

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(voorheen Benelux-Merkenbureau)
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 15 juni 2007
N° 2000087

Opposant: **Noflik BV**
Zwolsmanweg 2
8606 KC Sneek
Nederland

Gemachtigde: **Octrooibureau Los & Stigter B.V.**
Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam
Nederland

Merken: (Benelux inschrijving 657891)



tegen

Verweerder: **AVEK HOLDING B.V.**
Groningerstraat 98
9231 CP Surhuisterveen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Jansen Schoonhoven**
Maliesingel 24 a
3581 GB Weesp
Nederland

Betwiste merk: (depotnummer 1082122)
NOFLIK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2005 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk NOFLIK ingediend ter onderscheiding van waren in de 10, 20 en 24. De aanvraag is onder depotnummer 1082122 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het *Benelux-Merkenblad* op 1 oktober 2005.

2. Op 23 december 2005 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze



merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerder Benelux beeldmerk (Benelux inschrijving 657891) ingediend op 15 oktober 1999 voor waren in de klassen 6, 11 en 21. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 3 januari 2006.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 10 en 20 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

4. De oppositie is gebaseerd alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW)).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. Op 1 maart 2006 hebben partijen een opschorting op gezamenlijk verzoek ingediend, de cooling-off wordt verlengd met 2 maanden.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 11 mei 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

10. Op 6 juli 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 11 juli 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 september 2006 is gegeven om hierop te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen.

11. Op 19 juli 2006 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt aan de opposant op 16 augustus 2006, waarbij een termijn tot en met 16 oktober 2006 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

12. Op 4 oktober 2006 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze reactie is op 25 oktober 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 december 2006 is gegeven om hierop te reageren.

13. Verweerder heeft hierop gereageerd op 21 december. Deze reactie is op 16 januari 2006 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

16. Opposant voert aan dat beide merken visueel beschouwd nagenoeg identiek zijn. Fonetisch zijn beide merken identiek. De waren zijn identiek of tenminste zeer soortgelijk aan elkaar. Er bestaat gevaar voor verwarring.

17. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik van het oudere merk waarop hij zijn oppositie baseert voor te leggen.

18. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.

19. Verweerder is van mening dat de ingediende stukken geenszins rechtscheppend / rechtshandhavend gebruik aantonen. Bovendien is er geen gevaar voor verwarring aangezien de waren in het geheel niet als soortgelijk beschouwd kunnen worden. Opposant verzoekt het Bureau verweerder te veroordelen in de kosten van deze oppositieprocedure, aangevuld met de buitengerechtelijke kosten die gemaakt zijn.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

20. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

21. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

22. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Gebruiksbewijzen

23. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE (voorheen artikel 6sexies onder C, 1^{ste} streepje juncto art. 5, lid 2, onder a BMW) dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

24. Overeenkomstig regel 1.29 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 49, lid 2 uitvoeringsreglement) 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 en diensten waarop de oppositie berust.

25. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd in oktober 2005. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 1 april 2000 tot 1 oktober 2005.

Beoordeling van ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 657891

26. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 657891. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 24 februari 2000 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbeewijzen.

27. Bijgevolg was dit merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven en is het verzoek tot overlegging van gebruiksbeewijzen gegrond voor de waren in klassen 6, 11 en 21 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

28. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- I. persbericht uit "Ondernemend Friesland (2004)
- II. catalogus 2003/2004 van de NOFLIK producten
- III. briefpapier van NOFLIK
- IV. visitekaartje van NOFLIK
- V. catalogus van de NOFLIK producten d.d. oktober 1999
- VI. krantenbericht over NOFLIK uit de Leeuwarder Courant d.d. 2000
- VII. persbericht d.d. 11 oktober 1999 over NOFLIK
- VIII. advertentie van NOFLIK in de bedrijvengids van Sneek
- IX. 2 advertenties van NOFLIK
- X. Factuur inzake deelname Bedrijven Contactdagen voor Friesland d.d. 6 februari 2003
- XI. Factuur d.d. 11 april 2003 inzake deelname Urban Planning 15 t/m 17 april 2003

- XII. Factuur d.d. 31 december inzake opbouw stand NOFLIK in Papendal in september 1999
- XIII. Factuur d.d. 1 november 2001 inzake plaatsing advertentie NOFLIK in de ABC voor handel en industrie
- XIV. Opdrachtbevestiging d.d. 28 september 2001 van de Gemeente Sneek aan Noflik B.V. om 20 paaltopmasten te leveren
- XV. Factuur d.d. 10 juni inzake deelname aan de Summerfair 2004 te Ommen
- XVI. Factuur d.d. 21 december 2004 inzake plaatsing van een advertentie van NOFLIK in Stedelijk Interieur

29. Verweerder is van mening dat de ingediende bewijzen van gebruik geenszins rechtscheppend/rechtshandhavend gebruik van de benaming NOFLIK aantonen voor de in de registratie 657981 vermelde waren en dat het recht op het merk NOFLIK vervallen kan worden verklaard, waarvoor de basis van de oppositie wegvalt.

30. Het Bureau heeft niet de bevoegdheid om een merk vervallen te verklaren bij gebrek aan bewijs van gebruik, dit is een bevoegdheid van de rechter. Het Bureau heeft deze bevoegdheid niet, onder meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder (zie ook: Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001). Indien het merk slechts voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven werd gebruikt, wordt de beslissing van het Bureau gebaseerd op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond (regel 1.17, lid 1, sub e BVIE).

Persberichten en artikelen

31. Het persbericht uit "Ondernemend Friesland" gaat over de bedrijvencontactdagen op 23 en 24 maart 2004. Het bericht maakt melding van de jonge onderneming Noflik buitenaankleding. "Een 5 jaar jonge onderneming die straat- en parkmeubilair ontwerpt, produceert en op de markt brengt"...."De naam "Noflik" is bedacht door [...] en betekent prettig, gemoedelijk en gerieflijk (in het Fries, toevoeging door Bureau)". Het krantenbericht over NOFLIK uit de Leeuwarder Courant is niet gedateerd, uit het krantenbericht blijkt dat Noflik straatmeubilair ontwerpt en plaatst en daarbij ook de bewegwijzering en straatverlichting in dezelfde stijl kan leveren. In Sneek is een proefopstelling geplaatst. In het persbericht van 11 oktober 1999 over NOFLIK wordt aangekondigd dat Noflik in het najaar een complete lijn van roestvast stalen buitenmeubilair op de markt brengt.

Advertenties

32. Er worden 3 advertenties bijgevoegd, twee ervan zijn niet gedateerd en één dateert van 2005. Uit de advertenties blijkt dat het merk Noflik gebruikt wordt voor buitenmeubilair voor straten en parken. Tevens worden er twee facturen overgelegd voor advertenties in respectievelijk "Nederlands abc voor Handel en Industrie editie 50" gedateerd 9 november 2001 en "Stedelijk Interieur nr7" gedateerd 21 december 2004.

Catalogi

33. Er zijn twee catalogi overgelegd, één is niet gedateerd, de andere dateert van 2003. Uit beide catalogi blijkt dat Noflik buitenmeubilair voor straten en parken aanbiedt. In de catalogus van 2003 wordt ook tuinmeubilair aangeboden.

Briefpapier en visitekaartje

34. Uit het bijgevoegde briefpapier en de visitekaartjes en de overig overgelegde stukken blijkt gebruik van het teken Noflik als volgt:



Facturen

35. Er worden facturen overgelegd betreffende deelname aan beurzen: Bedrijven Contactdagen voor Friesland 2003, Urban Planning 15 t/m 17 april 2003, opbouw van een stand in Papendal gedateerd 31 december 2000 en de Summerfair 2004.

Tevens wordt een opdrachtbevestiging gedateerd 28 september 2001 overgelegd van de Gemeente Sneek om 20 paaltopmasten te plaatsen.

Conclusie

36. "Van een merk wordt 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. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk" (arrest Ansul, HvJEG C-40/01, 11 maart 2003, punt 43).

37. "De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden" (beschikking La Mer Technology, HvJEG C-259/02, 16 oktober 2003, punt 22).

38. "Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die de nationale rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld" (beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 25). "Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik" (beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

39. "Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, erin bestaat het aantal conflicten tussen twee merken te beperken voorzover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat [arrest Gerecht van 12 maart 2003, Goulbourn/BHIM – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Jurispr. blz. II-789, punt 38]. Daarentegen beoogt deze bepaling 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. (Vitafruit T-203/02 GEA 8 juli 2003, punt 38)".

40. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 1 oktober 2005 aan te tonen. Het feit dat er enkele stukken niet gedateerd werden, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen. (vergelijk Vitafruit, reeds aangehaald, overweging 53: "... Zoals verzoekster heeft opgemerkt, vermelden de etiketten geen enkele datum. ... Hoewel de etiketten op zich geen afdoend bewijs vormen, kunnen zij de andere bewijselementen die tijdens de procedure voor het BHIM werden aangevoerd, ondersteunen").

41. De toevoeging van de bewoording buitenmeubilair aan het merk Noflik zoals gedeponereerd (zie overweging 34 van deze beslissing) wijzigt het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijke teken naar de mening van het Bureau niet, het betreft de toevoeging van de productengroep die opposant produceert en op de markt brengt.

42. Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Het feit dat slechts één orderbevestiging wordt bijgevoegd doet hier niet aan af. De afzetmarkt van buitenmeubilair is immers een gespecialiseerde markt, met een relatief klein aantal afnemers, te weten gemeenten.

43. Opposant heeft naar mening van het Bureau dan ook voldoende bewijs van gebruik overgelegd om aannemelijk te maken dat het merk Noflik gebruikt is voor de volgende waren: buitenmeubilair voor straten en parken. Het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 657891 wordt in aanmerking genomen bij de beoordeling van de gegrondheid van de oppositie voor de waren "buitenmeubilair voor straten en parken" overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub e UR.

Verwarringsgevaar

44. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE (voorheen 6quater, lid 1 BMW) 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 (voorheen 3, lid 2, onder a en b), of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

45. Artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2 onder a en b BMW)¹ 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 en diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."


46. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

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.

48. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn (vgl. artikel 6quater, lid 1 juncto artikel 3, lid 2, onder b BMW), dat "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol 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 (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	NOFLIK

Visuele vergelijking

50. Het merk waarop de oppositie wordt gebaseerd is een gecombineerd woord- en beeldmerk. Dit woord- en beeldmerk bestaat uit het woord NOFLIK geplaatst op een gekromde zwarte band, waarbij de "O" geheel wit en dicht is. De oppositie wordt gericht tegen het woordmerk NOFLIK.

51. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is niet anders in geval van het teken waarop de oppositie gebaseerd wordt, waar het wordelement NOFLIK het dominante onderdeel in het beeldmerk is.

52. Het wordelement van beide tekens is identiek.

53. De toevoeging van de gekromde zwarte band en de witte dichte "O" is niet onderscheidend genoeg om afbreuk te doen aan de grote visuele overeenkomst. Het publiek zal dit als een ondergeschikt versieringselement opvatten dat niet in de herinnering beklift.

54. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Fonetische vergelijking

55. Beide tekens zijn fonetisch identiek.

Begripsmatige vergelijking

56. Zoals uit het bewijs van gebruik is gebleken is de betekenis van het woord Noflik prettig, gemoedelijke en gerieflijk in het Fries. Het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal echter niet op de hoogte zijn van deze betekenis. 94% van alle inwoners van Friesland kan het Fries verstaan, bijna driekwart (74%) kan het spreken, 65% kan het lezen en zo'n 17% kan het schrijven (Bron: Taal yn Fryslân op'en nij besjoen, Fryske Akademy, 1995). Ervan uitgaande dat Friesland 643.000 inwoners heeft (Bron: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland>) is dit ten opzichte van de 27 miljoen inwoners van de Benelux een heel klein aantal. Voor de gemiddelde consument hebben de merken dan ook geen specifieke betekenis. Dit brengt met zich mee dat de merken intrinsiek onderscheidend vermogen hebben en dat de merken -voor zover relevant- ook begripsmatig identiek zijn.

Conclusie

57. De tekens stemmen visueel overeen en zijn fonetisch en begripsmatig –voor zover relevant- identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

58. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

59. De opposant baseert zich op alle waren van ingeroepen recht 657891.

60. Het Bureau houdt bij de beoordeling rekening met het feit dat uit het bewijs van gebruik gebleken is dat het merk gebruikt wordt voor buitenmeubilair voor straten en parken. Deze waren zijn overigens in overeenstemming met de registratie van het merk.

61. De oppositie is tegen de waren in de klassen 10 en 20 gericht.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal; metalen parkeerinstallaties voor fietsen; metalen hekken en afrasteringen; metalen palen, waaronder zogenaamde anti-parkeerpalen en afzetpalen; metalen buizen; straatmeubilair van metaal; afvalcontainers van metaal; metalen draden en kabels.	
	KI 10 Bedden, matrassen, waterbedden en kussens voor medisch gebruik.
KI 11 Verlichtingsapparatuur en -installaties.	
	KI 20 Meubelen, met name slaapkamermeubelen; bedden, waterbedden, bedomlijstingen, matrassen, ledikanten, boxsprings, bedspiralen, bedbodems; beddengoed (uitgezonderd linnen), hoofdkussens en kussens.
KI 21 Afvalbakken.	

62. De waren in klasse 10 en 20 zijn met name bedden en toebehoren en slaapkamermeubelen. Deze waren zijn niet complementair aan buitenmeubilair, noch concurrerend. De bestemming en het gebruik van de waren is verschillend. Het buitenmeubilair is bedoeld om in straten en parken te worden geplaatst. De bedden en de slaapkamermeubelen daarentegen zijn bedoeld om in een persoonlijk interieur te worden geplaatst en zijn bedoeld om de nachtrust zo optimaal mogelijk te maken. Dit brengt

met zich mee dat ook de aard van de waren verschillend is; het buitenmeubilair moet duurzaam en robuust zijn. De aard van bedden en slaapkamermeubelen is dat ze bovenal comfortabel moeten zijn.

63. Ook de distributiekanaalen verschillen. De bedden en slaapkamermeubelen worden in reguliere interieurwinkels of in gespecialiseerde slaapkamerwinkels verkocht. Het buitenmeubilair daarentegen wordt in opdracht van een gemeente gemaakt en geplaatst, zonder tussenkomst van een winkel.

64. Het Bureau is gezien bovenstaande van mening dat de waren niet soortgelijk zijn.

Beoordeling gevaar voor verwarring

65. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

66. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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).

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

68. Vanwege de niet soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van mening dat er twee soorten in aanmerking komend publiek zijn aan te duiden.

69. Enerzijds is in dit geval het in aanmerking komend publiek, het publiek dat bedden koopt; een aankoop die niet dagelijks plaatsvindt en waarvoor men zich goed voorbereid. Bedden en slaapkamermeubelen moeten niet alleen in het interieur passen, maar zeker een bed moet natuurlijk comfortabel zijn en voldoen aan allerhande eisen die de slaper in spe aan het bed stelt. Straatmeubilair zal voor dit publiek ver van het bed zijn; de gemiddelde consument zal zich niet verdiepen in het aanschaffen van straatmeubilair of waar dat kan en zal zeker niet van mening zijn dat de beddenwinkel ook wel eens buitenmeubilair voor straten en parken zou kunnen aanbieden. Dit in aanmerking komend publiek zal niet geconfronteerd worden met de reclame-uitingen van de aanbieder van straatmeubilair.

70. Anderzijds bestaat het in aanmerking komend publiek uit de ambtenaren die de portefeuille straatmeubilair van hun gemeente beheren. Deze aankoper die gespecialiseerd is in het aankopen van buitenmeubilair voor straten en parken, zal uiteraard wel de aanbiedingen van de producent van buitenmeubilair voor straten en parken ontvangen en zal over het algemeen bekend zijn met de weinige aanbieders van deze waren.

71. Hoewel deze ambtenaar ook een paar keer in het leven een bed aanschaft, zal dit in aanmerking komend publiek niet van mening zijn dat de leverancier van het straatmeubilair ook bedden zal maken en omgekeerd zal deze ambtenaar zich niet bij de beddenwinkel vervoegen voor straatmeubilair.

72. In onderhavig geval is sprake van overeenstemmende merken, maar voor waren en diensten die niet soortgelijk worden geacht door het Bureau. Soortgelijkheid van waren en diensten is een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

73. Naar aanleiding van het verzoek van opposant om de verweerder te veroordelen in de kosten van deze oppositieprocedure, aangevuld met de buitengerechtelijke kosten die gemaakt zijn (zie overweging 19 van deze beslissing) merkt het Bureau overigens op dat de bepalingen voor de kostenverwijzing zijn vastgesteld in het uitvoeringsreglement. Dit bedrag is vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht oppositie en er is niet in voorzien om in deze kostenverwijzing buitengerechtelijke kosten op te nemen (artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR).

C. Besluit

Om deze redenen beslist het Bureau dat

74. Oppositie met nummer 2000087 niet gegrond is

75. De merkaanvraag met nummer 1082122 wordt ingeschreven.

76. 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 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW juncto artikel 52, lid 3 UR) aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW).

Den Haag, 15 juni 2007

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys