



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008336

van 05 mei 2014

Opposant: **Columbia Sportswear Company**
14375 N.W. Science Park Drive
97229 Portland, Oregon
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **ARNOLD & SIEDSMA**
Meir 24 bus 17
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 10872745**
BUGABOO

tegen

Verweerder: **Royalty Bugaboo GmbH**
Schmidgasse 3
6300 Zug
Zwitserland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1258581**
BUGABOO

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

1. Op 23 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BUGABOO voor waren en diensten in de klassen 12, 18 en 35. Dit depot is onder nummer 1258581 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 november 2012.
2. Op 28 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 10872745 van het woordmerk BUGABOO, ingediend op 10 mei 2012 en ingeschreven op 1 november 2012 voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 20.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 18 en 35 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
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 1 februari 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 7 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 10 juni 2013 diende opposant nog een aanvulling op de eerder ingediende argumenten in.
10. Aangezien deze aanvulling ontvangen werd binnen de oorspronkelijk voorziene termijn en de termijn nog niet was overgegaan aan verweerder (het Bureau had de argumenten nog niet doorgestuurd), werden de argumenten van opposant, alsook deze aanvulling op 11 juni 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 augustus is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 12 augustus 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 11 augustus 2013 op een zondag viel, is deze reactie overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ontvangen. De reactie van verweerder werd op 14 augustus 2013 doorgezonden aan opposant.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van opposant

15. Opposant gaat in eerste instantie kort in op zijn activiteiten, historiek en andere merkregistraties met geldigheid in de Benelux. Door het langdurige gebruik van de merknaam 'BUGABOO' in de Benelux en het grote succes meent opposant dat dit merk een begrip is geworden in de branche. In zijn aanvullend stuk onderbouwt hij dit door verkoopcijfers voor de Benelux in te dienen met betrekking tot 2011 en 2012.

16. Inzake de vergelijking van de tekens stelt opposant dat deze identiek zijn.

17. Met betrekking tot de waren en diensten in kwestie meent opposant dat door de ruime formulering van de diensten in klasse 35 van het bestreden depot er sprake kan zijn soortgelijkheid vanwege de complementariteit tussen de waren van opposant en deze diensten van verweerder. Daarnaast zijn de waren van opposant in klasse 18 naar oordeel van deze laatste identiek of minstens in hoge mate soortgelijk aan de waren in klasse 18 van verweerder.

18. Het aandachtsniveau acht opposant niet hoger dan gemiddeld. Het kan dan ook volgens opposant niet worden uitgesloten dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het publiek zou de waren van verweerder in klasse 18 als een uitbreiding kunnen zien van het assortiment van opposant.

19. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Samen met opposant ziet verweerder een overlapping van de waren 'koffers, tassen, reistassen, rugzakken'. Echter voor de overige waren uit klasse 18 meent verweerder dat er – in tegenstelling tot hetgeen opposant poneert – geen sprake is van soortgelijkheid. Deze waren zijn naar hun aard, wijze van gebruik en bestemming verschillend van de waren van de ingeroepen registratie en zijn noch complementair aan noch concurrerend met deze laatstgenoemde waren. Voorts is het verweerder niet helemaal duidelijk waarom de oppositie eveneens is gebaseerd op de klassen 9, 14 en 20 van het ingeroepen recht. De waren uit deze klassen zijn immers naar oordeel van verweerder in de verste verte niet soortgelijk aan de waren en diensten van verweerder. Het argument van opposant inzake de soortgelijkheid met diensten uit klasse 35 vanwege de ruime formulering gaat volgens verweerder eveneens niet op.

21. Concluderend stelt verweerder dat er hooguit soortgelijkheid kan worden gevonden in klasse 18 voor de waren 'koffers, tassen, reistassen, rugzakken'.

22. Aangezien het merendeel van de waren en diensten niet gelijksoortig is, kan de vergelijking van de merken volgens verweerder achterwege blijven. Immers, om gevaar voor verwarring te kunnen vaststellen is zowel overeenstemming tussen de waren en diensten als tussen de tekens vereist.

23. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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 tekens

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BUGABOO	BUGABOO

29. Merk en teken zijn identieke woordmerken.

Vergelijking van de waren en diensten

30. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Brillen, zonnebrillen, brilmonturen, brillenetuis, zonnebrillen, etuis en koordjes voor brillen, integrale brillen, brilmonturen.	
KI 14 Horloges en chronometrische instrumenten, medaillons, spelden van edele metalen, dasspelden.	
KI 18 Rugzakken en reistassen voor actieve buiten- en sportactiviteiten; alle voornoemde goederen met uitzondering van fietstassen.	KI 18 Koffers, boodschappenkar, tassen, reistassen, rugzakken, verzorgingstassen voor baby's, luiertassen voor baby's; paraplu's en parasols, waaronder parasols bestemd voor kinderwagens en buggy's; textieldoeken en textielbanden voor het dragen van baby's en kinderen voor zover niet begrepen in andere klassen; draagzakken en draagrekken voor het dragen van baby's en kinderen.
KI 20 Slaapzakken voor het kamperen.	
	KI 35 Reclame en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en commerciële zaken; marketing; het verschaffen van handelsinformatie; voornoemde diensten ook langs elektronische weg, zoals het internet;

	zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop van diverse producten alsmede het bijeenbrengen van derden ten behoeve van de aankoop en verkoop van diverse producten, ook langs elektronische weg, zoals het internet.
--	--

Klasse 18

33. De waren "*reistassen*" en "*rugzakken*" komen identiek voor in de warenlijst van merk en teken. De toevoeging in het ingeroepen recht dat deze bestemd zijn voor actieve buiten- en sportactiviteiten zorgt er niet voor dat de aard anders wordt. Bovendien kunnen de reistassen en rugzakken van verweerder eveneens bestemd zijn voor actieve buiten- en sportactiviteiten.

34. De waren "*koffers, tassen*" van het bestreden teken delen eenzelfde doel als de waren in klasse 18 van opposant, namelijk het vervoeren van zaken wanneer men zich verplaatst. Bovendien zijn de tassen een genus van het species reistassen, waardoor er zelfs sprake kan zijn van identiteit tussen deze beide waren. Ten slotte worden deze waren via dezelfde distributiekanaalen en verkooppunten verkocht en kunnen ze concurrerend zijn. Er is dus sprake van identiteit, dan wel minstens soortgelijkheid.

35. Bovendien zijn partijen het klaarblijkelijk eens over de soortgelijkheid van de waren "*koffers, tassen, reistassen, rugzakken*" (zie supra, punten 20-21).

36. De overige waren in klasse 18 van het bestreden teken acht het Bureau niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Zo zijn de bestemming van de waren "*booschappenkar, verzorgingstassen voor baby's, luiertassen voor baby's*" duidelijk verschillend van deze van opposant. Hetzelfde geldt voor de "*paraplu's en parasols, waaronder parasols bestemd voor kinderwagens en buggy's; textieldoeken en textielbanden voor het dragen van baby's en kinderen voor zover niet begrepen in andere klassen; draagzakken en draagrekken voor het dragen van baby's en kinderen*", waarbij nog opgemerkt kan worden dat er voor deze laatste ook geen overlap in aard is, noch in concurrerend of complementair karakter. Tevens worden deze niet verhandeld via dezelfde distributiekanaalen.

37. De waren in klasse 18 zijn deels identiek, deels soortgelijk en deel niet soortgelijk.

Klasse 35

38. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

39. De diensten "*reclame en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en commerciële zaken; marketing; het verschaffen van handelsinformatie; voornoemde diensten ook langs elektronische weg, zoals het internet*" zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Weliswaar zal een onderneming die waren uit de

klassen 9, 14, 18 en 20 op de markt brengt wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met de diensten van verweerder, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken, administratie en marketing voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden 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 waren van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

40. De overige diensten, te weten "*zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop van diverse producten alsmede het bijeenbrengen van derden ten behoeve van de aankoop en verkoop van diverse producten, ook langs elektronische weg, zoals het internet*", zijn door het gebruik van de term "diverse producten" naar oordeel van het Bureau dermate vaag dat deze ook de waren van opposant kunnen omvatten, waardoor complementariteit niet valt uit te sluiten.

41. De diensten in klasse 35 zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Conclusie

42. De waren in klasse 18 zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De diensten in klasse 35 zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

43. 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.

44. 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, beide reeds geciteerd).

45. 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). De soortgelijk bevonden waren en diensten zijn gericht op een ruim publiek, waarbij niet kan worden vastgesteld dat er voor deze waren en diensten sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij dit publiek.

46. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid werd gesteld, maar onvoldoende onderbouwd. Het louter indienen van verkoopcijfers voor de jaren 2011 en 2012 in de Benelux zonder enige verdere onderbouwing of duiding, is onvoldoende om vast te kunnen

stellen dat er sprake is van een sterkere onderscheidingskracht. Bovendien zou een dergelijke sterkere onderscheidingskracht in casu geen invloed hebben op de uitkomst van deze beslissing.

47. De tekens zijn identiek en een deel van de waren en diensten is identiek of minstens soortgelijk. Derhalve dient vastgesteld te worden dat voor wat betreft deze identieke en soortgelijke waren in kwestie, het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identiek en soortgelijk bevonden waren en diensten.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2008336 wordt gedeeltelijk toegewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1258581 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 18: Koffers, tassen, reistassen, rugzakken.
- Klasse 35: Zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop van diverse producten alsmede het bijeenbrengen van derden ten behoeve van de aankoop en verkoop van diverse producten, ook langs elektronische weg, zoals het internet.

52. Het Benelux depot met nummer 1258581 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

- Klasse 12 (*alle waren*)
- Klasse 18: Boodschappenkar, verzorgingstassen voor baby's, luiertassen voor baby's; paraplu's en parasols, waaronder parasols bestemd voor kinderwagens en buggy's; textieldoeken en textielbanden voor het dragen van baby's en kinderen voor zover niet begrepen in andere klassen; draagzakken en draagrekken voor het dragen van baby's en kinderen.
- Klasse 35: Reclame en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en commerciële zaken; marketing; het verschaffen van handelsinformatie; voornoemde diensten ook langs elektronische weg, zoals het internet.

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

Den Haag, 05 mei 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard