



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011445**  
**van 1 maart 2017**

**Opposant:** **The Haussmann B.V.**  
Oudezijds Voorburgwal 274  
1012 GL Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Beneluxmerk 957891**  
  
The Haussmann

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemark 13778551**

**HAUSSMANN**

*tegen*

**Verweerder:** **Modapel Group B.V.**  
Land van Kleef 9  
5175 BT Loon op Zand  
Nederland

**Gemachtigde:** **Severs advocatuur**  
Brugske 19  
5171 VR Kaatsheuvel  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1311320**  
  
HAUSSMANN

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 29 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk HAUSSMANN voor waren in de klassen 14, 18, 24 en 25. Het depot is onder nummer 1311320 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 oktober 2015.
2. Op 7 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Beneluxmerk 957891 van het woordmerk The Haussmann, ingediend op 28 mei 2014 en ingeschreven op 20 augustus 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 43;
  - Uniemerkt 13778551 van het gecombineerde woord- /beeldmerk **HAUSSMANN**, ingediend op 26 februari 2015 en ingeschreven op 4 februari 2016 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **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 14 december 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 ambtshalve opgeschort, omdat het tweede ingeroepen recht nog niet was ingeschreven toen de oppositie werd ingesteld. De administratieve fase is afgerond op 2 november 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. Volgens opposant zijn de tekens visueel overeenstemmend, omdat zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken het woord HAUSSMANN bevatten. Opposant stelt dat de tekens ook auditief overeenstemmend zijn en dat het tweede ingeroepen recht en het bestreden teken op auditief vlak zelfs identiek zijn. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de aanduiding 'Haussmann' kan verwijzen naar een Duitse familienaam, een Franse stedenbouwkundige genaamd George-Eugène baron Haussmann, of de naar hem

vernoemde boulevard in Parijs. Volgens opposant verwijzen beide tekens naar de Duitse familienaam 'Hausmann' en om die reden zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend.

10. Opposant stelt dat de diensten van de ingeroepen rechten soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken, omdat de diensten betrekking hebben op specifieke waren waarvoor het teken van verweerder is gedeponereerd. Volgens opposant is er derhalve sprake van complementariteit.

11. Opposant betoogt verder dat de ingeroepen rechten een zekere mate van bekendheid genieten en dat de kans op verwarring hierdoor wordt vergroot.

12. Tot slot verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder stelt dat de tekens niet identiek zijn. Volgens verweerder kan op grond van het beeldmerk van opposant geen bescherming worden ingeroepen tegen het bestreden woordmerk, omdat in het beeldmerk het woordelement in een specifiek lettertype is weergegeven. Daarnaast betoogt verweerder dat de tekens begripsmatig verschillend zullen worden opgevat. Het publiek zal door het gebruik van het bestreden teken in de praktijk begrijpen dat het bestreden teken verwijst naar de boulevard te Parijs en niet naar een Duitse familienaam, aldus verweerder. Verweerder stelt vervolgens dat de visuele en auditieve overeenstemming door dit begripsmatige verschil wordt gecompenseerd.

14. Daarnaast betoogt verweerder dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn, omdat de waren van het bestreden teken verschillen van de detailhandelsdiensten van opposant.

15. Verweerder stelt verder dat de ingeroepen rechten niet geldig zijn, omdat deze niet worden gebruikt. Volgens verweerder heeft opposant verzuimd het gebruik van de merken met bewijsstukken te onderbouwen. Verweerder verwijst hierbij nog naar verschillende nieuwsberichten waaruit zou volgen dat opposant niet voornemens is om de ingeroepen rechten te gaan gebruiken.

16. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarringsgevaar en heeft opposant ook verzuimd om dit aan te tonen. Daarnaast betoogt verweerder dat het relevante publiek deskundig en oplettend is, zodat ook om die reden minder snel sprake is van gevaar voor verwarring. Tot slot stelt verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat het woord 'hausmann' onderdeel is van vele andere merkregistraties. Dit woord heeft dan ook een zwak onderscheidend vermogen, aldus verweerder.

17. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure, het salaris van de advocaat van verweerder daaronder mede begrepen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

19. 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."

20. 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**

21. 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).

22. 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).

23. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxmerk 957891)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
The Haussmann	HAUSSMANN

### *Visuele vergelijking*

25. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden: The Haussmann. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit één woord: HAUSSMANN.

26. Beide tekens bevatten het identieke woord HAUSSMANN en zijn hierdoor sterk overeenstemmend. Het kleine verschil tussen de tekens, bestaande uit de toevoeging van het woord 'the' aan het begin van het ingeroepen recht is onvoldoende om deze sterke visuele overeenstemming weg te nemen, aangezien het wordelement 'Hausmann' in het ingeroepen recht het langste en meest opvallende woord is.

27. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

28. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden en drie lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit één woord en twee lettergrepen. Het element HAUSSMANN zal in beide tekens identiek worden uitgesproken. Zoals eveneens is overwogen in het kader van de visuele vergelijking, is het kleine verschil aan het begin van het ingeroepen recht onvoldoende om de hoge mate van auditieve overeenstemming aan te tasten.

29. De tekens zijn op auditief vlak eveneens sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

30. Het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht in zijn geheel geen begripsmatige betekenis heeft voor het publiek in de Benelux.

31. Beide partijen betogen dat de aanduiding HAUSSMANN betrekking kan hebben op een Duitse familienaam of de naam van een boulevard in Parijs, die genoemd is naar de 19e-eeuwse stadsarchitect baron Hausmann<sup>1</sup>. Het feit dat beide tekens een naam bevatten betekent echter niet dat de tekens ook een vaststaande betekenis hebben (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Dit is in het onderhavige geval, naar het oordeel van het Bureau, niet aan de orde. Voor zover de naam Hausmann wel een dergelijke bekendheid zou genieten stelt het Bureau vast dat de aanduiding 'Hausmann' in beide tekens, anders dan verweerder betoogt (zie alinea 13), begripsmatig identiek is.

32. In het licht van het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Conclusie*

33. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### *Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerk 13778551)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
HAUSSMANN	HAUSSMANN

34. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit het woord HAUSSMANN weergegeven in een specifiek lettertype waarbij in de weergave van de letters A de 'brug' ontbreekt. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van

<sup>1</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Boulevard\\_Hausmann](https://nl.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Hausmann)

oordeel dat bij het ingeroepen recht uitsluitend de woorden in aanmerking genomen 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).

35. Merk en teken zijn derhalve visueel sterk overeenstemmend en auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is in dit geval niet aan de orde (zie ook alinea 31).

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

36. 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).

37. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	CI 14 Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.  <i>Edele metalen en hun legeringen; juwelen, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</i>
	CI 18 Leather and imitations of leather; hand bags, casual bags and pocket wallets.  <i>Leder en kunstleder; handtassen, tassen en portefeuilles.</i>
	CI 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed covers; table covers.  <i>Textiel en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; beddekens; tafellakens.</i>
	CI 25 Clothing, footwear, headgear.  <i>Kleding, schoeisel, hoofddeksels.</i>
<i>Beneluxmerk 957891</i> KI 35 Detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten, waaronder parfumerieën, cosmetische middelen, juwelierswaren, uurwerken, lederwaren, meubelen, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, (sport)kleding, schoeisel, textielproducten, speelgoederen, elektrische en elektronische producten, beeld- en geluidsdragers, drukwerk, voedingsmiddelen en dranken; reclame, promotie en publiciteitsdiensten; zakelijke en publicitaire assistentie bij de verkoop van	

<p>handelsartikelen, marktonderzoek, het organiseren van commerciële acties; marketing.</p> <p><i>Uniemark 13778551</i></p> <p>KI 35 Zakelijke advisering met betrekking tot investeringsprojecten en projectontwikkeling alsmede exploitatie van warenhuizen en horecagelegenheden; zakelijke advisering met betrekking tot detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten; reclame, promotie en publiciteitsdiensten; zakelijke en publicitaire assistentie bij de verkoop van consumentenproducten; marktonderzoek- en analyse; het organiseren van commerciële acties; marketing; Detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten, namelijk cosmetica, huid-, nagel-, haar- en lichaamsverzorgingsproducten, reinigingspreparaten, messenmakerswaren, vorken en lepels, huishoudelijke apparaten, beeld- en geluidsdragers, juwelierswaren en horloges, papier, kalenders, agenda's, posters, stickers, kaarten, ansichtkaarten, notitieboeken, tekenboeken, prijskaartjes, papieren etiketten en cadeau labels, cadeaupapier, boekjes, blocnotes, adresboeken, albums, fotoalbums, drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal (schrijfbehoeften), woondecoratie producten, meubelen, spiegels en fotolijsten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, voedingsmiddelen, alcoholische dranken, artikelen voor schoonmaakdoeleinden, glaswerk, porselein en aardewerk, textiel en textielproducten, zoals theedoeken, handdoeken, beddengoed, tafellakens en gordijnen, kleding, schoeisel, hoofddeksels en mode-accessoires, kant en borduurwerk, spellen en speelgoederen ; beheer van commerciële zaken, reclame en verkooppromotie; bedrijfseconomische en -organisatorische diensten; adviezen met betrekking tot boekhouding; handelsinformatie; marktonderzoek en -analyse; assistentie inzake bedrijfsvoering, waaronder het toezicht houden op ondernemingen en advisering op het gebied van personeel en personeelszaken.</p>	
<p><i>Beneluxmerk 957891</i></p> <p>KI 36 Het bieden van de mogelijkheid tot sparen voor het verkrijgen van kortingen, ook in het kader van zgn. loyaliteitsprogramma's ter bevordering van de verkoop, waaronder organisatie van spaar- en kortingsacties; verzekeringen en financiën.</p>	

<p><i>Uniemark 13778551</i>          Kl 36 Financiële en monetaire zaken; financiële advisering met betrekking tot investeringsprojecten en projectontwikkeling; financiering van projectontwikkeling; beheer van vermogen en onroerend goed, alsmede het geven van adviezen terzake; verhuur van onroerend goed; diensten van een holdingmaatschappij; het opzetten van loyaliteitsprogramma's waaronder organisatie van spaar- en kortingsacties.</p>	
<p><i>Beneluxmerk 957891</i>          Kl 43 Restauratiediensten; diensten van restaurants, cafés, bars en andere horecagelegenheden.</p>	
<p><i>Uniemark 13778551</i>          Kl 45 Onderzoek en adviezen inzake juridische kwesties; adviezen en onderzoek (technisch en juridisch) op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en aanverwante rechtsgebieden.</p>	
	<p><i>NB: De warenlijst van dit depot is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

39. 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.

40. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, *The O STORE*, T-116/06, 24 september 2008).

41. De ingeroepen rechten zijn ingeschreven voor detailhandelsdiensten waarbij verschillende typen waren worden opgesomd. Deze waren zijn deels identiek aan de waren van verweerder en dit levert een zekere mate van soortgelijkheid op met de diensten van opposant, zoals hieronder nader wordt besproken.

42. De detailhandelsdiensten in klasse 35 hebben onder meer betrekking op juwelierswaren, die ook de waren "*edele metalen en hun legeringen; juwelen, edelstenen*" genoemd in klasse 14 van het bestreden teken omvatten. Deze waren zijn derhalve identiek (zie GEU, *arresten Fifties*, T-104/01, 23 oktober 2002 en *Arthur et Félicie*, T-346/04, 24 november 2005). Verder kunnen de waren "*uurwerken en tijdmeetinstrumenten*" van verweerder en de waren horloges, waarop de detailhandelsdiensten van opposant betrekking hebben, beschouwd worden als identiek, aangezien de waren van het oudere merk onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (zie GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014).

43. De waren "*handtassen, tassen en portefeuilles*" in klasse 18 van het bestreden teken vallen onder de algemene aanduiding "*lederwaren*" waarop de detailhandelsdiensten van het ingeroepen recht betrekking hebben. Immers, de term "*lederwaren*" is volgens de Van Dale een verzamelnaam voor voorwerpen die van leer



zijn gemaakt.<sup>2</sup> Ook waren zoals handtassen, tassen en portefeuilles vallen onder deze definitie en zijn derhalve identiek.

44. De waren "*leder en kunstleder*" genoemd in klasse 18 van het bestreden teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt worden voor het vervaardigen van de lederwaren van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk (zie BBIE, oppositiebeslissing, *Girl's secret*, 2000854, 22 april 2008).

45. De waren "*tafellakens*" en "*kleding, schoeisel en hoofddeksels*", genoemd in klasse 24 en 25 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in klasse 35 van de ingeroepen rechten. Verder zijn ook de waren "*textiel en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen*" identiek aan de "textiel en textielproducten" genoemd in klasse 35.

46. Tot slot zijn ook de waren "*beddekens*" in klasse 24 identiek, aangezien de detailhandelsdiensten die zien op textielproducten en beddengoed ook beddekens kunnen omvatten.

47. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het jongere merk aangeduide identieke waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

48. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het jongere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het jongere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het jongere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit.

49. Gezien deze complementariteit en het feit dat deze waren en diensten doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen de diensten van de ingeroepen rechten en de identieke waren van het bestreden teken (zie in die zin arrest *The O Store*, reeds genoemd).

### *Conclusie*

50. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

---

<sup>2</sup> zie Van Dale Grote Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

**A.2. Globale beoordeling**

51. 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.

52. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te 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).

53. 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). In casu gaat het om waren en diensten die gericht zijn op een gemengd publiek. Anders dan verweerder betoogt (zie alinea 16) kan hiervan niet worden vastgesteld dat het aandachtsniveau verhoogd zal zijn en er wordt dan ook uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

54. 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). In casu zijn merk en teken in hoge mate overeenstemmend.

55. 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 diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

56. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voor wat betreft de in zekere mate soortgelijke waren en diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

57. Volgens verweerder heeft opposant verzuimd het gebruik van de merken met bewijsstukken te onderbouwen. Verweerder betoogt ook dat de ingeroepen rechten feitelijk niet worden gebruikt en derhalve niet bekend zijn bij het publiek (zie alinea 15). Daarnaast betoogt verweerder dat het publiek niet in verwarring zal zijn door de wijze waarop het bestreden teken zal worden gebruikt (zie alinea 13). Allereerst merkt het Bureau op dat de ingeroepen rechten niet gebruikspflichtig zijn. Verder is van belang dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Bovendien is dit feitelijke gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen (zie in die zin ook HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

58. Verweerder is van mening dat opposant bewijs moet leveren van de opgetreden verwarring (zie alinea 16). De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie is niet of daadwerkelijk verwarring is opgetreden, maar of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Wij verwijzen ter ondersteuning van deze stelling naar overweging 20 van deze beslissing.

59. Voor wat betreft het argument van verweerder dat andere merkregistraties ook het woord HAUSSMANN bevatten (zie alinea 16), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd hiertoe geen bewijs geleverd door verweerder.

### C. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die in zekere mate soortgelijk zijn.

### IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2011445 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1311320 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 14 (*alle waren*)
- Klasse 18: Hand bags, casual bags and pocket wallets (Handtassen, tassen en portefeuilles).
- Klasse 24 (*alle waren*)
- Klasse 25 (*alle waren*)

63. Het Benelux depot met nummer 1311320 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 18: Leather and imitations of leather (Leder en kunstleder).

64. 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, 1 maart 2017

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet