



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001550

van 11 mei 2009

Opposant: **Fikso B.V.**
Luijtenstraat 45
2941 CE Lekkerkerk
Nederland

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

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 660125

GAROBE

tegen

Verweerder: **VAN DEN HERIK Robert**
Reekstraat 124
3740 Rijkhoven
België

Betwiste merk: Benelux depot 1129281

GARDENROBE

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

1. Op 15 februari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk GARDENROBE ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 6, 11 en 20. Deze merkaanvraag is onder nummer 1129281 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 maart 2007.
2. Op 31 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 660125 van het woordmerk GAROBE, ingediend op 18 mei 1999 voor waren in de klassen 6, 19 en 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 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op 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").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 22 juni 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 augustus 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 28 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 oktober 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 9 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 18 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 7 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 15 januari 2008 doorgestuurd naar opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat er overeenstemming bestaat tussen zijn merk en het teken van verweerder. Beide tekens vertonen dezelfde drie beginletters en dezelfde uitgang "robe". Deze identieke elementen zorgen ervoor dat er van zowel auditieve als visuele en begripsmatige overeenstemming sprake is, aldus opposant.

15. Bovendien acht opposant de waren waarvoor het teken is aangevraagd identiek dan wel soortgelijk aan de waren waarvoor zijn merk is ingeschreven. "Verlichtingsarmaturen" kunnen immers worden gebruikt in kasten. Hetzelfde geldt voor "spiegels", welke tevens als onderdeel van een kast kunnen worden gebruikt. "Kasten" kunnen onder de noemer "meubelen" worden geschaard en zijn derhalve soortgelijk daaraan, aldus opposant. Vervolgens zijn "metalen bouwelementen" soortgelijk aan "metalen (schuif)wanden". Onder deze metalen bouwelementen, zoals afrasteringen, tuispoorten, luiken en andere decoratieve bouwelementen van metaal, kunnen zich immers ook (schuif)wanden bevinden. Het publiek kan het teken van verweerder opvatten als een merk voor een nieuwe lijn producten naast het merk van opposant voor wanden buitenshuis.

16. Aangezien er sprake is van overeenstemmende merken voor identieke dan wel soortgelijke waren is opposant van mening dat verwarringsgevaar tussen het merk en het teken zeer aannemelijk is.

17. Opposant voegt in bijlage bewijzen van gebruik van zijn merk toe waaruit volgens opposant duidelijk blijkt dat hij het merk in de laatste vijf jaren op normale wijze heeft gebruikt.

18. Op basis van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het teken van verweerder te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is er geen verwarring bij het publiek mogelijk. Het enkele feit dat beide tekens refereren naar eenzelfde grondwoord kan volgens verweerder niet beschouwd worden als een auditieve overeenstemming, maar eventueel als een begripsmatige overeenstemming, die evenwel geheel ontkracht wordt door de duidelijke en wereldwijd gekende betekenis van het woord *garden*, een betekenis die nergens aanwezig is in het merk van opposant.

20. Wel is de eerste lettergreep van auditief belang: deze verschilt in beide merknamen, waardoor de klemtoon anders ligt, aldus verweerder.

21. Van visuele overeenstemming kan volgens verweerder geen sprake zijn; de merken verschillen in vier letters en bovendien communiceren beide tekens voornamelijk via het logo. In zijn logo accentueert verweerder de letter "N", door deze letter in een andere kleur en groter te plaatsen.
22. Van begripsverwarring kan evenmin sprake zijn, aldus verweerder, gezien de expliciete verwijzing naar "garden", die bepalend is voor de totaalindruk. Dit wordt nog bevestigd doordat het logo van verweerder is begeleid met de slogan "galant voor uw tuin". Het logo van opposant wordt daarentegen begeleid met de tekst "schuifwanden" of "schuifwandkasten".
23. Het teken van verweerder is ontstaan door een ongebruikelijke en speelse wending, die ontbreekt bij het merk van opposant. Het teken van verweerder is afgeleid van het Franse *garderobe*, maar is tegelijk een samenstelling van *garden* en *robe*, waarbij *robe* verwijst naar de beginletters van de naam van verweerder als ontwerper.
24. Het teken van verweerder verwijst zowel naar het Franse *garderobe* als naar het Engelse *garden*. Het merk van opposant heeft daarentegen geen Engelse connotatie.
25. De speelse wending die het teken van verweerder kenmerkt, is in harmonie met het speelse design van de producten van verweerder. De betekenis van de wending is in harmonie met de tuinfunctie van de producten van verweerder.
26. Verweerder betoogt dat de waren waarvoor zijn teken is aangevraagd niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk van opposant is ingeschreven. Verweerder ontwerpt en maakt tuinelementen, terwijl opposant (schuif)wanden maakt voor gebruik binnenshuis. De waren van verweerder kunnen bovendien niet gebruikt worden als onderdeel van andere waren.
27. Het publiek zoekt hoe langer hoe meer contact met producten en merken via het Internet. Zoektermen waarbij het publiek bij verweerder terecht komt zijn: tuindecoratie, decoratieve tuinelementen, tuinkunst. Het publiek dat zoekt naar schuifwandkasten zal nooit bij verweerder terecht komen en omgekeerd zal het publiek dat zoekt naar tuindecoratie nooit bij opposant terechtkomen, hetgeen verwarring uitsluit, aldus verweerder.
28. Bijgevolg verschilt de consument waarnaar verweerder zich richt van de consument waarnaar opposant zich richt. Verweerder richt zich naar tuinarchitecten, tuincentra, tuinliefhebbers en kunstminnaars die de waren van verweerder benaderen en kiezen omwille van het decoratieve en kunstzinnige aspect. De waren van opposant daarentegen springen in het oog omwille van hun functionaliteit en gebruiksgemak.
29. Voor het publiek is het begrijpelijk en duidelijk dat de marktsector waarbinnen verweerder en opposant opereren geheel niet overeenstemt.
30. Verweerder voegt vier bijlagen toe om aan te tonen dat verweerder kunstzinnige tuinelementen ontwerpt en produceert, en dit op een consequente manier naar de consument communiceert.
31. Om bovenvermelde redenen vraagt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren en zijn aanvraag in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."

34. 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

35. 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).

36. 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.

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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 bezien, 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GAROBÉ	GARDENROBE

Visuele vergelijking

39. Het merk van opposant bestaat uit zes letters, het teken van verweerder uit tien. Alle letters van het merk van opposant komen voor in het teken van verweerder. De eerste en de laatste drie letters zijn bij beide tekens identiek. Naast deze punten van overeenkomst is op visueel vlak een punt van verschil dat het teken van verweerder langer is dan het merk van opposant.

40. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het merk van opposant bestaat uit drie lettergrepen, het teken van verweerder uit vier. Bij beide tekens valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep en wordt de laatste lettergreep toonloos uitgesproken. Het teken van verweerder bevat daarnaast nog een doffe middenklank. Wel zij erop gewezen dat het teken van verweerder althans door een deel van het publiek op zijn Engels zal uitgesproken worden, gelet op het eerste deel van dit teken.

42. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. Noch het merk noch het teken heeft een vaststaande betekenis, hoewel het teken alludeert op het woord "garderobe". Het eerste deel van het teken van verweerder (GARDEN, Engels voor *tuin*) slaat kennelijk op tuinartikelen en is het in die zin beschrijvend. Het tweede deel van dit teken zou slaan op de voornaam van verweerder (zie punt 23), maar dit is voor de doorsnee consument niet kenbaar. Hoewel de consument in principe een merk in zijn geheel waarneemt, neemt dit niet weg dat hij het teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het teken bestaat uit twee elementen met een vaststaande betekenis, namelijk *garden* en het Franse (of Engelse) woord *robe* (*jurk, japon*). Door de letter "n" tussen beide delen van het teken is er van een vaste betekenis echter geen sprake.

44. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

45. In visueel en auditief opzicht stemmen het merk en het teken in zekere mate overeen en begripsmatig stemmen zij niet overeen.

Vergelijking van de waren

46. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

47. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 (Schuif)wanden van metaal.	KI 6 Metalen bouwelementen voor in de tuin, zoals afrasteringen, klimrekken, rozenbogen, tuinpoorten en decoratieve bouwelementen; luiken, van metaal.
	KI 11 Verlichtingsarmaturen.
KI 19 (Schuif)wanden, niet van metaal.	
KI 20 Kasten en (schuif)wanden hiervoor.	KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten.

Klasse 6

49. De waren *metalen bouwelementen voor in de tuin* van het aangevraagde teken kunnen de waren *(schuif)wanden van metaal* van het ingeroepen recht omvatten en zijn daaraan dus identiek dan wel soortgelijk. Het zijn in beide gevallen elementen van metaal die kunnen dienen ter afsluiting van bepaalde plaatsen. Door het gebruik van de term “zoals” zijn de waren die zijn opgesomd louter voorbeelden van het genus.

50. De waren *luiken van metaal* zijn soortgelijk aan de waren *(schuif)wanden van metaal*. Zowel de aard als de bestemming van deze waren is dezelfde, namelijk een (metalen) paneel ter afsluiting van een ruimte of ter afscheiding van meerdere ruimtes.

Klasse 11

51. Hoewel de aard, de bestemming en het gebruik van de waren *verlichtingsarmaturen* in wezen verschillend is, kunnen ze complementair zijn, namelijk in het geval van verlichtingsarmaturen voor meubelen, in het bijzonder voor kasten. Deze waren zijn dus soortgelijk.

Klasse 20

52. *Meubelen* omvatten (onder meer) *kasten* en zijn derhalve identiek daaraan. *Spiegels en lijsten* zijn naar hun bestemming en gebruik soortgelijk aan (*schuif*)*wanden*, al dan niet van metaal en aan *kasten*. Deze wanden en kasten zullen immers vaak, om functionele dan wel decoratieve overwegingen voorzien zijn van spiegels respectievelijk lijsten.

Conclusie

53. De waren waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren waarvoor het merk van opposant is ingeschreven.

A.2. Overige relevante factoren

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, reeds geciteerd). Het merk van opposant is ingeschreven voor (*schuif*)*wanden* en *kasten*. Het teken van verweerder is aangevraagd voor (kort gezegd) *tuindecoratie*. Gezien de zeer grote variëteit in deze waren zal het in aanmerking komend publiek zowel kunnen bestaan uit professionele gebruikers als uit doe het zellers. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van deze waren mag dan ook normaal geacht worden.

56. Opposant heeft spontaan bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien verweerder echter niet om deze bewijzen verzocht heeft, dient er vanuit gegaan te worden dat het normaal gebruik *in confesso* is en zal het Bureau deze gebruiksbewijzen niet nader te onderzoeken.

57. Met de door verweerder naar voren gebrachte stelling aangaande het feitelijk gebruik van merk en teken (zie punten 21 en 22) kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

B. Conclusie

58. Het merk en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en begripsmatig is er geen overeenstemming. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. Gelet op het normale aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van mening dat dit publiek kan menen dat deze waren van dezelfde of een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn en dus in verwarring kan gebracht worden aangaande de herkomst ervan.

IV. BESLUIT

59. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

60. Oppositie met nummer 2001550 gegrond is.

61. Benelux depot 1129281 niet wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 11 mei 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne