

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2010638**

**van 6 april 2017**

- Opposant:** **Bata Brands SA**  
Avenue de Rhodanie 70  
1007 Lausanne  
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**  
Drentsestraat 4  
3812 EH Amersfoort  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 96041**  
BATA
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 55440**  
***Bata***  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Batavia Stad Outlet Shopping B.V.**  
Weena 210  
3012 NJ Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1300067**  
BATAVIA

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 november 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BATAVIA voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 43 en 45. Het depot is onder nummer 1300067 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 december 2014.

2. Op 9 februari 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Benelux inschrijving 96041 van het woordmerk BATA, ingediend op 17 december 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 25, 26 en 27;
- Benelux inschrijving 55440 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

***Bata***

, ingediend op 27 juli 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 25, 27 en 28.

3. De ingeroepen rechten van opposant zijn gedurende de oppositie overgedragen, dit is bevestigd aan partijen op 10 december 2015. Hiermee treedt de nieuwe firma in de rechten van de oorspronkelijk indiener van de oppositie. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren klasse 25 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 25 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 13 februari 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op gezamenlijk verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 24 augustus 2016.

8. Op 22 november 2016 is het bestreden teken overdragen. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe deposant niet in de plaats zou komen van de eerdere deposant, vervangt de nieuwe deposant de eerdere als verweerder.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

10. 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

11. De eerste vier letters van het bestreden teken, BATA, zijn identiek aan de ingeroepen rechten. Het eerste deel is volgens opposant in het algemeen het meest dominante deel en trekt gewoonlijk de meeste aandacht. Er bestaat dan ook een sterke visuele en auditieve overeenkomst tussen de merken en het teken, aldus opposant. BATA is een fantasiewoord en heeft geen betekenis. De naam BATAVIA kan volgens opposant worden opgevat als een verwijzing naar de oude naam van de Indonesische hoofdstad Jakarta, maar dit is volgens opposant waarschijnlijk slechts bij een klein deel van het in aanmerking komend publiek bekend. Voor het overige deel zal het eveneens als een fantasiewoord worden opgevat.

12. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten door intensief gebruik een grote bekendheid en reputatie verworven. Dit blijkt volgens hem alleen al uit het feit dat de ingeroepen merken rechten hebben verkregen die dateren van voor de invoering van de Benelux merkenwet in 1971. Verder zet opposant uiteen dat er zo'n 4900 BATA-winkels zijn in 70 landen, hij verwijst naar de website ter ondersteuning van deze stelling. De merken beschikken over een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant.

13. De waren in klasse 25 van opposant en verweerder zijn volgens opposant identiek.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 25 en verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder beschouwt beide ingeroepen rechten als één, aangezien de schrijfwijze van het gecombineerde woord-/beeldmerk te verwaarlozen is. Ondanks het feit dat merk en teken de eerste vier letters delen, kan volgens verweerder niet voorbij worden gegaan aan het feit dat het bestreden teken aanmerkelijk langer is. Visueel en auditief komt de totaalindruk van merk en teken volgens hem dan ook niet overeen. Opposant geeft aan dat BATA een fantasiewoord is, aldus verweerder. De naam Batavia daarentegen heeft meerdere betekenissen; de hoofdstad van Nederlands-Indië tot de onafhankelijkheid van Indonesië en de naam van een Nederlands schip, waarvan de replica in Lelystad ligt. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis wel onmiddellijk zal herkennen. Hierdoor is er volgens verweerder sprake van neutralisering van de eventuele geringe overeenkomsten en zijn de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat voor zover er vastgesteld zou worden dat bepaalde waren soortgelijk of identiek zouden zijn, daaraan niet de conclusie verbonden kan worden dat er verwarringsgevaar bestaat. De tekens stemmen namelijk niet overeen.

17. Met betrekking tot de stelling van opposant inzake de bekendheid van de ingeroepen rechten, merkt verweerder op dat deze stelling niet nader onderzocht hoeft te worden, nu zij niet meer van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

18. Verweerder is van mening dat er geen verwarringsgevaar bestaat en dat de oppositie dient te worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

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

19. 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.

20. 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."


21. 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***

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BATA  	BATAVIA

25. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, BATA. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "Bata" in een gestileerd lettertype. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van mening dat bij het ingeroepen recht uitsluitend het woord in aanmerking genomen moet worden bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008). Het Bureau zal dan ook in enkelvoud refereren aan de ingeroepen rechten.

26. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zeven letters, BATAVIA.

27. Hoewel een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), moet opgemerkt worden dat dit niet in alle gevallen kan opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007).

28. Gelet op het feit dat het ingeroepen recht in casu kort is, zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. Op visueel vlak verschilt de totaalindruk van merk en teken met name door het verschil in lengte (zie in die zin ook Gerechtshof Den Haag, 200.012.035/01, Ottomania, 7 juli 2009) en het verschillende einde.

29. Op auditief vlak beginnen merk en teken weliswaar met het element „BATA”, maar door de toevoeging van het element „VIA” in het bestreden teken wordt een onderscheid tussen de tekens gecreëerd. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als een kort woord, BAA-TAA in twee lettergrepen. Het ingeroepen recht zal in vier lettergrepen worden uitgesproken BAA-TAA-VIE-JAA. De cadans en het klankritme zijn derhalve verschillend.

30. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis in één van de Beneluxtalen. Het bestreden teken heeft wel een betekenis; tot de onafhankelijkheid van Indonesië, was het de naam van de hoofdstad van Nederlands-Indië. Ook is het de naam van een bekend VOC schip. Het Bureau is van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis kent. In dat geval zijn merk en teken niet overeenstemmend. Voor het deel van het in aanmerking komend publiek dat deze betekenissen niet kent, zal BATAVIA worden opgevat als een fantasiewoord, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, en dit aspect dus geen rol speelt in de beoordeling.

31. Aangezien het bestreden teken een kort merk betreft en het ingeroepen recht aanzienlijk langer is, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek zijn merk en teken niet overeenstemmend en voor een deel van het in aanmerking komend publiek speelt een begripsmatige vergelijking geen rol. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

### **Vergelijking van de waren**

32. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 25 Schoeisel; kousen, sokken, inlegzolen, rubberzolen en -hakken; plastic zolen en hakken.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs; sjaals; ondergoed; lingerie.

### **C. Conclusie**

33. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan een beoordeling van de gestelde bekendheid (zie overweging 12). De bekendheid werd overigens niet met stukken onderbouwd, opposant heeft enkel verwezen naar de website [www.bata.com](http://www.bata.com) en deze enkele verwijzing is niet voldoende om bekendheid aan te nemen (zie in de zin ook BBIE oppositiebeslissing Andrea Ventura, 2004006 van 5 juli 2011).

34. Er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010 en HvJEU, Marca mode, reeds aangehaald).

### **IV. BESLUIT**

35. De oppositie met nummer 2010638 wordt afgewezen.

36. Benelux depot 1300067 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

37. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 april 2017

Saskia Smits  
*(rapporteur)*

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rémy Kohlsaet