

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004809

van 18 april 2013

Opposant: **Dart Industries Inc.**
14901 S. Orange Blossom Trail
32837 Orlando, Florida
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk 1 : TUPPER (Europese inschrijving 7335813)
Ingeroepen merk 2: TUPPERTOYS (Europese inschrijving 324483)
Ingeroepen merk 3: TUPPERWARE (Europese inschrijving 334599)
Ingeroepen merk 4: TUPPERWARE
(Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

tegen

Verweerder: **Otto Simon B.V.**
Schuilenburglaan 1
7604 BJ Almelo
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: **TOPPERTOYS**
(Benelux depot 1189632)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk **TOPPERTOYS** ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 28 en 35. Dit depot is onder nummer 1189632 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 oktober 2009.

2. Op 30 december 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 7335813 van het woordmerk TUPPER, ingediend op 23 oktober 2008 en ingeschreven op 26 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 8, 21, 28 en 35;
- Europese inschrijving 324483 van het woordmerk TUPPERTOYS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 mei 1998 voor waren in klasse 28;
- Europese inschrijving 334599 van het woordmerk TUPPERWARE, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 6 oktober 1998 voor waren in de klassen 8, 21 en 28;
- Het woordmerk TUPPERWARE, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 januari 2010. Aangezien het eerste ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 15 april 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat dit ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 16 juni 2010. Het Bureau heeft op 30 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant

een termijn is gegeven tot en met 30 augustus 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 30 augustus 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 31 augustus 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 31 oktober 2010 om daarop te reageren.

10. Op 26 oktober 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de gebruiksplichtige ingeroepen rechten. Op 29 oktober 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 29 december 2010.

11. Op 28 december 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 30 december doorgestuurd naar verweerder en hem, overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), een termijn gesteld tot en met 28 februari 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 28 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 1 maart 2011.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant brengt onder de aandacht dat al zijn ingeroepen rechten het element TUPPER bevatten, zodat van een familie van merken kan worden gesproken, die alle hetzelfde voorvoegsel delen. Het element TOYS van het betwiste teken is volgens opposant louter beschrijvend voor de betrokken waren en vandaar minder belangrijk, zodat de vergelijking moet worden toegespitst op het eerste element, namelijk TOPPER. Enkel de letter O verschilt hierin van de letter U van het ingeroepen recht TUPPER, zodat er sprake is van gevaar voor verwarring, zeker als de merken in handschrift worden weergegeven. Dit geldt des te meer ten aanzien van het ingeroepen recht TUPPERTOYS, zo meent opposant.

17. De figuratieve elementen en het gebruik van primaire, kinderlijke kleuren, vindt opposant niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen van het betwiste teken; deze zijn immers heel gangbaar voor de betrokken waren. Al met al acht opposant het betwiste teken en de ingeroepen rechten derhalve visueel overeenstemmend.

18. Auditief zijn volgens opposant het betwiste teken en het merk TUPPERTOYS nagenoeg identiek; zij hebben immers negen identieke letters en de letters O en U worden in het Frans en het Nederlands nagenoeg identiek uitgesproken.

19. Op conceptueel vlak meent opposant dat het merk TUPPERWARE door reclame en extensief gebruik niet alleen in verband zal worden gebracht met huishoudelijke producten (met name diverse plastic containers en dozen), maar ook een concept is geworden, vormgegeven in de jaren 1950 en '60.

20. De waren en diensten in de klassen 28 en 35 van de ingeroepen rechten zijn volgens opposant duidelijk hetzij identiek hetzij inbegrepen in de waren en diensten van het betwiste teken. Bovendien duidt het element TOYS in dit teken er volgens opposant op dat ook de andere waren en diensten betrekking hebben op speelgoed. Verder hebben deze waren en diensten eenzelfde gebruiksdoel, eenzelfde doelpubliek en dezelfde afzetkanalen, aldus nog opposant.

21. Opposant benadrukt dat de klassenindeling niet bepalend is voor de beoordeling van de soortgelijkheid en brengt onder de aandacht dat in een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau de waren in klasse 16 soortgelijk werden bevonden aan deze in klasse 5 en 10.

22. Opposant wijst er nog op dat zijn merk TUPPERWARE bekend is in de Benelux en wereldwijd voor verschillende keukenproducten in de klassen 8 en 21, aanvankelijk met name producten voor het bewaren, opdienen en bereiden van voedsel, maar door de jaren heen werd deze lijn uitgebreid tot allerlei keukenbenodigdheden, speelgoed en schoonmaakgerei. Deze merkproducten worden wereldwijd al meer dan 60 jaar verkocht en ook dit verkoopconcept is wereldwijd bekend, namelijk middels zogenaamde "Tupperware huisparty's". Opposant voegt een aantal stukken toe ter ondersteuning van deze bekendheid, en meent dat het onderscheidend vermogen van dit merk hierdoor is toegenomen.

23. Op grond van dit alles concludeert opposant dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat uit hoofde van het in aanmerking komend publiek. Hij verzoekt derhalve het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken in zijn geheel te weigeren.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de gebruikspflichtige ingeroepen rechten.

25. Verweerder meent dat uit de ingediende bewijzen van gebruik niet blijkt dat opposant daadwerkelijk heeft geprobeerd een commerciële positie te verwerven in de relevante markt en dat het gebruik van de ingeroepen rechten voor spellen en speelgoederen louter symbolisch is geweest. Dit blijkt volgens verweerder uit de zeer kleine omzet van de waren in klasse 28 en zelfs blijkt uit de stukken niet dat deze waren onder de ingeroepen rechten werden aangeboden.

26. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, wijst verweerder er vooreerst op dat het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk in kleur is, terwijl de ingeroepen rechten zuivere woordmerken zijn. Daarnaast is het betwiste teken merkelijk langer dan het ingeroepen recht TUPPER, zodat het daar visueel en auditief van verschilt. Het merk TUPPERWARE is weliswaar even lang als het betwiste teken, maar de geheel verschillende laatste vier letters leiden tot een verschillende visuele perceptie en uitspraak. Alleen ten aanzien van het merk TUPPERTOYS ziet verweerder een visuele en auditieve overeenstemming.

27. Conceptueel zijn de tekens geheel verschillend, zo meent verweerder. De Beneluxconsument zal immers bewust zijn van de Engelse (en overigens ook Nederlandse) betekenis van het element TOP(PER), namelijk "goed, goed gemaakt, de beste" enz. De consument zal dit element dus opvatten als een beschrijvende aanduiding voor de kwaliteit van de betrokken waren. In dit verband stipt verweerder nog aan dat hij nog over oudere (Europese) merkregistraties beschikt die het element TOP bevatten en in dezelfde stijl en kleuren zijn uitgevoerd. Daardoor zal de consument, geconfronteerd met het betwiste teken, automatisch aan verweerders eerdere merken en de daarin vervatte betekenissen denken. De ingeroepen rechten anderzijds hebben in het geheel geen betekenis, zodat er geen sprake kan zijn van conceptuele overeenstemming, aldus nog verweerder.

28. De waren spellen en speelgoederen van het betwiste teken acht verweerder soortgelijk aan de waren in klasse 28 van opposant. De diensten acht hij daarentegen niet soortgelijk, aangezien deze van verweerder betrekking hebben op zakelijke diensten en die van opposant op de verkoop van specifieke producten. Verweerder acht nog van groot belang te noteren dat de waren van opposant uitsluitend via zogenaamd "tupperware party's" worden verkocht en niet via dezelfde kanalen als verweerders producten.

29. Het merk TUPPERWARE mag dan al een bekend merk zijn met betrekking tot allerlei huishoudelijk producten, verweerder betwist dat het dit ook is voor spellen en speelgoederen, althans heeft opposant zulks niet aangetoond.

30. Op grond van het bovenstaande acht verweerder het hoogst onwaarschijnlijk dat de consument zal denken dat zijn waren afkomstig zijn van opposant of dat hij juridisch of economisch met opposant is verbonden. Hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie te verwerpen en het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Aangezien het tweede en het derde ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot die merken gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 12 oktober 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 12 oktober 2004 tot 12 oktober 2009.

34. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

35. De gebruiksplichtige ingeroepen rechten zijn gemeenschapsmerken, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

36. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

37. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

38. Opposant dient een veelheid aan stukken in als bewijsmateriaal (enkele duizenden kopieën). In zijn reactie op deze gebruiksbewijzen gaat verweerder uitsluitend in op het gebruik met betrekking tot de waren *spellen en speelgoederen* in klasse 28 van de ingeroepen rechten. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook slechts beoordelen met betrekking tot deze waren. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan verweerder immers de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik ten aanzien van de overige waren en diensten, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn voor deze waren en diensten.

39. Met betrekking tot de waren *spellen en speelgoederen* in klasse 28 dient opposant de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Kopieën van catalogi van 2004-2009, getiteld TUPPERWARE;
2. 16 facturen van 2003-2009;
3. Kindercatalogi van 2008-2009, getiteld TUPPERWARE;
4. 7 facturen van 2009-2010;
5. Twee spreadsheets;
6. 6 Foto's;
7. Een plastic tekensjabloon.

40. Vooreerst zij opgemerkt dat verscheidene (categorieën van) waren in de catalogi duidelijk niet vallen aan te merken als *spellen of speelgoederen*: peuterbestek, peuterborden, babykommetjes, tuitbekertjes, sandwichboxen, feestvormpjes en vormpjes voor ijslolly's behoren tot de categorie huishoudelijke en keukenproducten, waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven in andere klassen en ten aanzien waarvan het gebruik niet wordt betwist. Verder is het Bureau van oordeel dat tekensjablonen vallen onder de categorie teken- en schildergerei, waarvoor de ingeroepen rechten geen bescherming bieden, en die dan ook buiten het bereik van deze oppositie vallen.

41. De catalogi (hierboven als 1 genummerd) zijn zowel Nederlands-, Frans- als Duitstalig en bevatten als enige speelgoed een gekleurde plastic bol met uitsparingen om de erbij horende vormpjes in te stoppen. Met de bijgevoegde extra foto's (hierboven onder 6) wil opposant kennelijk de merknaam (TUPPERWARE) onder de aandacht brengen, hetgeen met enige inspanning lukt bij de uitvergrotingen. Op een andere foto staan dan weer meerdere namen, waaronder TUPPERWARE en SHAPE.O™. Uit de facturen sub 2 hierboven (uitgaande van Tupperware Belgium) blijkt dat tussen 2003 en 2009 in België 288 exemplaren zijn verkocht van deze plastic bol (door opposant aangeduid als "hollebol", eveneens een door hem geregistreerd merk).

42. De kindercatalogi (punt 3) zijn Duitstalig en blijken het colofon gericht op Duitsland. Zij bevatten afbeeldingen en beschrijvingen van speelgoederen die worden aangeduid als *Wikinger* (een vikingboot), *Schatzturm*, *Sammel-Brummi*, *Fun Ball* en *Baby-Rassel*. Het is onduidelijk onder welke merknaam deze artikelen worden aangeboden, want op sommige pagina's staat de naam TUPPERWARE en op andere TUPPERCARE. Wel is er een uitvergroete foto bijgevoegd van een *Wikinger*, waarop duidelijk TUPPERTOYS® te lezen staat. Uit de facturen sub 4 blijkt dat in 2009 en

2010 in Duitsland 6 *Wiking* en 4 *Schatstürme* aan de man zijn gebracht. Deze facturen zijn afkomstig van Tupperware Deutschland, maar de bestemming is verwijderd. Volgens twee bijgevoegde spreadsheets (sub 5) zou het tussen 2004 en 2009 gaan om ruim 30.000 exemplaren voor beide items ieder.

43. Ten slotte is er nog een foto van een grote kartonnen doos met daarop de aanduidingen "pots of fun" en TUPPERWARE en een foto van een Amerikaans ogende schoolbus met op de zijkant het woord TUPPERTOYS®.

44. Hoewel het overgelegde materiaal uitsluitend afkomstig is van opposant zelf (of van aan hem gelieerde ondernemingen) en niet van enige onafhankelijke bron, heeft dit op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet echter wel rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008).

45. Dit laatste kan niet bepaald worden gezegd van de spreadsheets sub 5, waarin het voor 2009 gaat om ruim 18.000 exemplaren, terwijl uit de ingediende facturen een omzet blijkt van welgeteld 10 stuks (voor 2009 én 2010) en dan nog alleen in Duitsland. Dit bewijs is dus onvoldoende om normaal gebruik binnen de gemeenschap aan te tonen. Aangezien de foto's van de *Wiking* en van de schoolbus de enige stukken zijn met betrekking tot het merk TUPPERTOYS, staat hiermee tevens vast dat gebruik van dit merk niet is aangetoond.

46. Maar ook met betrekking tot het overblijvende ingeroepen recht, merkt verweerder terecht op dat het wel om zeer kleine omzetcijfers gaat: slechts één speeltje (door opposant aangeduid als hollebol), waarvan nog geen 300 exemplaren zijn verkocht in een tijdsbestek van 7 jaar, en dan nog uitsluitend in België.

Conclusie

47. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat de waren spellen en speelgoederen daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat de gebruiksplichtige ingeroepen rechten voor die waren normaal zijn gebruikt in de relevante periode. Bovendien is het Bureau van oordeel dat, rekening houdende met de relevante markt van spellen en speelgoederen, gebruik van het merk in een dergelijk beperkt deel van de markt onvoldoende is om normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in het onderhavige geval aan te tonen. Bijgevolg zal het Bureau het verwarringsgevaar uitsluitend onderzoeken ten aanzien van het eerste (niet-gebruiksplichtige) ingeroepen recht (TUPPER) en van de waren en diensten van het overblijvende ingeroepen recht (TUPPERWARE) waarvoor het gebruik in confesso is en waarvan opposant stelt dat het een algemeen bekend merk is.

A.2. Verwarringsgevaar

48. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie

van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

49. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

50. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

51. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover daarvoor het bewijs van gebruik is geleverd, casu quo in confesso is.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (TUPPERWARE, Europese inschrijving 334599):

53. Het Bureau is hierboven tot de bevinding gekomen dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de waren spellen en speelgoederen. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 8 Messenmakerswaren, waaronder vorken en lepels, met name tafelbestek (ook van plastic), scharen, groenteschillers, groenteschaven, blikopeners, notenkrakers; alle goederen begrepen in klasse 8.	
	Klasse 16 Papier, karton, drukwerken, foto's schrijfbehoeften, kleefstoffen, kantoorartikelen.

Klasse 21 Gerei voor de huishouding of de keuken (voor zover begrepen in klasse 21), waaronder raspen, kurketrekkers, flessenopeners, knoflookpersen, fruitpersen; vaatwerk (niet van edele metalen of verguld of verzilverd) voor de huishouding en de keuken; tafelserviezen; gerei voor het koken of het bakken; kammen en borstels.	
	Klasse 28 Spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen.
	Klasse 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, administratieve diensten.

54. De waren en diensten van het betwiste teken zijn naar hun aard, gebruikswijze, bestemming, doelpubliek en distributiekanaal niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, noch zijn zij daarmee concurrerend of complementair daaraan. Het is daarom niet nodig de tekens te vergelijken; immers, indien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan verwarring zich niet voordoen, ook niet als de tekens identiek zouden zijn.

Met betrekking tot het eerste (niet gebruikspflichtige) ingeroepen recht (TUPPER, Europese inschrijving 7335813):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 8 Messenmakerswaren, waaronder vorken en lepels, met name tafelbestek (ook van plastic), scharen, groenteschillers, groenteschaven, blikopeners, notenkrakers, suikertangen.	
	Klasse 16 Papier, karton, drukwerken, foto's schrijfbehoeften, kleefstoffen, kantoorartikelen.
Klasse 28 Spellen en speelgoederen.	Klasse 28 Spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen.
Klasse 35 Presentatie en verzameling van goederen (voor derden), voor verkoopdoeleinden, te weten messenmakerswaren, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, tafelgerei, kookgerei, bakgerei, artikelen van glas, porselein, porseleinen goederen, flessen, spellen en speelgoederen; demonstratie van producten.	Klasse 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, administratieve diensten.

Klasse 16

55. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, gebruikswijze, bestemming, doelpubliek en distributiekanaal niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, noch zijn zij daarmee concurrerend of complementair daaraan.

56. Opposant betoogt dat als gevolg van het element TOYS in het betwiste teken, alle waren en diensten van dit teken betrekking hebben op speelgoed (zie punt 20), en dus soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht in klasse 28. Het Bureau volgt deze redenering niet, aangezien zulks niet blijkt uit de waren- en dienstenomschrijving en zoals gezegd de waren en diensten moeten worden vergeleken zoals deze zijn vermeld in de registers.

57. Opposant merkt terecht op dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid geen rekening hoeft te worden gehouden met de administratieve indeling in klassen (zie punt 21). Hieruit volgt evenwel niet dat waren of diensten in verschillende klassen per definitie soortgelijk zijn. Het spreekt voor zich dat de vergelijking moet worden toegespitst op elk specifiek geval, hetgeen duidelijk blijkt uit het door opposant gegeven voorbeeld.¹

Klasse 28

58. De waren *spellen en speelgoederen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

59. De waren *gymnastiek- en sportartikelen* van het betwiste teken zijn in hoge mate soortgelijk aan de waren *spellen en speelgoederen* van het ingeroepen recht. Spel en sport worden immers als staande uitdrukking vaak in één adem genoemd en deze waren worden doorgaans gebruikt ter ontspanning, als vrijetijdsbesteding en ter ontwikkeling of training van de geestelijke en lichamelijke vaardigheden. Velerlei identieke waren doen ten slotte zowel dienst als spel- dan wel als sportartikel (een speelbal, voetbal, springtouw, tennisracket...).

Klasse 35

60. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten zijn weliswaar eveneens gericht op de verkoop van goederen en allicht zal opposant bij het verrichten van deze diensten een administratie voeren, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de dienst van verweerder. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Ten slotte zij nog verwezen naar punt 56 hierboven, dat eveneens van toepassing is op deze dienstenomschrijving.

Conclusie

61. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor het overige niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

62. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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


¹ BBIE, Kir Dagboek, Oppositiebeslissing 2000840, 7 maart 2008; waren in klasse 16 van het betwiste teken: *Registratieboekje ter ondersteuning van diabetespatiënten in instellingen, alsmede leermiddelen (uitgezonderd toestellen) voor de patiënten zelf* versus waren in de klassen 5 en 10 van het ingeroepen recht.

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).

63. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

64. 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). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

65. Aangzien het gebruik van het tweede ingeroepen recht niet is aangetoond en de waren en diensten van het derde ingeroepen recht niet soortgelijk zijn bevonden, kan worden volstaan met de toetsing van het betwiste teken aan het eerste ingeroepen recht. De te vergelijken tekens zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TUPPER	

66. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van tien letters met een dubbele grijze omranding en in verschillende kleuren, namelijk afwisselend heldergroen, donkerblauw en vuurrood.

67. Weliswaar heeft bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement, omdat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, *SELENIUM-ACE*, T-312/03, 14 juli 2005), maar in casu springen de kleuren van het betwiste teken en met name het alternerend gebruik ervan visueel toch onmiskenbaar in het oog. Hierdoor kan niet zonder meer worden gezegd dat het eerste deel van dit teken (dat immers ook kan worden gelezen als *TOPPER TOYS*) slechts één letter verschilt van het ingeroepen recht. Bovendien valt meteen op dat het betwiste teken merkelijk langer is dan het ingeroepen recht. Dat de visuele gelijkenis mogelijk groter zou zijn wanneer de tekens in handschrift worden weergegeven (zie punt 16), doet niet terzake aangezien de tekens moeten worden vergeleken zoals ze zijn ingeschreven respectievelijk aangevraagd.

68. Anders dan opposant (zie punt 18), is het Bureau van oordeel dat de letters O en U in het Frans en het Nederlands auditief duidelijk verschillen en zeker niet quasi identiek worden uitgesproken. In casu zal de U in het ingeroepen recht nogal scherp worden uitgesproken (zoals in "hut" of in "vuur"), hetgeen

beslist een andere klank is dan de doffe O (als in "bot") bij het betwiste teken. Bovendien wordt het auditief verschil nog geaccentueerd door de alliteratie van de O in de eerste en de laatste lettergreep van het betwiste teken. Ten slotte telt dit teken een lettergreep meer dan het ingeroepen recht.

69. Op begripsmatig vlak heeft het ingeroepen geen betekenis; het is de naam van de oprichter van opposants prille rechtsvoorganger². De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Zo zal hij in het betwiste teken gemakkelijk de woorden TOPPER en TOYS herkennen en dit teken opvatten als "het beste speelgoed in zijn soort" of "het meest gevraagde speelgoed in zijn soort" (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk), zodat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

Conclusie

70. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. De punten van overeenkomst wegen niet op tegen de verschilpunten en dan met name de verschillende conceptuele perceptie door het in aanmerking komend publiek, waardoor de punten van overeenkomst worden geneutraliseerd.

Met betrekking tot het vierde ingeroepen recht (TUPPERWARE, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs):

71. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: VvP) beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis VvP, alsook in de richtlijnen (*Joint Recommendations*) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositieprocedure voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Beneluxopposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (zie ook oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

72. Opposant stelt dat zijn ingeschreven merk TUPPERWARE een ruime bekendheid geniet voor de waren in klasse 8 en 21. Uit zijn argumentatie valt niet op te maken of de algemene bekendheid van zijn vierde ingeroepen recht eveneens betrekking heeft op deze waren, dan wel zich tevens uitstrekt tot de waren in klasse 28 en de diensten in klasse 35. Het Bureau heeft het evenwel niet nodig geacht de algemene bekendheid nader te onderzoeken, nu de waren en diensten in de klassen 8, 21 en 35 niet

² <http://nl.wikipedia.org/wiki/Earl_Tupper>.

soortgelijk zijn bevonden en voor de waren in klasse 28 het gebruik niet is aangetoond, zodat van algemene bekendheid voor die waren ook geen sprake kan zijn.

A.3. Globale beoordeling

73. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

74. 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, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten waarvoor het gemiddeld aandachtsniveau van de consument normaal mag worden geacht.

75. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op een ruime bekendheid van zijn ingeroepen recht TUPPERWARE voor de waren in klasse 8 en 21 en voegt tal van stukken bij ter ondersteuning daarvan. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze nader te onderzoeken, aangezien de mogelijke bekendheid geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium en deze waren niet soortgelijk werden bevonden (zie in die zin HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000).

76. Het enige ingeroepen recht waarvan een deel van de waren identiek dan wel soortgelijk is aan de waren van het betwiste teken, stemt niet overeen met dit teken; van verwarringsgevaar kan derhalve geen sprake zijn.

B. Conclusie

77. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

78. De oppositie met nummer 2004809 wordt afgewezen.

79. Benelux depot 1189632 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

80. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 april 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier