

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 13 oktober 2008
N° 2001836

Opposant: **New Brand B.V.**
Van Grobbendoncklaan 75
5213 AV 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH 's-Gravenhage
Nederland

Merken: Ingeroepen recht 1: DOTTIES (Benelux inschrijving 697438)

Ingeroepen recht 2:  (Benelux inschrijving 401414)

tegen

Verweerder: **Nancy Kool**
h.o.d.n. Dotties Exclusieve Baby- en Kindermeubelen
Danzigerkade 15
1013 AP Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux inschrijving 824559)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juni 2007 heeft verweerder voor waren in de klassen 20 en 24 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Op 12 juni 2007, verzocht verweerder, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 824559 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juni 2007.

2. Op 24 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- het Benelux woordmerk, DOTTIES, met inschrijvingsnummer 697438, ingediend op 6 maart 2001 voor waren in de klassen 5, 16 en 25;
- het gecombineerd woord-/beeldmerk met Benelux inschrijvingsnummer 401414, ingediend op 13 juli

1984 voor waren in klasse 16:



3. Opposant is houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het tweede ingeroepen recht en op de waren in de klassen 16 en 25 van het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 697438).

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. Op 30 augustus 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 oktober 2007. Het Bureau heeft op 7 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 7 januari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 7 januari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 24 januari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 maart 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 19 maart 2008 gereageerd. Deze reactie is op 27 maart 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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.

14. Opposant stelt dat het woord Dotties in het teken van verweerder het meest dominante bestanddeel is, aangezien de toevoeging "Baby en kinderinterieur" volledig beschrijvend is en dit bovendien in de opmaak duidelijk minder nadruk krijgt. Volgens opposant is er dan ook bij vergelijking van de tekens sprake van identieke tekens.

15. Wat betreft de waren, argumenteert opposant dat onder de textielproducten in klasse 24 van het verwerende teken ook luiers van textiel vallen, waardoor deze waren identiek of minstens soortgelijk zijn.

16. Voor wat betreft de overige waren van verweerder in zowel klasse 20 als 24, meent opposant dat duidelijk is dat deze dezelfde bestemming hebben. Immers zijn zij bestemd voor baby's en kinderen, dus voor dezelfde groep consumenten en kunnen zij via dezelfde distributiekanaalen worden afgezet.

17. Verder stelt opposant dat het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen heeft en dus een ruimere bescherming dient te genieten.

18. Gelet op het bovenstaande is er volgens opposant een groot risico van verwarring omtrent de herkomst van de waren en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen.

19. Verweerder stelt in eerste instantie diverse malen geprobeerd te hebben om de zaak in der minne te regelen, maar zonder succes.

20. Verder argumenteert verweerder dat zijn meubelen zijn ontworpen en vervaardigd uit hout in combinatie met textiel, hetgeen een ander soort textiel is dan dat van opposant. Verweerder gaat verder door te stellen dat de luiersbranche een sector is waar zij zich totaal niet mee bezighoudt en ook nooit wil mee bezig houden.

21. Wat betreft de naam zegt verweerder deze ondertussen al vijf jaar te gebruiken en geheel zelf verzonnen te hebben. Bovendien wordt deze steeds in combinatie met de "spat" gebruikt.

22. Verweerder stelt bereid te zijn te verklaren om nooit iets met producten betreffende de branche van opposant te doen en verwacht hetzelfde van opposant.
23. Aangezien verweerder geen verwarring ziet, verzoekt hij te besluiten in diens voordeel.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

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 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).


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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

Ingeroepen recht B 697438

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DOTTIES	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, DOTTIES.

32. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord "Dotties" in het zwart met een grijze schaduw en daaronder in een kleiner en lichter lettertype de woorden "Baby en kinderinterieur". Op de achtergrond bevindt zich een soort spat waarvan de contouren in het groen zijn.

33. 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 in casu niet anders. De spat zal door het publiek immers worden opgevat als een versieringselement.

34. Het publiek zal 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel "Baby en kinderinterieur". Het meest onderscheidende element in het betwiste teken is het bestanddeel "Dotties". Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken.

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in zeer grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. De overweging betreffende het dominerende bestanddeel in het teken van verweerder geldt tevens voor de auditieve vergelijking (zie supra, 34). Het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het teken van verweerder door het bestanddeel "Dotties" te gebruiken. De uitspraak van het ingeroepen recht en het dominerende bestanddeel van het bestreden teken zal gezien het identieke woorden betreft, dan ook identiek zijn.

37. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in zeer grote mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking



38. De twee tekens in kwestie hebben in hun geheel geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

Conclusie

39. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in zeer grote mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

Ingeroepen recht B 401414

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Dotties in witte letters en een donkere omranding. Het woord staat gebogen geschreven.

42. 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 in het geval van het tweede ingeroepen recht eveneens van toepassing.

43. Voor de bespreking van het bestreden teken wordt naar de desbetreffende paragrafen hierboven verweven (zie supra, 32 e.v.)

44. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in zeer grote mate overeenstemmen.

Auditieve en begripsmatige vergelijkingen

45. De overwegingen betreffende de auditieve en begripsmatige vergelijkingen zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de vergelijking van het tweede ingeroepen recht en het bestreden teken.

Conclusie

46. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak in zeker grote mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.2. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

48. 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.

49. Bij het indienen van de argumenten stelt opposant de oppositie te willen baseren op alle waren van de ingeroepen rechten. Aangezien de draagwijdte voor wat betreft het ingeroepen recht met nummer 697438 echter op het oppositieformulier werd beperkt tot de waren in klasse 16 en 25, kan een dergelijke uitbreiding niet meer bij het indienen van de argumenten. Het Bureau zal dan ook enkel de waren zoals gespecificeerd op het oppositieformulier in overweging nemen voor de verdere beoordeling.

50. Aangezien de waren van het ingeroepen recht met nummer B401414, te weten papieren luiers, identiek voorkomen in de warenlijst van het ingeroepen woordmerk, zullen deze hieronder voor de vergelijking niet apart vermeldt worden.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Papieren luiers, wegwerpluiers en wegwerpluierbroekjes van papier of cellulose	
	KI 20 Meubelen, 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.
	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
KI 25 Luiersbroekjes	

Klasse 20

51. De waren in klasse 20 van het bestreden teken zijn bedoeld ter decoratie en inrichting van woningen, kamers of bedrijven en hebben derhalve een totaal andere aard en bestemming dan de waren in klasse 16 en 25 van het ingeroepen recht, die worden gedragen door kinderen voor ze zindelijk zijn. Bovendien zijn deze waren niet complementair, noch concurrerend aan elkaar. Ze worden door andere ondernemingen gefabriceerd en veelal via andere distributiekanaalen op de markt gebracht en verkocht. Zo worden de waren in klasse 20 via meubelzaken of afdelingen van zaken die meubelen verkopen verkocht,

terwijl de luiers in klassen 16 en 25 voornamelijk via supermarkten, apothekers, en drogisten worden verkocht.

Klasse 24

52. De waren in klasse 24 van het bestreden teken "*weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen*" acht het Bureau niet soortgelijk met de waren van opposant. Immers betreft het hier textielproducten, terwijl de waren van opposant in klasse 16 enkel luiers betreft van papier of cellulose. De aard van de waren is dus totaal anders. De warenlijst van de verweerder omvat enkel textielproducten voor zover deze niet in andere klassen begrepen zijn. Zo omvat de warenomschrijving bijvoorbeeld geen kleding. Het betreft hier aldus weefsels en textielproducten die naar hun aard en bestemming verschillen van de specifieke waren van opposant. De waren dekens en tafellakens zijn niet soortgelijk met enige waar van de ingeroepen rechten. Net zoals de waren in klasse 20 hebben zij een andere aard en bestemming en zijn zij evenmin concurrerend of complementair.

53. Dat deze twee categorieën van waren soms in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toedichten (zie in die zin, GEA, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en GEA, Piranha, T-443/05, 11 juli 2007).

Conclusie

54. De waren van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

B. Overige relevante factoren

55. Met de opmerkingen van verweerder omtrent de wijze waarop daadwerkelijk gebruik plaatsvindt en diens bereidwilligheid te verklaren niks in de branche van opposant te doen, kan geen rekening worden gehouden, aangezien, met uitzondering van de beoordeling van de gebruiksbewijzen die hier niet aan de orde is geweest, de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

56. 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.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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). In dit geval kan het aandachtsniveau variëren. Zowel de waren van opposant als verweerder zijn bestemd voor het grote publiek. De waren van opposant zijn dagelijkse, dan wel minstens wekelijkse aankopen van gezinnen met baby's, terwijl de waren van verweerder niet zo vaak worden gekocht en voornamelijk op hun uiterlijk worden gekozen. Het aandachtsniveau bij deze laatste waren zal dan ook hoger liggen dan bij de waren van opposant. Voor de verdere beoordeling van het verwarringsgevaar dient evenwel te worden uitgegaan van het laagste van beide aandachtsniveaus.

58. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

59. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

60. De waren zijn niet soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt visueel en auditief in zeer grote mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Aangezien artikel 2.14 jo 2.3, sub b BVIE stelt dat er sprake dient te zijn van soortgelijke waren, hetgeen in casu niet het geval is, is het Bureau is van oordeel dat er aldus geen sprake is van gevaar voor verwarring en dat het in aanmerking komend publiek niet kan menen dat de aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV BESLUIT

61. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

62. Oppositie met nummer 2001836 niet gegrond is.

63. De Benelux spoedinschrijving met nummer 824559 gehandhaafd blijft.

64. 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, 13 oktober 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman