



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001391
van 9 februari 2009

Opposant: **De Eekhoorn Woodworkings B.V.**
Zaadmarkt 25
1681 PD Zwaagdijk-Oost
Nederland

Gemachtigde: **Considine Amsterdam B.V.**
Minister Hartsenlaan 11
1217 LR Hilversum
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 765981



tegen

Verweerder: **Vereniging Promotie Meubelplein Leiderdorp**
Grotiuslaan 26
2353 BW Leiderdorp
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1129429



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 19 februari 2007 heeft verweerder ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 35 en 42 een aanvraag tot inschrijving ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1129429 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 februari 2007.

2. Op 26 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 765981 ingediend op 24 november 2004 en ingeschreven op 10 mei 2005 voor waren in de klasse 20:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 20 en sommige diensten van de klassen 35 en 42 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 9 mei 2007.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 juli 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 25 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 25 september 2007 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en stukken.

10. Op 24 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 23 november 2007 heeft verweerder zijn depot beperkt tot diensten in klasse 35. Tevens heeft hij diezelfde dag gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze

reactie, alsook de mededeling van de beperking van het depot, aan de opposant gezonden op 27 november 2007.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

II.1. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat de beide merken een gecombineerd woord- en beeldmerk zijn bestaande uit de afbeelding van een woord dat normaliter met twee O's geschreven wordt. In beide afbeeldingen worden de woorden met 3 O's weergegeven. Het duidelijk onderscheidend en dominerend element in het merk is het woord WOOD en dan met name de 3 O's. Het teken van verweerder bestaat uit het woord WOON, tevens met 3 O's in het midden, hetgeen het dominerend en onderscheidend element is. De visuele totaalindrukken stemmen volgens opposant overeen.

16. Opposant stelt dat de merken begripsmatig overeenkomen in zoverre dat ze als alternatieve schrijfwijze gezien zullen worden, van respectievelijk het Nederlandse woord "woon" en het Engelse woord "wood".

17. Voor wat betreft de waren en diensten meent opposant dat de waren waarvoor de merken WOON en WOOD.nl ingeschreven zijn voor een groot deel identiek en voor het overige deel in ieder geval gelijksoortig zijn. De waren uit de klasse 20 van verweerder komen letterlijk overeen met de genoemde waren uit klasse 20 van opposant en zijn derhalve volstrekt identiek, aldus nog opposant.

18. Hoewel het merk van opposant niet is geregistreerd voor diensten uit de klassen 35 en 42 is er volgens hem wel sprake van een complementair karakter.

19. Opposant stelt dat het gebruik van de merken door de aard van de waren en diensten vaak schriftelijk zal gebeuren. Het visuele element dient dus de grootste rol te spelen in de beoordeling.

20. Door de sterke visuele overeenstemming meent opposant dat het bepaald niet uit te sluiten is dat bij het publiek verwarring zal ontstaan. Tevens is het volgens opposant zo dat zelfs wanneer een consument weet dat het merk WOOD.nl niet hetzelfde is als WOON, het niet buiten de lijn der verwachtingen ligt dat hij aan zal nemen dat beide merken van dezelfde onderneming afkomstig zullen zijn. Immers in beide gevallen wordt er gebruik gemaakt van de letter W gevolgd door 3 O's.

21. Opposant concludeert dat er een grote kans op verwarring tussen beide merken aanwezig is. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van verweerder door te halen. Daarnaast verzoekt opposant de verweerder in de kosten van de oppositie te verwijzen.

II.2. Reactie verweerder

22. Verweerder stelt in eerste instantie dat hij besloten heeft de waren en diensten in de klassen 20 en 42 van zijn merkaanvraag te schrappen en de omschrijving in klasse 35 aan te passen. Door deze schrapping en aanpassing vervalt naar mening van verweerder de grond voor de oppositie tegen zowel de klassen 20 en 42, als de klasse 35.

23. Mocht het Bureau een andere mening toegedaan zijn, dan vraagt verweerder zich af waarom opposant niet zelf klasse 35 heeft opgenomen in zijn registratie.

24. Verder bestrijdt verweerder dat er verwarringsgevaar kan ontstaan. Immers gebruikt verweerder het merk ter promotie van een aantal ondernemingen en niet voor de verkoop van waren. Opposant levert volgens verweerder een productconcept onder de naam WOOD en niet onder de geregistreerde merknaam wood.nl.

25. Beide woord/beeldmerken bestaan uit een woord gevormd door 3 O's in het midden. Volgens verweerder komt dit wel vaker voor in het register en hij dient hiertoe stukken in. In het beeldmerk van opposant is .nl toegevoegd. Dit is niet zonder reden meent verweerder, maar om te tonen dat er ook een website is. Verder verschilt de kleurencombinatie van beide merken nogal. Verweerder gebruikt een stoere stevige letter terwijl opposant een typische "design" letter gebruikt. Hierdoor is verweerder van mening dat de kans op verwarring gering is.

26. Begripsmatig stemmen beide merken niet overeen, aldus verweerder. Immers wood staat voor hout en woon voor wonen en in dit specifieke geval voor de verkooppromotie van aan wonen gerelateerde zaken, maar ook aan horeca- en levensmiddelenzaken.

27. De uitspraak van beide merken is ook verschillend, meent verweerder. Immers is de laatste letter bepalend en worden de O's, respectievelijk als [oe] en [oo] uitgesproken.

28. Van soortgelijkheid van waren en diensten kan volgens verweerder door schrapping van de waren in de klasse 20 en 42 en de warenbeperking bij klasse 35 geen sprake zijn. De diensten in klasse 35 zijn naar zijn oordeel niet complementair met de waren in klasse 20 van opposant.

29. Verweerder concludeert dat de grond voor de oppositie is vervallen en dat hij tevens ook de overige stellingen van opposant heeft weerlegd. Derhalve verzoekt hij de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

30. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

33. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

34. 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.

35. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. De te vergelijken tekens en waren en diensten (na beperking) zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>KI 20 Meubelen, met inbegrip van doe-het-zelf meubelen, meubeldelen, meubelonderdelen, meubelfournituren, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	<p>KI 35 Verkoop promotie, waaronder het organiseren van promotionele activiteiten en acties ter stimulering van de verkoop; publiciteit en beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling en advisering bij de commercialisatie van producten en diensten; organisatie van publicitaire evenementen en gemeenschappelijke reclame-uitingen; marktonderzoek, -analyse en -bewerking; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en evenementen voor publicitaire en commerciële doeleinden; commercieel-zakelijke management-, administratieve en secretariaatsdiensten; commercieel-zakelijk beheer over winkelcentra; commercieel-zakelijke diensten in verband met de exploitatie van winkelcentra, bedrijfspanden, winkels en horecavestigingen; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van voedingsmiddelen, huishoudelijke artikelen en andere handelsartikelen.</p>

Begripsmatige vergelijking

37. Hoewel zowel merk als teken als zodanig niet in het woordenboek voorkomen, is het duidelijk dat beide een alternatieve schrijfwijze (door toevoeging van een extra o) zijn van de woorden "wood" (Engels voor hout) en "woon". De toevoeging van de extra o kan er echter niet voor zorgen dat het in aanmerking komend publiek deze beide tekens niet aanstonds in deze betekenis zullen opvatten. De combinatie ".nl" is de gangbare internetlandcode voor Nederland en zal door het Benelux publiek ook onmiddellijk als zodanig worden herkend.

38. Zowel merk als teken hebben vanuit dit standpunt een duidelijke en vaststaande betekenis voor het relevante publiek.

39. Voor het ingeroepen recht in het bijzonder, geldt dat beide woordbestanddelen volledig beschrijvend zijn. Het onderscheidend vermogen van dit bestanddeel is dan ook beperkt. Ook het bestreden teken is – zij het in iets mindere mate – beschrijvend voor de diensten in klasse 35.

40. De tekens verschillen op begripsmatig vlak.

41. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 37) hebben de twee tekens een duidelijke betekenis voor het in aanmerking komend publiek en is er in onderhavig geval dus sprake van neutralisering.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit de verbale elementen "wood" en ".nl". Deze twee bestanddelen bevinden zich in een grijze kader met afgeronde hoeken. Het bestanddeel "wood" neemt een prominente plaats in. Het is geschreven in grote letters, waarvan de eerste en de twee laatste in het rood zijn geschreven en de tweede en derde letter in het grijs. Het element ".nl" bevindt zich slechts in kleine letters en in het grijs aan de rechter bovenzijde van het merk.

43. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord/beeldmerk. Het teken bestaat uit het woordbestanddeel "woon", waarvan de letters allen vet gedrukt zijn en de kleuren grijs, oranje, groen en blauw.

44. De eerste vier letters van de elementen "wood" en "woon" zijn identiek. Enkel de laatste letter verschilt.

45. 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.

46. Het publiek zal evenwel over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005).

47. Zoals hiervoor reeds gesteld bij de begripsmatige vergelijking van de tekens, zijn beide woordbestanddelen beschrijvend. De visuele verschillen inzake opmaak en kleurgebruik tussen beide tekens zullen de consument dan ook opvallen en zorgen ervoor dat de overeenstemmingen – minstens deels – worden geneutraliseerd.

48. De door de tekens opgewekte visuele totaalindruk stemt in beperkte mate overeen.

Auditieve vergelijking

49. Het woordbestanddeel “woood” van het ingeroepen recht wordt als [‘wōd] of [‘wūd] uitgesproken. Het bestreden teken wordt als [woon] uitgesproken. Zoals verweerder dus terecht opmerkt worden de klinkers respectievelijk als [oe] en [oo] uitgesproken.

50. Als de landcode “.NL” in het ingeroepen recht al wordt uitgesproken, wat erg te betwijfelen valt, wordt letter per letter uitgesproken, waarbij de punt naargelang de voorkeur van de consument als “punt” of “dot” wordt uitgesproken.

51. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak verschillend.

Conclusie

52. De tekens zijn begripsmatig en auditief verschillend. Visueel stemmen de tekens in beperkte mate overeen. Aangezien beide tekens een vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek is er sprake van een neutralisering van de beperkte visuele overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Aangezien hiervoor bij de vergelijking van de tekens gebleken is dat er geen overeenstemming is tussen merk en teken, zal het Bureau om proceseconomische redenen niet meer ingaan op de vergelijking van de waren en diensten. Immers is overeenstemming van de tekens een voorwaarde voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a io 2.3, sub b BVIE voor verwarringsgevaar.

B. Overige relevante factoren

54. Aangezien de oppositie gericht was tegen diensten in klasse 35 die ook na de beperking nog in de dienstenlijst voorkwamen, is – in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 22) – de grond aan de oppositie niet komen te ontvallen.

55. Bij de beoordeling van een oppositie kijkt het Bureau over de administratieve indeling in klassen heen. Indien de inschrijving waarop de opposant zich baseert niet voorziet in een bepaalde klasse betekent dit niet dat hij niet kan optreden en dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Het argument van verweerder hieromtrent is dan ook niet relevant (zie supra, 23).

56. Het gebruik door verweerder van zijn depot, alsook het werkelijke gebruik van het ingeroepen recht door opposant (zie supra, 24), zijn in onderhavige oppositieprocedure niet aan de orde. Immers rust er op geen van beide een gebruiksplicht.

57. Voor wat betreft het argument van opposant met betrekking tot het schriftelijke gebruik van de merken (zie supra, 19), merkt het Bureau op dat mocht dit al het geval zijn, dit de impact van de visuele verschillen inzake opmaak en kleurgebruik enkel nog meer zou benadrukken en het gevaar voor verwarring zou verlagen.

C. Conclusie

58. De tekens zijn begripsmatig en auditief verschillend. Visueel stemmen de tekens in beperkte mate overeen. Deze beperkte overeenstemming wordt echter geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. Besluit

59. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. De oppositie met nummer 2001391 niet gegrond is.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1129429 ingeschreven wordt.

62. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 februari 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne