



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011241
van 12 december 2017

Opposant: **Karhu Holding B.V.**
Karel Doormanstraat 32
3012 GJ Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht 1: **KARHU** (Uniemerkt 8639395)
Ingeroepen recht 2: **KARHU** (Uniemerkt 6954903)

tegen

Verweerder: **CKL HOLDINGS N.V.**
Kaasrui 12
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Kaoru** (Benelux depot 1310182)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Kaoru voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 43 en 45. Dit depot is onder nummer 1310182 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juli 2015.
2. Op 15 september 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Uniemerkt 8639395 van het woordmerk KARHU, ingediend op 26 oktober 2009 en ingeschreven op 17 augustus 2010 voor waren in de klassen 9, 12 en 16;
 - Uniemerkt 6954903 van het woordmerk KARHU, ingediend op 30 mei 2008 en ingeschreven op 15 juli 2010 voor waren in de klassen 18, 25 en 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 9, 16, 18, 25 en 28 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 9, 16, 18, 25 en 28 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 18 september 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 29 december 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt vast dat beide tekens uit vijf letters bestaan, waarvan vier identiek zijn. Het verschil van slechts één letter in het midden van de tekens is volgens hem onvoldoende om voor een verschillende totaalindruk te zorgen. De consument let immers niet op de details van de tekens. Opposant concludeert dan ook dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.
10. Auditief is de eerste lettergreep van de tekens identiek, gevolgd door de eveneens identieke rollende letter R en ten slotte wordt ook het laatste deel van de tekens op dezelfde wijze uitgesproken, namelijk als [oe]. De conclusie is volgens opposant dat de tekens op auditief vlak eveneens in sterke mate overeenstemmen.

11. Opposant licht toe dat KARHU in het Fins staat voor “bruine beer” en dat KAORU een Japanse naam is. Het Beneluxpubliek is evenwel noch vertrouwd met het Fins noch met het Japans, zodat het beide woorden zal opvatten als een fantasiewoord. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant dan ook niet mogelijk.

12. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel complementair aan de waren waarop de oppositie berust, aldus opposant.

13. Opposant wijst erop dat de ingeroepen rechten van huis uit een grote onderscheidingskracht bezitten, aangezien ze geen betekenis hebben en op geen enkele wijze beschrijvend zijn voor de waren in kwestie. Ook is het merk kort en krachtig en door al deze factoren genieten ze een ruimere beschermingsomvang.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik overgelegd met een toelichting en tevens een reactie op de argumenten van verweerder.

15. Op grond van deze argumenten verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het betwiste teken af te wijzen voor de waren waartegen de oppositie is gericht en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

16. Hoewel beide tekens beginnen met de lettercombinatie KA, zijn ze in hun totaalindruk visueel en auditief toch verschillend, zo meent verweerder.

17. Wat de conceptuele vergelijking betreft, verwijst hij naar de reeds door opposant gesignaleerde betekenissen en voegt daaraan toe dat het betwiste teken ook “geur” betekent in het Japans. Gelet op de geografische nabijheid van Finland en de Benelux, acht verweerder het niet al te vergezocht dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek bekend is met het Fins. Bovendien zal de consument, in een steeds meer globaliserende samenleving, redelijk goed geïnformeerd zijn over andere culturen en talen, en waar nodig de betekenis of herkomst van een woord uit nieuwsgierigheid opzoeken. Verweerder concludeert dan ook dat de tekens in de beleving van het in aanmerking komend publiek begripsmatig verschillend zijn.

18. Verweerder ziet wel enige soortgelijkheid tussen sommige van de betrokken waren, maar beslist niet voor alle en volgens hem kan het niet zo zijn dat opposant met zijn registraties een monopolie heeft verworven op al deze waren.

19. Volgens verweerder zijn de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar ingeschreven en daarom verzoekt hij opposant om bewijzen van gebruik in te dienen.

20. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat deze uitsluitend betrekking hebben op schoeisel en dat in het geheel geen stukken zijn ingediend met betrekking tot de andere waren waarop de oppositie is gebaseerd. Verder blijkt volgens verweerder uit de facturen niet dat het ingeroepen recht ook daadwerkelijk is gebruikt voor de daarop vermelde producten. Ten slotte is verweerder van oordeel dat de overige ingediende stukken onvoldoende inzicht geven over de plaats en de duur van het gebruik.

21. In zijn reactie op de bewijzen van gebruik gaat verweerder op zijn beurt in op de aanvullende argumenten van opposant.

22. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau op die grond de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

23. 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, dient het ingeroepen merk 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.

24. Aangezien het tweede ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbeelden met betrekking tot dit recht gegrond.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 17 juli 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 17 juli 2010 tot 17 juli 2015.

26. 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.

27. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

28. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

30. Het ingeroepen recht is een Uniemark (voorheen: “Gemeenschapsmerk”). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het Unie (hierna: “GMVo.”). Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemark”, luidt als volgt:

“Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie 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.”

31. 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 uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerken 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.”

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken 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 (zie in die zin ook GEU, Silente porte & porte, T-386/16, 6 oktober 2017).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn tweede ingeroepen recht:

- 1) Facturen en toelichtingen daarbij;
- 2) Prints van opposants website;
- 3) Marketingmateriaal.

34. Met verweerder (zie punt 20) stelt het Bureau vast dat de ingediende stukken slechts betrekking hebben op schoeisel en het voegt daaraan toe dat ze uitsluitend zien op sportschoeisel. Daarmee staat reeds vast dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd.

35. Anders dan verweerder (eveneens punt 20) komt het Bureau tot de bevinding dat de facturen wel degelijk betrekking hebben op het ingeroepen recht. Uit de bijgevoegde toelichtingen blijkt namelijk dat de productcodes op de facturen overeenstemmen met die van de afgebeelde sportschoenen, en daarop staat inderdaad het ingeroepen recht.

36. De facturen beslaan de periode van augustus 2011 tot augustus 2015, dat is dus grosso modo de relevante periode. Het aantal facturen is beperkt (20) en zo ook de omzet over genoemde periode: 1.052 paar schoenen voor een totaal bedrag van € 51.843. De facturen zijn uitsluitend gericht aan (deels dezelfde) afnemers in België en in Nederland.

37. Bij de beoordeling van het normaal gebruik van een Uniemerken moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de betrokken markt en de aard van de door het merk beschermde waren. In casu betreft het sportschoenen, een vrij courant gebruiksgoed, zeker nu dit schoeisel niet enkel door actieve sporters wordt gedragen, maar thans ook als onderdeel van informele of vrijetijdskledij. Van dergelijke waren mag derhalve een substantiële afzet worden verwacht in een aanmerkelijk deel van de Unie. De markt voor deze waren is uit zijn aard immers niet territoriaal beperkt en ook niet onderworpen aan bijvoorbeeld specifieke nationale regelgeving, die de afzet in bepaalde delen van de Unie in de weg zou kunnen staan.

38. Echter, gebruik in andere landen van de Unie dan België en Nederland is niet aangetoond, zodat moet worden geconcludeerd dat dit gebruik niet kan gelden als een normaal gebruik binnen de Unie. Maar zelfs als dit gebruik over meerdere landen van de Unie had plaatsgevonden, dan nog valt te betwijfelen of de genoemde omzetcijfers, gezien de potentiële markt voor sportschoenen in de Europese Unie, zouden volstaan om het normale instandhoudende gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

39. De prints van opposants website tonen aan dat aldaar online sportschoeisel kan worden aangeschaft, maar geven geen inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht.

40. Het marketingmateriaal bevat aanprijzende informatie over de door opposant aangeboden sportschoenen, maar biedt geen inzicht in de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht.

Conclusie

41. De ingediende bewijzen van gebruik zien uitsluitend op de verkoop van sportschoenen in België en Nederland. Gelet op de betrokken waren kan dit niet gelden als normaal gebruik in de Europese Unie, nog afgezien van de beperkte omzetcijfers die blijken uit het bewijsmateriaal.

42. Voor de overige waren waarvoor dit ingeroepen recht is ingeschreven, is in het geheel geen bewijsmateriaal ingediend, zodat dit ingeroepen recht buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling, en de beslissing uitsluitend wordt genomen op basis van het eerste ingeroepen recht. Dit is immers pas ingeschreven op 17 augustus 2010 en was dus ten tijde van publicatie van het betwiste depot (17 juli 2015) nog niet gebruiksplchtig.

A.2 Verwarringsgevaar

43. 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.

44. 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."

45. 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

46. 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).

47. 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).

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KARHU	Kaoru

Visuele vergelijking

49. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van vijf letters. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste twee letters van de tekens identiek, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

50. Daarnaast is ook de laatste letter identiek en bevatten beide tekens nog de letter R, zij het niet op dezelfde positie. Ten slotte bevatten de tekens één verschillende letter namelijk de H versus de O. Al met al zijn er dus meer punten van overeenstemming dan van verschil.

51. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

52. Op auditief vlak legt de verschillende letter H in het ingeroepen recht geen gewicht in de schaal, aangezien zij niet wordt uitgesproken. De letter O van het betwiste teken wel, maar behalve wanneer er de

klemtoon op wordt gelegd, niet prominent. In de overige gevallen is de uitspraak van de tekens erg gelijkend. In dit verband zij er nog op gewezen dat het verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds volstaat (zie GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

53. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

54. Partijen zijn het erover eens dat de tekens staan voor respectievelijk een Fins en Japans woord (of een Japanse naam). Met opposant (zie punt 11) houdt het Bureau het er echter op dat het gemiddelde Beneluxpubliek niet bekend is met deze talen. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de doorsnee consument een merk niet steeds zal analyseren (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005), laat staan de mogelijke betekenis ervan steeds zal opzoeken, zoals verweerder suggereert (zie punt 17).

55. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

56. Visueel en auditief zijn de tekens overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren

57. 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).

58. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en die waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Optische artikelen; brillen; antiverblindingsbrillen; zonnebrillen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen; etuis, speciaal voor beschermende hoofddeksels met brillen en zonnebrillen; beschermende helmen; helmen voor wielrenners; kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels ter bescherming tegen ongevallen; reflecterende banden, banden, tuigen en kledingstukken ter bescherming tegen ongevallen of verwondingen en alle voor gebruik door fietsers.	Class 9 Optical, signalling, supervision apparatus and instruments. <i>Optische, signalerings-, inspectietoestellen en – instrumenten.</i>
Klasse 16 Schrijfbehoeften; agenda's en dagboeken; kalenders; notitieboekjes, adresboeken, schrijfinstrumenten; pennen en potloden.	Class 16 Paper and cardboard; photographs; adhesives for stationery or household purposes; office requisites (except furniture); stickers; writing

	<p>implements, ball-point pens and fountain pens; pencil cases.</p> <p><i>Papier en karton; foto's; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); stickers; schrijfinstrumenten; balpennen en vulpennen; pennendoosjes.</i></p>
	<p>Class 18 Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks, whips, harness and saddlery, travelling bags, shopping bags, bags for sports, leisure bags, briefcases, garment bags, rucksacks, small goods of leather, namely purses and pocket wallets; key cases.</p> <p><i>Leder en kunstleder; dierenhuiden; bagage en draagtassen; paraplu's en parasols; wandelstokken; zweepen, tuig- en zadelmakerswerk; reistassen, boodschappentassen, sporttassen, vrijetijdstassen, aktentassen, kledinghoezen, rugzakken, Halsbanden, riemen en kleding voor dieren; kleine lederwaren, namelijk beurzen en portefeuilles.</i></p>
	<p>Class 25 Clothing, footwear, headgear (excluding stockings, socks, leotards, tights and corsets).</p> <p><i>Kleding, schoeisel, hoofddeksels (met uitzondering van kousen, sokken, body's, panty's en korsetten).</i></p>
	<p>Class 28 Games; toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.</p> <p><i>Spellen; speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.</i></p>
	<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

Klasse 9

60. De waren *optische toestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *optische artikelen* van het ingeroepen recht. Weliswaar blijkt uit de gegeven omschrijvingen niet welke producten in concreto worden bedoeld en ook valt er een nuance aan te merken tussen de aanduidingen "artikelen", "toestellen" en "instrumenten", maar het zijn alle hulpmiddelen die eenzelfde doel dienen, namelijk het gedrag van licht manipuleren om het gewenste resultaat te bereiken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Optisch_instrument), waarbij onder meer te denken valt aan een verrekijker, een telescoop of een microscoop. Afhankelijk van de benaderingswijze zullen deze objecten nu eens worden aangeduid als "toestel", dan weer als "instrument" of als

“artikel”, waarbij nog zij aangestipt dat deze laatste categorie de zeer algemene aanduiding kan zijn voor “koop- of handelswaar” (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal en Groot woordenboek Engels-Nederlands).

61. De waren *signallerings toestellen en –instrumenten* van het betwiste teken worden in de literatuur ter zake nader omschreven als *items that give off warnings or transmit information*.¹ De aard en de wijze van functioneren van deze waren is een heel andere dan die van de waren van het ingeroepen recht. De waren *reflecterende banden voor gebruik door fietsers* van het ingeroepen recht beogen weliswaar ook naderend onheil (ongevallen) te voorkomen, maar zij doen dat passief (door de fietser te doen opvallen), terwijl de signallerings toestellen en –instrumenten actief ingrijpen door zelf een signaal uit te zenden. Laatstgenoemde waren zullen dan ook veelal elektrisch of elektronisch functioneren, terwijl die van het ingeroepen recht louter bestaan uit een reflecterend materiaal dat gemakkelijk is aan te brengen op kleding (of op de fiets zelf). Bovendien worden deze waren niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten, zodat de consument er niet eenzelfde origine zal aan toedichten. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

62. De waren *inspectietoestellen en –instrumenten* van het betwiste teken refereren volgens de zojuist aangehaalde bron aan *devices that provide a supervisory control of goods or functions*.² Als voorbeelden worden op de aangehaalde plaats gegeven: valsgelddetectors, gasanalyse-instrumenten, schouwlampen en frankeringscontroletoestellen. Deze waren zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en gebruiksdoel verschillend van de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 16

63. De waren *schrijfinstrumenten* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

64. De waren *papier en karton, balpennen, vulpennen en pennendoosjes* van het betwiste teken zijn alle een species van het genus *schrijfbehoeften* van het ingeroepen recht, in Van Dale gedefinieerd als “al wat om te schrijven nodig is (papier, inkt, pennen enz.)” en zijn dus identiek daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

65. De waren *kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)* van het betwiste teken omvatten alle waren van het ingeroepen recht in deze klasse en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

66. De waren *foto's, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding en stickers* van het betwiste teken zijn naar hun aard verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Evenals deze laatste behoren ze weliswaar ook tot de categorie van kantoorartikelen, maar uit hun nadere specificatie blijkt dat zij een ander gebruik kennen dan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

Klassen 18, 25 en 28

67. De waren van het betwiste teken in deze klassen zijn naar hun aard, bestemming en doel verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Deze waren worden doorgaans ook aangeboden door andere ondernemingen en kennen een ander doelpubliek. Ten slotte zijn deze waren noch complementair aan noch concurrerend met de waren van het ingeroepen recht. Opposant heeft deze waren overigens alleen vergeleken met die van het tweede ingeroepen recht – waarvoor geen (instandhoudend) gebruik is aangetoond – en geen soortgelijkheid gesteld met de waren van het eerste ingeroepen recht.

¹ Jessie N. Roberts, *International Trademark Classification. A Guide to the Nice Agreement*. Oxford University Press, 2012, p. 73.

² *Ibidem*.

Conclusie

68. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

69. 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.

70. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om courante gebruiksgoederen die bestemd zijn voor de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

71. 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, beide reeds geciteerd).

72. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Opposant beroept zich erop dat de ingeroepen rechten van huis uit een grote onderscheidingskracht bezitten, aangezien ze geen betekenis hebben en op geen enkele wijze beschrijvend zijn voor de waren in kwestie. Het Bureau wijst er evenwel op dat dit inherente voorwaarden zijn om als merk te kunnen worden ingeschreven (zie artikel 2.11 BVIE en in die zin ook Gerechtshof 'sGravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010).

73. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

74. Partijen gaan een tweede keer in op elkaars argumenten (zie punten 14 en 21). Aangezien dit niet in overeenstemming is met de procedurevoorschriften, zoals vastgelegd in regel 1.17 UR, is het Bureau hieraan voorbijgegaan.

C. Conclusie

75. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2011241 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. Het Benelux depot met nummer 1310182 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9: Optische toestellen en instrumenten.

Klasse 16: Papier en karton; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); schrijfinstrumenten; balpennen en vulpennen; pennendoosjes.

78. Het Benelux depot met nummer 1310182 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9: Signalerings en inspectietoestellen en –instrumenten.

Klasse 14: Alle waren.

Klasse 16: Foto's; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; stickers.

Klasse 18: Alle waren.

Klasse 21: Alle waren.

Klasse 24: Alle waren.

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 28: Alle waren.

Klasse 29: Alle waren.

Klasse 30: Alle waren.

Klasse 33: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 38: Alle diensten.

Klasse 41: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten.

Klasse 43: Alle diensten.

Klasse 45: Alle diensten.

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

Den Haag, 12 december 2017

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet