratie als merk en als onderscheidend beschouwd. Belangrijker is dat de ingeroepen merken een vergroot onderscheidend vermogen en een reputatie hebben verkregen. Opposant heeft in 2004 het merk PATTA geïntroduceerd in Nederland. De naam stamt af van het Surinaamse woord "pata", wat "goedkope schoen" betekent. Het langdurige en intensieve gebruik hebben ervoor gezorgd dat de ingeroepen merken een zeer goede reputatie hebben verworven onder het relevante publiek. De ingeroepen merken hebben hierdoor tevens een sterk vergroot onderscheidend vermogen verkregen en bekendheid gegenereerd onder het relevante publiek. Ook de samenwerkingsverbanden met andere bekende kleding- en schoenenmerken, zoals die met Tommy Hilfiger, Nike, Clarks, Asics, Reebok, Kappa, New Balance en Vans, hebben bijgedragen aan de reputatie en bekendheid van de ingeroepen merken. De laatste schoen die opposant in samenwerking met Nike heeft uitgebracht zorgde zelfs voor dermate lange rijen voor de PATTA-winkel dat dit het nationale nieuws haalde in Nederland en België. Inmiddels genieten de PATTA

merken bekendheid over de hele wereld en zeker onder een aanzienlijk deel van het publiek in de Benelux. Opposant dient verschillende bewijzen in ter onderbouwing van de bekendheid van de PATTA-merken voor de ingeroepen waren en diensten.

10. In het betwiste teken is het woordelement BabyPatta volgens opposant dominanter en meer onderscheidend dan de figuratieve elementen. Het publiek verwijst immers gewoonlijk naar een merk door een woord te noemen. Daar komt bij dat de afdrukken van de kleine voeten naar alle waarschijnlijkheid babyvoetjes moeten voorstellen. Dit zijn beschrijvende figuratieve elementen omdat hiermee de bestemming van de waren wordt aangegeven. Het betwiste teken is immers aangevraagd voor waren bestemd voor baby's en/of kleine kinderen. Ook wat betreft de aangevraagde waren waarbij uit de tekst niet expliciet blijkt dat het gaat om waren voor baby's en/of kinderen, gaat het om waren die voor baby's en/of kleine kinderen bedoeld kunnen zijn. Gezien de bestemming van de waren, dient ook het woordelement "Baby" als beschrijvend te worden gezien. Het woordelement "Patta" is het meest onderscheidende en prominente element van het betwiste teken. Dit element is identiek aan het ingeroepen woordmerk PATTA en identiek aan het meest onderscheidende element van de ingeroepen woord-/beeldmerken, dan wel in zeer hoge mate overeenstemmend. Bovendien stemt ook de stilering van het element Patta van het betwiste teken overeen met de stilering van de ingeroepen woord-/beeldmerken. Naar mening van opposant kan er niet anders worden geconcludeerd dan dat de tekens visueel in zeer hoge mate overeenstemmen.

11. Auditief moeten de woorden PATTA en BabyPatta met elkaar worden vergeleken en is er sprake van een zeer hoge mate van overeenstemming, aangezien het meest onderscheidende en dominante element van het betwiste teken identiek is aan de ingeroepen PATTA-merken. Door het voorvoegsel Baby wordt het woord Patta niet op een andere manier uitgesproken. Sterker nog, aangezien Baby een beschrijvende term is, zal de nadruk van de uitspraak liggen op het element Patta.

12. Voor zover er een conceptuele vergelijking kan worden gemaakt, dienen de tekens als quasi-identiek te worden beschouwd. Beide tekens kunnen namelijk verwijzen naar het Surinaamse woord 'pata' dat 'goedkope schoen' betekent. Het element Baby is van ondergeschikt belang, aangezien dit een beschrijvende term is.

13. Het relevante publiek bestaat in dit geval uit de gemiddelde, gewone consument. Aangezien kleding, schoeisel en hoofddeksels vrij gewone gebruiksartikelen zijn, zal het aandachtsniveau niet hoger zijn dan gemiddeld.

14. Gelet op het voorgaande is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Gezien het identieke element 'Patta', wat tevens als meest prominent en onderscheidend moet worden gezien in het betwiste teken, is het zeer waarschijnlijk dat het publiek zal denken dat het betwiste teken een nieuw sub-merk is van opposant speciaal gericht op baby's, dan wel dat er een economische relatie bestaat tussen opposant en verweerder. Het feit dat opposant tevens kleding aanbiedt bedoeld voor kleine kinderen draagt bij aan het gevaar voor verwarring.

15. Opposant voert verder aan dat PATTA een bekend merk is en verweerder geen geldige reden heeft voor het gebruik of de registratie van het betwiste teken dat in zeer hoge mate overeenstemt met de ingeroepen merken. Met het gebruik van het betwiste teken wordt volgens opposant ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen merken. Er wordt immers aangehaakt bij de bekendheid en populariteit van de ingeroepen merken en verweerder probeert hierop mee te liften. Het publiek zal bij het zien van het betwiste teken direct een link leggen met de ingeroepen merken of op zijn minst het betwiste teken associëren met de bekende ingeroepen merken.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren waarvoor het is aangevraagd met verwijzing van verweerder in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend ten aanzien van het ingeroepen merk 2.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder wijst erop dat het oppositieverzoek is gebaseerd op de enige overeenkomst tussen de merken van beide partijen, namelijk het woord 'patta', ook wel 'schoen', welk woord beschrijvend is voor (een gedeelte van) de waren in klasse 25. Het woord 'patta' is afgeleid van het Surinaamse woord 'pata' en is in Nederland, met name in steden, reeds jaren onderdeel van het normale dagelijkse taalgebruik en wordt (voornamelijk) door jongeren gebruikt om 'schoenen' of 'sneakers' aan te duiden. Verweerder wijst vervolgens op verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat 'patta' als synoniem wordt gebruikt voor 'sneakers'.

19. Verweerder is zich ervan bewust dat de benaming BabyPatta ook beschrijvend wordt geacht voor de aangevraagde waren, of in ieder geval voor de schoeisel-gerelateerde termen. Een eerder BabyPatta merk is in 2016 door het Bureau geweigerd. Op basis van die weigering is verweerder ervan uitgegaan dat zij de benaming vrij konden gebruiken en niet in staat zouden zijn om andere ondernemingen het gebruik van de naam, waar zij overigens al sinds 2014 onder handelen, te kunnen ontzeggen. Als nu zou blijken dat verweerder de eerdere merkaanvraag ten onrechte niet heeft verkregen, omdat 'patta' en de samenstelling 'BabyPatta' wel voldoende onderscheidend is, is verweerder door die weigering onevenredig benadeeld. Het heeft er overigens alle schijn van dat de Europese merkeninstantie die het woordmerk PATTA van opposant heeft geaccepteerd, over het hoofd heeft gezien dat 'patta' een beschrijvend karakter heeft voor in ieder geval een gedeelte van de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd in een gedeelte van de EU.

20. Opposant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het woord 'patta' inmiddels door geen enkel gedeelte van het publiek meer wordt opgevat als een aanduiding van 'schoen' of 'sneaker'. Opposant stelt enkel dat het teken 'patta' door langdurig en intensief gebruik een zeer goede reputatie heeft verworven. De ingeroepen merken zouden hierdoor tevens een sterk vergroot onderscheidend vermogen en bekendheid hebben gegenereerd. De beweerde bekendheid wordt echter niet met ter zake doende feiten onderbouwd. Als de opposant al enige bekendheid geniet met PATTA dan is dat voor het teken met de specifieke schrijfwijze en niet voor wat betreft het woordmerk.

21. Wat betreft de visuele vergelijking merkt verweerder op dat omdat 'patta' in ieder geval beschrijvend is voor een gedeelte van de waren en diensten, namelijk schoenen of sneakers en de diensten die daaraan gerelateerd zijn, er voor wat betreft de vergelijking de nadruk gelegd dient te worden op de niet beschrijvende onderdelen van de tekens (vormgeving, kleurgebruik, gebruik van figuratieve elementen). Dat het onderscheidend vermogen van het betwiste teken is gelegen in de toevoeging van het figuratieve element volgt ook uit de eerdere merkweigering van BabyPatta. De visuele verschillen zijn nog extra van belang omdat het merken binnen de kledingindustrie betreft, waarbij er sprake is van een hoger aandachtsniveau en de visuele verschillen ook sneller leiden tot de conclusie dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Volgens verweerder dient er geconcludeerd te worden dat er visueel gezien geen overeenkomst bestaat tussen de figuratieve merken van partijen, anders dan het geheel beschrijvende woordgedeelte 'patta'.

22. Ook fonetisch komen de tekens slechts voor het louter beschrijvende gedeelte overeen. De ingeroepen Patta merken zijn kort en krachtig en bestaan uit twee lettergrepen, waar 'BabyPatta' is opgebouwd uit vier lettergrepen en de nadruk automatisch op het eerste woordgedeelte komt.

23. Voor de begripsmatige vergelijking kan worden opgemerkt dat ten opzichte van het beschrijvende 'Patta' door de toevoeging van 'Baby' wel een verschil in betekenis kan worden opgemerkt. Hoewel opposant stelt dat de woorden 'Patta' en 'BabyPatta' quasi-identiek zijn, kan enige mogelijke conceptuele overeenkomst geen stand houden, nu de overeenkomst enkel is gebaseerd op een louter beschrijvend woord.

24. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het relevante publiek in dit geval hoger nu het gaat om merken in de modebranche en de artikelen waarvoor opposant zijn merk gebruikt moeten worden beschouwd als zijnde luxe artikelen die onder het duurdere segment kunnen worden geschaard.

25. In reactie op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat aan de hand van het aangeleverde bewijs in ieder geval niet wordt bewezen dat het ingeroepen merk 2 wordt gebruikt voor de dienst van *'zakelijke bemiddeling bij de handel in kleding, schoeisel en hoofddeksels'* in klasse 35 en de dienst van het *'ontwerpen van kleding, schoeisel en hoofddeksels'*, welke dienstverlening *'voor derden'* zou moeten worden verricht. Deze diensten dienen dan ook voor de beoordeling van deze oppositie buiten beschouwing te worden gelaten. Verweerder wijst er verder nog op dat niet al het bewijs ziet op de relevante periode.

26. Verweerder concludeert dat het merkenrecht niet is bedoeld om woorden die kunnen dienen tot aanduiding van waren te laten monopoliseren door specifieke ondernemingen, maar juist om beschrijvende woorden voor eenieder vrij beschikbaar te houden om te kunnen gebruiken. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook primair het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en subsidiair voor in ieder geval de waren waarvoor 'patta' louter beschrijvend is.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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.*"[1]

29. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.[2]

30. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval,

[1] Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.
[2] HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.[3]

31. Het Bureau gaat hierna eerst over tot een beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van het ingeroepen merk 1, te weten het woordmerk PATTA.

Vergelijking van de tekens

32. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.[4]

33. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.[5] De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.[6]

34. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
PATTA	

[3] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[4] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[5] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[6] Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Begripsmatige vergelijking

36. Beide partijen wijzen erop dat PATTA is afgeleid van het Surinaamse woord 'pata' welk woord 'schoen' betekent. Naar het oordeel van het Bureau zal een deel van het relevante Benelux publiek de betekenis van het woord 'pata' kennen. Voor dit deel van het publiek is er sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Een ander deel van het Benelux publiek zal niet bekend zijn met de betekenis van het woord 'pata'. Voor dit deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

37. Gelet op het voorgaande is er voor een deel van het publiek sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

38. Ingeroepen merk 1 is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van 5 letters, te weten PATTA.

39. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een woord van 9 letters, te weten BabyPatta. De woorden zijn in groene sierlijke letters weergegeven tegen een achtergrond van twee gestileerde baby voetafdrukken die in een iets lichtere kleur groen dan de letters zijn weergegeven.

40. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.[7] Hoewel de consument de figuratieve elementen in het betwiste teken zeker zal opmerken, zal de aandacht dus vooral uitgaan naar het woordelement, BabyPatta.

41. Het Bureau is van oordeel dat in het betwiste teken de nadruk ligt op het onderdeel Patta. Dit omdat de consument Baby zal opvatten als beschrijvend voor de betrokken waren, te weten kort gezegd kleding en schoenen voor baby's.

42. Het ingeroepen woordmerk PATTA komt volledig en in identieke volgorde in het betwiste teken terug. Zoals hiervoor overwogen, ligt op dit onderdeel in het betwiste teken ook de nadruk. In zoverre stemmen de tekens overeen. Een verschil is dat in het betwiste teken voor het onderdeel Patta het onderdeel Baby staat. Een ander verschil is dat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen woordmerk, figuratieve elementen bevat.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

44. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.[8] De auditieve vergelijking ziet dus op PATTA versus BabyPatta.

---

[7] Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.
[8] Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

45. PATTA bestaat uit twee lettergrepen (PAT-TA). BabyPatta bestaat uit vier lettergrepen (Ba-by-Pat-ta). De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. De uitspraak van het ingeroepen merk komt echter volledig terug in het betwiste teken. In zoverre stemmen de tekens auditief overeen.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

47. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Voor een deel van het publiek stemmen de tekens begripsmatig overeen. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

48. 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.[9]

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.[10]

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 18 Koffers; Hutkoffers; Reiskoffers; Tassen; Aktetassen; Handtassen; Schoudertassen; Universele draagtassen; Reishandtassen; Sporttassen; Boodschappentassen; Strandtassen; Rugzakken; Heuptasjes; Draagzakken; Kledinghoezen; Riemtassen; Riemen voor portemonnees (handtassen); Portefeuilles en portemonnees; Sleuteletuis; Paraplu's; Multifunctionele draagtassen.	
Klasse 25 Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Halsdoeken; Handschoenen [kleding]; Bandana's [halsdoeken].	Klasse 25 Kledingstukken; Hoofddeksels; Schoenen; Antislipsokken; Babykleding; Babyschoenen; Babyslabbetjes [niet van papier]; Babyslabbetjes van plastic; Badjassen; Badmutsen; Badpakken; Badsandalen; Badschoenen; Bandana's [halsdoeken]; Bikini's; Blazers; Blouses; Body's; Bodywarmers; Bovenkleding; Bovenkleding voor kinderen; Boxershorts; Breigoederen; Bretels;

[9] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).
[10] Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	Broekpakken; Canvasschoenen; Capes; Capuchons; Ceintuurs; Ceintuurs van leder (kleding); Ceintuurs van textiel; Confectiekleding; Dikke jassen; Donsjacks; Gebreide babyschoentjes; Gebreide kleding; Gebreide vesten; Geweven hemden; Geweven kledingstukken; Gordels; Gymkleding; Gymnastiekkleding; Gymschoenen; Halsdoeken; Handschoenen [kleding]; Hardloopleggings; Hemden; Hemdjes; Hoeden; Hoofdbanden [kleding]; Hoofddeksels voor kinderen; Jacks; Japonnen; Jasjes; Jeans; Jeanskleding; Joggingbroeken; Joggingpakken; Jumpsuits; Kinderkleding; Kinderschoenen; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van leder; Kledingstukken voor kinderen; Kleine hoeden; Kniekousen; Korte broeken; Kousen; Laarsjes; Laarsjes voor baby's; Laarzen; Lange broeken; Lange jassen; Lederen riemen (kledingstukken); Lederen slippers; Leggings [broeken]; Loungebroeken; Mantels; Meisjeskleding; Minirokken; Monokini's; Mouwloze truien; Mouwloze t-shirts; Mutsen; Nachthemden; Nachtkleding; Omslagdoeken [uitsluitend van tricot]; Onderbroeken; Ondergoed; Ondergoed voor baby's; Overgooiers; Pantalons; Pantoffels; Pantoffelsokken; Parka's; Petjes; Petten; Platte schoenen; Poloshirts; Polsbanden; Poncho's; Pullovers; Pyjama's; Regenjassen; Regenkleding; Regenlaarzen; Regenpakken; Riemen [kleding]; Rokken; Rompertjes; Rubberen laarzen; Sandalen; Sandalen voor baby's; Schorten [kleding]; Schorten van papier; Schorten van plastic; Schouderdoeken; Shorts; Sjaals; Sjerpen; Slaapkleding; Slaapmaskers; Slippers; Slippers van plastic; Sokken; Spijkerbroeken; Sportkleding; Sportpetten; Sportschoenen; Strandschoenen; Sweaters; Sweatshirts; Teenslippers; Topjes [kleding]; Trainingsbroeken; Trainingspakken; Trainingsschoenen; Trui; Truien met capuchon; T-shirts; Tuinbroeken; Tunieken; Vesten; Vrijetijdskleding; Vrijetijdsschoenen; Wanten; Waterschoenen; Wegwerp ondergoed; Wegwerp sloffen; Wollen mutsen; Wollen panty's; Zonnehoeden; Zonnekleppen [hoofddeksels]; Zonnepakjes; Zweetbanden voor om het hoofd; Zwembroeken; Zwemkleding; Zwemkleding voor kinderen; Zwemshorts.

Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Online detailwinkeldiensten met kleding; Zakelijke bemiddeling bij de handel in kleding, schoeisel en hoofddeksels.	

51. Naar het oordeel van het Bureau zijn de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 25 deels identiek aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen merk omdat ze vallen onder de algemene termen *"Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels"* waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven en deels soortgelijk omdat het accessoires betreffen die hetzelfde doel hebben als voornoemde waren, namelijk om bij te dragen aan de uitstraling van de betrokken consument. Daarnaast zijn de verkooppunten en distributiekanalen van deze waren veelal dezelfde. De identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren wordt ook niet door verweerder betwist.

Conclusie

52. De betrokken waren in klasse 25 zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Globale beoordeling

53. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.[11] In dit geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal aandachtsniveau van het publiek. De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

54. 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.[12] Verweerder heeft in dit kader betoogd dat het woord 'patta' niet onderscheidend is. Het Bureau dient in deze procedure echter uit te gaan van de geldigheid van het ingeroepen Uniemerk.[13] Verder heeft opposant naar het oordeel van het Bureau voldoende onderbouwd en aangetoond dat het ingeroepen woordmerk PATTA door intensief en veelvuldig gebruik een verhoogd onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren in klasse 25 waarvoor het merk is ingeschreven.

55. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van

[11] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).
[12] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).
[13] Vgl. HvJEU 24 mei 2012, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314, punt 40 e.v. (F1).

overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.[14]

56. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Voor een deel van het publiek zijn de tekens daarnaast begripsmatig overeenstemmend. De betrokken waren in klasse 25 zijn deels identiek en deels soortgelijk. PATTA, dat een verhoogd onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de betrokken waren, komt geheel terug in het betwiste teken. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk 1 aangeduide waren in klasse 25 en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op het ingeroepen merk nu zij het element PATTA delen en het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in de kledingsector gebruikelijk dat eenzelfde confectieonderneming gebruik maakt van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een onderscheidend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen.[15] Hierdoor is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt, te weten een normale lijn en een lijn voor baby's.

Overige factoren

57. Verweerder heeft aangevoerd dat PATTA beschrijvend is voor in ieder geval een gedeelte van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en dat het EUIPO dit over het hoofd heeft gezien. Zoals hiervoor onder 54 al opgemerkt, dient het Bureau in deze oppositieprocedure echter uit te gaan van de geldigheid van dit merk. Voor zover verweerder de geldigheid van dit merk zou willen betwisten dient hij daarvoor een nietigheidsprocedure te voeren bij de daartoe bevoegde instantie.

B. Conclusie

58. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

59. Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan een beoordeling van de andere ingeroepen grond, te weten artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, achterwege blijven. Ook wordt niet toegekomen aan een beoordeling van het verwarringsgevaar op grond van de ingeroepen merken 2 en 3 en de gebruiksbewijzen die zien op het ingeroepen merk 2. De oppositie slaagt immers reeds op grond van verwarringsgevaar met het ingeroepen merk 1.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2017305 wordt toegewezen.

61. De Benelux aanvraag met nummer 1444819 wordt niet ingeschreven.

---

[14] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[15] Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de daar genoemde rechtspraak (NLSPORT).

62. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 december 2022

Marjolein Bronneman *(rapporteur)* Pieter Veeze Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn