



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012548**  
**van 22 mei 2018**

**Opposant:** **Cool Cat Fashion B.V.**  
Hoofdveste 10  
3992 DG Houten  
Nederland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 395097**  
  
COOL CAT

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 10667351**  
  
COOLCAT  
  
*tegen*

**Verweerder:** **BVBA Makali**  
Stoofstraat 2  
9620 Zottegem  
België

**Gemachtigde:** **Crowell & Moring**  
Joseph Stevensstraat 7  
1000 Brussel  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1339900**  
  
Cosy Cat

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 26 september 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Cosy Cat voor waren en diensten in de klassen 20, 25, 26 en 35. Het depot is onder nummer 1339900 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 oktober 2016.
2. Op 5 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 395097 van het woordmerk COOL CAT, ingediend op 23 december 1983 en ingeschreven voor waren in de klassen 16, 18 en 25;
  - Uniemerkt inschrijving 10667351 van het woordmerk COOLCAT, ingediend op 23 februari 2012 en ingeschreven op 24 juli 2012 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie tot de klassen 25 en 26 van het betwiste depot (zie overweging 9). De oppositie 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 6 december 2016. 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"). De administratieve fase is afgerond op 16 juni 2017.

## **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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot de waren in de klassen 25 en 26 van het betwiste teken (zie overweging 4).

10. Opposant stelt dat zowel het ingeroepen recht, als het bestreden teken beginnen met een woord dat bestaat uit vier letters gevolgd door het woord CAT. Daarnaast beginnen beide teken met de letters CO. Om die reden stemmen de tekens volgens opposant visueel in hoge mate overeen.
11. Auditief is het woord CAT identiek en zijn de woorden COOL en COSY redelijk hetzelfde, aldus opposant. Opposant stelt dat er derhalve sprake is van auditieve overeenstemming.
12. Opposant betoogt dat het publiek in de Benelux goed Engels spreekt en bekend is met de betekenis van het woord 'cat', te weten 'kat'. Volgens opposant hebben de woorden 'cool' en 'cosy' weliswaar niet dezelfde betekenis, maar conceptueel liggen de betekenissen dicht bij elkaar in de buurt.
13. Opposant stelt dat de waren in klasse 25 identiek zijn. Met betrekking tot de waren in klasse 26 van het bestreden teken betoogt opposant dat deze waren een essentieel onderdeel vormen van kleding en om die reden soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.
14. Verder stelt opposant dat het ingeroepen recht zeer bekend is in de Benelux. Het onderscheidend vermogen van het merk is daarom zeer hoog en hiervoor geldt een bredere beschermingsomvang, aldus opposant.
15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen voor alle waren in de klassen 25 en 26.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder voert aan dat de reputatie van beide merken duidelijk verschillend is. Onder het merk 'cosy cat' worden luxe fluwelen joggingpakken verkocht van ongeveer EUR 200,- per stuk. Dergelijke producten verschillen sterk van de hippe en coole confectiekleding van het merk Cool Cat. De merken worden niet in dezelfde winkels verkocht, hebben een volstrekt ander doelpubliek en bevinden zich in een totaal verschillende prijscategorie. Op grond hiervan kan er volgens verweerder al geen sprake zijn van verwarring.
17. Verder betoogt verweerder dat het relevante publiek van het bestreden teken een verhoogd aandachtsniveau heeft bij het doen van een aankoop, aangezien het gaat om producten die in een hoge prijsklasse vallen. Ook het jonge publiek van het merk Cool Cat zal meer dan een gemiddelde aandacht besteden aan de prijs van de producten, omdat dit publiek doorgaans over een kleiner budget beschikt en hiermee bewust zal omgaan, aldus verweerder.
18. Verweerder is van mening dat de kleding van opposant niet soortgelijk is aan de kleding van verweerder, omdat de bestreden waren beperkt zijn tot comfortabele kleding om in te loungen. Om die reden is de bestemming en de wijze van gebruik van de waren verschillend. Verder worden de waren in de praktijk niet verhandeld via dezelfde verkoopkanalen. Verweerder concludeert vervolgens dat de waren en diensten van de ingeroepen rechten niet soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.
19. Verweerder stelt dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen door de aanwezigheid van het woord CAT. De tekens zijn verder verschillend, omdat de laatste letters van de woorden COOL en COSY anders zijn.
20. Auditief zijn de tekens in beperkte mate overeenstemmend volgens verweerder. Beide tekens beginnen weliswaar met de letter C dat wordt uitgesproken als een "k" en bevatten het woord "cat", echter de ingeroepen rechten bestaan uit twee lettergrepen en het bestreden teken uit drie lettergrepen. Daarnaast verschillen de tekens in de uitspraak van het eerste woord. Het ritme en de intonatie zijn derhalve verschillend.

21. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat beide tekens bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord, gevolgd door een zelfstandig naamwoord. In beide tekens zal het publiek het woord "cat" inderdaad begrijpen als "kat", echter alleen het bestreden teken vertoont volgens verweerder ook daadwerkelijk een band met dit dier. Verweerder verwijst hierbij naar zijn eerdere Benelux merkregistratie (BX 1001749) van een beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een kat en de aanduiding "cosy cat". Daarnaast worden er op de kledingstukken, alsmede de verpakkingen van verweerder ook kattenpootjes afgebeeld. Verweerder stelt dat er bij het ingeroepen recht een dergelijk conceptueel verband tussen het merk en de producten ontbreekt. Verder staan de aanduidingen "cosy" en "cool" begripsmatig lijnrecht tegenover elkaar. Om die reden zijn de tekens begripsmatig in beperkte mate overeenstemmend.

22. Verweerder merkt tot slot op dat opposant de gestelde bekendheid van het ingeroepen recht niet heeft aangetoond.

23. Verweerder concludeert dat er in het licht van het voorgaande geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

### 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 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.

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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; 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, ECLI:EU:C:1997:528).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxmerk 395097)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
COOL CAT	Cosy Cat

30. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Beide tekens worden gevormd door twee verschillende bijvoeglijk naamwoorden, te weten COOL en COSY, welke gevolgd worden door een identiek zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord CAT zal door het in aanmerking komend publiek in beide tekens begrepen worden als het Engelse woord voor 'kat'.

32. Zowel bij het ingeroepen recht als bij het betwiste teken heeft de gekozen wijze van samenstellen tot gevolg dat het daaropvolgende zelfstandig naamwoord CAT van een kenmerk wordt voorzien. In dergelijke, grammaticaal gangbare, constructies zal de aandacht juist uitgaan naar het zelfstandig naamwoord en kan het beginsel dat de aandacht van het publiek naar het begin van een teken uitgaat, niet onverminderd toepassing vinden.

33. De aanduiding 'cool' zal in combinatie met het woord 'cat' door het publiek worden opgevat in figuurlijke zin, te weten dat de kat 'gaaf' of 'beheerst' is<sup>1</sup>. De Frans/Engelse aanduiding 'cosy' betekent 'knus', 'warm' of 'behaaglijk'<sup>2</sup> en het publiek in de Benelux zal het bestreden teken zonder meer opvatten als 'knusse kat'. Het Bureau overweegt dat de aanduidingen 'cool' en 'cosy' weliswaar niet hetzelfde betekenen, maar deze begrippen beschrijven in het onderhavige geval beide wel een kenmerkende, enigszins ongewone, eigenschap van een kat.

34. Merk en teken hebben een conceptueel element gemeen, te weten een kat, alsmede bevatten zij beide een bijvoeglijk naamwoord dat een karakteristiek van deze kat aanduidt.

35. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate begripsmatig overeenstemmend zijn.

#### *Visuele vergelijking*

36. Beide tekens zijn zuivere woordmerken en bestaan uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters.

<sup>1</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4<sup>e</sup> editie.

<sup>2</sup> Zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands en Frans-Nederlands, 4<sup>e</sup> editie.

37. Het ingeroepen recht is weergegeven in hoofdletters en het bestreden teken in hoofd- en kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

38. Zoals hierboven reeds is aangegeven zal de aandacht van het publiek, door de grammaticale constructie van de tekens, ook uitgaan naar het tweede woord 'cat'. Weliswaar zijn de laatste twee letters van het eerste woord in beide tekens verschillend, maar dit doet niet af aan de visuele overeenstemming van de beginletters CO, alsmede het identieke tweede woord CAT.

39. De tekens zijn derhalve in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Beide tekens bestaan uit twee woorden. Het ingeroepen recht bevat twee lettergrepen. Het bestreden teken bevat drie lettergrepen.

41. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [kul kæt]. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [kozi kæt]. Het verschil in uitspraak ligt enkel in het einde van het eerste woord, daardoor ontstaat ook het verschil in het aantal lettergrepen. Beide tekens beginnen met dezelfde harde K-klank en eindigen met het identieke woord CAT. Ook op auditief vlak geldt dat de aandacht van het publiek niet alleen is gericht op het eerste deel van het teken.

42. De tekens zijn op grond van het voorgaande auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerk 10667351)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
COOLCAT	Cosy Cat

43. Het tweede ingeroepen recht betreft een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord: COOLCAT.

44. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU arresten Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Het Bureau is van oordeel dat het publiek de aanduiding COOLCAT in dit concrete geval zal percipiëren als een samentrekking van de woorden COOL en CAT.

45. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht geldt derhalve *mutatis mutandis* ook voor het tweede ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

46. De tekens zijn in begrijpelijk, visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmend.

**Vergelijking van de waren en diensten**

47. 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).

48. Bij vergelijking van de waren en 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 16 Agenda's, schriften, blocnotes, postkaarten en andere drukwerken.	
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere warenklassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kleding; Schorten [kleding]; Speelpakjes [kleding]; Casual kleding; Joggingpakken [kleding]; Jersey [kleding]; Handschoenen [kleding]; Wanten [kleding]; Kleding voor kinderen; Body's [kleding]; Ondergoed [kleding]; Topjes [kleding]; Kleding voor sportdoeleinden; Driedelige pakken [kleding]; Kleding om in te loungen.
	KI 26 Borduurwerk voor kledingstukken; Naamlabellen van textiel voor het markeren van kleding.
KI 35 Detailhandelsdiensten en groothandelsdiensten op het gebied van zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, brillen, zonnebrillen, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, tassen, dierenhuiden, reiskoffers, koffers, paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen, zadelmakerswaren, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	

**Klasse 25**

50. De waren "Kleding; Schorten [kleding]; Speelpakjes [kleding]; Casual kleding; Joggingpakken [kleding]; Jersey [kleding]; Handschoenen [kleding]; Wanten [kleding]; Kleding voor kinderen; Body's [kleding]; Ondergoed [kleding]; Topjes [kleding]; Kleding voor sportdoeleinden; Driedelige pakken [kleding]; Kleding om in te loungen" van het betwiste teken vallen allemaal onder de algemene aanduiding "kledingstukken" waarvoor de ingeroepen rechten zijn geregistreerd. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag

opgegeven waren omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie GEU arresten Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 26*

51. De waren “*Borduurwerk voor kledingstukken; Naamlabels van textiel voor het markeren van kleding*” zijn kleine textielwaren die nodig zijn voor het afwerken van kleding. Dit betreffen zogenaamde fournituren. Het enkele feit dat een bepaalde waar (onder)deel kan uitmaken van een andere, maakt allerminst dat er daardoor automatisch sprake zou zijn van enige soortgelijkheid (zie in die zin GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005, ECLI:EU:T:2005:379). In de regel worden voornoemde waren op andere punten verkocht dan in kledingwinkels, namelijk in gespecialiseerde fourniturenwinkels. De waren kenmerken zich dan ook juist door een ander doelpubliek, zodat zij naar hun aard, wijze van gebruik en wijze van distributie verschillen van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten. De waren en diensten zijn evenmin complementair, aangezien het publiek niet zal menen dat de herkomst van deze waren en diensten dezelfde is.

52. Het Bureau merkt op dat borduurwerken of labels als zichtbaar kledingonderdeel niet zelden het kledingmerk kunnen weergeven. In dat geval vormen deze waren echter integraal onderdeel van kledingstukken en worden als zodanig niet los daarvan onder hetzelfde merk verkocht. De wijze van gebruik, de bestemming en de distributiekanaalen verschillen, waardoor er geen sprake is van enige mate van soortgelijkheid met de waren “*kleding*” (zie oppositiebeslissing BBIE, HAIDER ACKERMANN, 2010353, 8 december 2015).

#### *Conclusie*

53. De waren en diensten van de ingeroepen rechten zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de waren van het bestreden teken.

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

54. 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.

55. 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 het onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek (zie overweging 17). Bij de waren in kwestie kan het zowel om dure (exclusieve) als om goedkopere varianten gaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

56. 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).



57. 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 en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in (zie overweging 14). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

58. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

59. In het onderhavige geval zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend en zijn de waren deels identiek, en deels niet soortgelijk. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke waren kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

60. Met betrekking tot de stellingen van verweerder over het gebruik van het bestreden teken in de praktijk (zie alinea's 16, 18 en 21) merkt het Bureau 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 en de (eventuele) gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

## **C. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

62. De oppositie met nummer 2012548 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1339900 wordt niet ingeschreven voor de waren die identiek zijn:

- Klasse 25 (*alle waren*)

64. Het Benelux depot met nummer 1339900 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie niet werd gericht:

- Klasse 20 (*alle waren*)
- Klasse 26 (*alle waren*)
- Klasse 35 (*alle diensten*)

65. 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, 22 mei 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma