

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007961**

**van 6 oktober 2014**

**Opposant:** **BRANTANO,**  
**naamloze vennootschap**  
Kwadelapstraat 2, Zuid II  
9320 Erembodegem  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 513198**

OSAGA

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 139386**

OSAGA

**Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 4992665**



*tegen*

**Verweerder:** **Frank Boschman**  
Guyotdreef 20  
2930 Brasschaat  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen,  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1250635**



**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 3 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klassen 18, 25 en 28. Het depot is onder nummer 1250635 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2012.

2. Op 28 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 513198 van het woordmerk OSAGA, ingediend op 30 juni 1992 en ingeschreven voor waren in de klasse 25;
- Europese inschrijving 139386 van het woordmerk OSAGA, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 10 mei 2001 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35;
- Europese inschrijving 4992665 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 3 april 2006 en ingeschreven op 13 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 oktober 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13

februari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 12 februari 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 februari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 15 april 2013 gereageerd op de argumenten van opposant. De verweerder heeft daarbij tevens verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen. De reactie en het verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 8 mei 2013, waarbij een termijn tot en met 8 juli 2013 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 8 juli 2013 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze werden op 9 juli 2013 doorgestuurd aan de verweerder, waarbij aan verweerder een termijn tot en met 9 september 2013 werd gegeven om te reageren op de ingediende bewijzen van gebruik.

12. De verweerder heeft op 6 september 2013 gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 23 september 2013 door het Bureau aan opposant verzonden.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant stelt vast dat de ingeroepen rechten Benelux inschrijving 513198 en Europese inschrijving 139386 bestaan uit het woord OSAGA in een standaard lettertype. Het ingeroepen recht Europese inschrijving 4992665 gecombineerd woord-/beeldmerk bestaat uit het woord OSAGA in een speciaal lettertype met een beeldmerk in de vorm van een gestileerde vogel in rood en zwart. Het lettertype is, volgens opposant, niet dusdanig onderscheidend dat het afdoet aan het onderscheidende karakter van het wordelement OSAGA. Bij gecombineerde woord-/beeldmerken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Gelet op het sobere figuratieve element, slechts bestaande uit een gestileerde vogel, geldt dit ook voor het derde ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk, aldus opposant.

17. Het betwiste teken bestaat, volgens opposant, uit het dominante woord OSAKA. Boven dit woord staat een beeldelement afgedrukt, bestaande uit een sterretje en twee tekens die op Aziatische tekens lijken. Achter het wordelement OSAKA staat in een zeer klein lettertype en verticaal "hockey". Horizontaal, en eveneens in een klein lettertype, staat ".com". Het wordelement OSAKA is het meest

dominante element van het betwiste teken, aangezien de Aziatische tekens geen betekenis hebben voor het Benelux publiek en de elementen "hockey" en ".com" een beschrijvende betekenis hebben. Opposant stelt dat het betwiste teken zal worden aangeduid als OSAKA.

18. Volgens opposant zijn de tekens auditief vrijwel identiek. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, waarbij de eerste twee lettergrepen "O" en "SA" identiek zijn. De derde en laatste lettergreep is zo goed als identiek aangezien de letters "G" en "K" in de Benelux nagenoeg op dezelfde wijze worden uitgesproken.

19. Visueel gezien, stelt opposant dat de tekens bijna identiek zijn, omdat vier van de vijf letters van de tekens overeenkomen.

20. Vanwege het feit dat de tekens auditief en visueel zo goed als identiek zijn, dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn, is er gevaar voor verwarring, aldus opposant.

21. Opposant stelt dat de waren in de klassen 18 en 25 identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 18 en 25 van het betwiste teken. De waren in klasse 28 lijken op het eerste gezicht minder soortgelijk, maar de gymnastiek- en sportartikelen zijn complementair aan (sport)schoenen en (sport)kleding, zodat gevaar voor verwarring niet te vermijden is.

22. De ingeroepen rechten dekken ook detailhandelsdiensten, waardoor de consument verward zou kunnen raken met betrekking tot de herkomst van de waren in de klasse 28, aldus opposant.

23. De ingeroepen rechten bestaan uit het woordelement OSAGA. Dit woord heeft geen enkele relatie met de aard of eigenschappen van de betreffende producten. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten daarom een groot onderscheidend vermogen.

24. Samenvattend stelt opposant dat gelet op de zeer sterke overeenstemming van de tekens OSAGA en OSAKA en de identieke respectievelijk in grote mate soortgelijke waren en diensten, er sprake is van direct verwarringsgevaar.

25. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

26. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Argumenten verweerder**

27. Verweerder voert allereerst aan dat het betwiste teken "OSAKA HOCKEY.COM" is en niet "OSAKA". De ingeroepen rechten zijn geregistreerd als woordmerk of in combinatie met een logo (VOGEL) dat duidelijk verschilt van het betwiste teken. De totaalindruk van beide tekens maakt duidelijk dat er meer verschillen zijn dan gelijkenissen. Er kan, volgens verweerder, derhalve geen sprake zijn van verwarring en derhalve ook niet van de mogelijkheid van associatie.

28. Op visueel vlak, zo stelt verweerder, werd het ingeroepen recht "OSAGA" als woordmerk ingediend of in combinatie met een logo "VOGEL", waarbij de letters "A" zijn versierd met een rode lijn. Het betwiste teken bestaat uit de woorden "OSAKA HOCKEY.COM", waarbij het lettertype geenszins te vergelijken is met het sierschrift van het derde ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk. Boven de woardelementen is een logo geplaatst, zijnde Japanse tekens.

29. Verweerder merkt op ten aanzien van de auditieve vergelijking dat vanwege het feit dat de onderscheidende elementen niet identiek zijn, er totaal geen sprake is van auditieve gelijkenis tussen de tekens "OSAGA" en "OSAKA HOCKEY.COM".

30. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het woord "OSAGA" geen betekenis heeft, terwijl het teken "OSAKA" verwijst naar de tweede grootste stad in Japan.

31. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik. Op basis van het overgelegde materiaal concludeert verweerder dat de ingeroepen rechten uitsluitend gebruikt worden voor de waren "schoenen" en niet voor de andere waren waarvoor de merken werden ingeschreven.

32. Gelet op het feit dat het aantal verschillen tussen beide tekens groter is dan het aantal gelijkenissen, het totaalbeeld van de tekens "OSAGA" en "OSAKA HOCKEY.COM" (+ logo) voldoende verschilt en het gebruik van de ingeroepen rechten enkel voor schoenen aangetoond kan worden, is er geen sprake van verwarring, aldus verweerder.

33. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie, gericht tegen alle waren van het bestreden teken, geheel af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

34. 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.

35. 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."

36. 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 Schuhfabrik Meyer, 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***

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

38. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

39. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen in het geding te brengen waaruit blijkt dat de merken waarop de oppositie gebaseerd is, ook feitelijk gebruikt worden (zie overweging 31). Het derde ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk, is echter nog niet gebruiksplichtig en het Bureau zal de vergelijking dan ook baseren op deze inschrijving.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 18 Tassen, handtassen, ceintuurs, koffers en kledinghoezen, alle voornoemde goederen zijn van leder of kunstleder.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, geen van de voornoemde goederen is van leder en/of versierd met bont of dierenhuiden.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
KI 35 Groothandel en detailhandel in tassen, handtassen, ceintuurs, koffers en kledinghoezen, alle voornoemde goederen zijn van leder of kunstleder; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, geen van de voornoemde goederen is van leder en/of versierd met bont of dierenhuiden; zakelijke bemiddeling in het kader van franchisecontracten met betrekking tot tassen, handtassen, ceintuurs, koffers en kledinghoezen, alle voornoemde goederen zijn van leder of kunstleder; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels, geen van de voornoemde goederen is van leder en/of versierd met bont of dierenhuiden.	

41. De waren “koffers” zijn in beide warenlijsten opgenomen en derhalve identiek. De waren “reiskoffers” zijn een species van het genus koffers en derhalve ook identiek.

42. De waren “dierenhuiden” zijn soortgelijk, dan wel complementair, aan de waren “kledingstukken” van het ingeroepen recht. Zo bestaan er natuurlijk bontjassen en allerlei kledingsaccessoires van bont zoals bijvoorbeeld stolas, bontkragen, pelsmutsen. Verder kan nog gedacht worden aan tassen met stukken van bont of koeienhuid, laarzen met koeienhuid, huid van een slang of konijnenbont. Dergelijke accessoires kunnen bijdragen aan het imago dat de consument ook met zijn kleding wil uitstralen (zie o.a. BBIE, oppositiebeslissing 2002109, Digo, 2 april 2009, en bevestigd in: Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, zaaknr. 200.035.180/01, 3 november 2009).

43. Dat de waren “kledingstukken” van het ingeroepen recht uitgerekend beperkt zijn door de toevoeging dat “geen van de voornoemde goederen van leder is en/of versierd met bont of dierenhuiden” doet in het onderhavige geval niet ter zake. De consument wordt immers geconfronteerd met de waar als zodanig en de aard, bestemming en het gebruik daarvan zijn doorslaggevend. Een jas blijft een jas, ongeacht het materiaal waarvan deze is gemaakt.

44. De waren “paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren” zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren of diensten in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar aard, bestemming en gebruik verschillen van die van het ingeroepen recht. Bovendien zijn zij noch concurrerend, noch complementair.

45. De waren “leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van het betwiste teken teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”.

#### *Klasse 25*

46. De waren “kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels” zijn identiek aan die van het ingeroepen recht. Weliswaar zijn de waren van het ingeroepen recht beperkt door de toevoeging “geen van de voornoemde goederen is van leder en/of versierd met bont of dierenhuiden”, evenwel zijn deze in hun aard, bestemming en gebruik identiek aan de waren van het bestreden depot (zie overweging 43).

#### *Klasse 28*

47. De waren “gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen” zijn licht soortgelijk aan de waren “kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, geen van de voornoemde goederen is van leder en/of versierd met bont of dierenhuiden”, aangezien de waren van het ingeroepen recht tevens sportkleding omvat en deze waren in veel gevallen worden verkocht in dezelfde winkels als de waren van het betwiste depot, te weten in sport(artikelen)winkels.



48. De waren "spellen, speelgoederen en versierselen voor kerstbomen" verschillen naar aard, gebruik en bestemming van die van de waren en diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve niet-soortgelijk.

#### *Conclusie*

49. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk. Een deel van de warenomschrijving van het betwiste teken is onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die waren kan soortgelijkheid niet worden uitgesloten.

#### **Vergelijking van de tekens**



50. 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 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).

51. 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.

52. 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

#### *Ingeroepen recht Europese inschrijving 4992665*

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

54. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord "OSAGA" in prominente sierletters, waarbij gebogen rode lijnen in de letters "A" in het oog springen. Het woord "OSAGA" wordt geflankeerd door een gestileerde vogel.

55. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord "OSAKA" dat prominent zichtbaar is door de opmaak in een groot lettertype. Boven de letter "O" is een asterisk weergegeven en boven de letters "SA" worden Japanse tekens afgebeeld. Achter het woord "OSAKA" wordt in kleine letters verticaal het woord "HOCKEY" weergegeven en horizontaal de aanduiding ".COM". De aanduidingen "HOCKEY" en ".COM" in het bestreden teken zijn positioneel en qua lettergrootte op een dusdanige wijze weergegeven, dat zij visueel ondergeschikt zijn aan het woord "OSAKA".

56. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat 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). Hoewel de visuele elementen in casu eveneens een rol spelen, zal de aandacht van de consument vooral uitgaan naar de wordelementen "OSAGA" en "OSAKA", welke dan ook de meest onderscheidende elementen van de beide tekens vormen. De beide woorden, bestaande uit vijf letters, verschillen slechts één letter van elkaar. De "G" van het ingeroepen recht, is bij het betreden teken op exact dezelfde positie een "K". Er is daardoor sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

57. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

58. De beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. De eerste twee lettergrepen van de beide tekens zijn identiek te weten "O" en "SA". De laatste lettergreep verschilt op slechts één letterpositie, te weten "GA" en "KA". Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als o:-sa:-Ga: of, met name door Franstaligen, als o:-sa:-ga:. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als o:-sa:-ka:. De identieke eerste lettergrepen, gelijkenis in het begin van de tekens, en het verwaarloosbare verschil in de uitspraak van de laatste lettergreep als ga: en ka: zorgt voor een sterke auditieve overeenstemming tussen de beide tekens.

59. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

60. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "OSAGA". In het Nederlands en het Frans heeft dit woord geen betekenis en is het dus een fantasiewoord.

61. Het bestreden teken bestaat uit het woord "OSAKA". Osaka is een plaats in Japan.

62. De aanduidingen "HOCKEY" en ".COM" in het bestreden teken zijn beschrijvend voor de waren waarvoor het teken werd gedeponeerd. De waren kunnen immers alle betrekking hebben op (de) hockey(sport) en de aanduiding .com zal uitsluitend worden gepercipieerd als internetextensie (gTLD).

63. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen om zodoende de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

64. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het betwiste teken weliswaar een vaststaande betekenis, maar niettemin stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

65. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Auditief is er sprake van een sterke mate van overeenstemming. Het Bureau is van mening dat, hoewel er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de beide tekens, dit verschil niet van dien aard is, dat het de visuele en (sterke) auditieve overeenstemming kan neutraliseren.

#### **A.2 Globale beoordeling**

66. 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.

67. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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, reeds geciteerd).

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

69. 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). Het Bureau stelt vast dat voor de te vergelijken waren geen verhoogd aandachtsniveau geldt. Derhalve moet worden uitgegaan van het normale aandachtsniveau van de gemiddelde consument.

70. 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). Opposant stelt dat het woordelement "OSAGA" geen enkele relatie heeft met de aard of eigenschappen van de betreffende waren en de ingeroepen rechten daarom van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

71. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau, gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens, dat het publiek, ten aanzien van de identieke of soortgelijke waren en de te vaag geformuleerde waren, waarvoor soortgelijkheid niet kan worden uitgesloten, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## **B. Conclusie**

72. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot een deel van de waren waarvoor het betwiste teken werd gedeponereerd.

73. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen op grond van het derde, niet-gebruiksplichtige, ingeroepen recht. Het Bureau komt niet meer toe aan een vergelijking van het betwiste teken en de overige ingeroepen rechten, want zelfs indien de bewijzen van gebruik overtuigend zouden aantonen dat het eerste en het tweede ingeroepen recht normaal gebruikt zouden zijn, voor alle waren en diensten waarvoor de beide tekens werden ingeschreven, zou de vergelijking van de waren en diensten, niet tot een andere uitkomst van de beslissing kunnen leiden. Het derde, niet-gebruiksplichtige, ingeroepen recht is namelijk ingeschreven voor een breder spectrum van waren en diensten dan het eerste en het tweede ingeroepen recht.

74. Gezien het voorgaande kan een beoordeling van de bewijzen van gebruik inzake het eerste en het tweede ingeroepen achterwege blijven.

## **IV. BESLUIT**

75. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Benelux merkaanvraag met nummer 1250635 wordt niet ingeschreven voor de waren:

- Klasse 18: Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers.
- Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
- Klasse 28: Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.

77. Benelux merkaanvraag met nummer 1250635 wordt wel ingeschreven voor de waren:

- Klasse 18: Paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
- Klasse 28: Spellen, speelgoederen; versierselen voor kerstbomen.

78. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 6 oktober 2014

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul