



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002150**

**Van 6 november 2009**

**Opposant:** **Boretti B.V.**  
De Dollard 17  
1454 AT Watergang  
Nederland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J. W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag,  
Nederland

**Ingeroepen recht 1 :** BORETTI  
(Europese inschrijving 3912482)

**Ingeroepen recht 2:** BORETTI  
(Benelux inschrijving 717292)

**Ingeroepen recht 3:**



(Benelux inschrijving 584866)

*tegen*

**Verweerder:** **Lieve F.M. Berretty**  
Hoge Duinlaan 9  
5582 KD Waalre  
Nederland

**Betwiste merk:** BERRETTY  
(Benelux depot 1140221)

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

1. Op 27 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BERRETTY ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 8, 11, 14, 20, 25, 28, 30 en 41. De aanvraag is onder nummer 1140221 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 6 augustus 2007.

2. Op 31 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3912482 van het woordmerk BORETTI, ingediend op 2 juli 2004 en ingeschreven op 18 januari 2006 voor waren in de klassen 7, 11 en 21;
- Benelux inschrijving 717292 van het woordmerk BORETTI, ingediend op 23 oktober 2002 voor waren in de klassen 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20 en 21;
- Benelux inschrijving 584866 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 6 oktober 1995 voor waren in de klassen 7, 9 en 11.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 11 en 20 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 het "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 6 november 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 23 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 maart 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 21 maart 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 1 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 mei 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 5 juni 2008.

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 identiteit of 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 merkt in eerste instantie op dat zijn onderneming een gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf is in alles wat betrekking heeft op keukens. Het is een snel groeiend bedrijf dat bij het in aanmerking komend publiek steeds meer bekendheid verwerft. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant een publicatierapport uit 2006 bij, waaruit blijkt dat de omzet in 2006 ten opzichte van 2005 met 8% is gestegen.

15. Opposant geeft in de argumenten aan bezwaar te maken tegen de waren in de klassen 11 en 20 van het bestreden depot en stelt dat deze identiek of in ieder geval soortgelijk zijn.

16. Opposant is van mening dat er sprake is van zowel auditieve als visuele gelijkenis tussen merken en teken. De woorden BORETTI en BERRETTY beginnen beide met een B, eindigen met de letter I respectievelijk Y (in beide gevallen uitgesproken als 'ie'), bestaan uit drie lettergrepen en hebben vijf letters gemeen. Er is volgens opposant met name sprake van auditieve gelijkenis. Over de begripsmatige gelijkenis merkt opposant op dat beide woorden geen betekenis hebben, maar door het feit dat beide merken eindigen met de uitspraak "ie", verkrijgen ze een overeenkomstige (Italiaanse) klank.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van bijna identieke merken voor identieke dan wel soortgelijke waren en dat er gevaar voor verwarring bestaat. Opposant verzoekt het bestreden depot niet in te schrijven voor de waren in de klassen 11 en 20.

### **B. Reactie van verweerder**

18. Volgens verweerder heeft opposant in de argumenten bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het beeldmerk BERRETTY. Verweerder bestrijdt dit en benadrukt dat er alleen een woordmerk werd ingediend.

19. Verweerder is van mening dat verwarringsgevaar vergezocht is; op schrift zijn deze twee namen immers duidelijk verschillend. Verweerder is verder van mening dat ook de uitspraak niet overeenkomt, vanwege het feit dat de eerste lettergreep eindigt met een medeklinker en de klemtoon derhalve anders is. Berretty is de familienaam van verweerder en is bedoeld om lampen en meubelen van eigen ontwerp te beschermen.

20. Met betrekking tot de waren meent verweerder dat in de klassen 11 en 20 eventueel een overlap van activiteiten zou kunnen zitten, Berretty heeft aangeboden een oplossing te zoeken, maar helaas beperkt de door opposant geboden oplossing zich tot beperkingen in verschillende klassen. Verweerder stelt voor om te praten over uitsluitingen.

21. Verweerder concludeert dat de merken en waren niet identiek zijn en verzoekt het Bureau zijn aanvraag te accepteren.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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 (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***

25. 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).

26. 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.

27. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat opposant zich zou richten tegen een beeldmerk, merkt het Bureau op dat opposant zich in zijn argumenten gericht heeft tot het in geding zijnde depot, te weten het woordmerk BERRETTY.

28. Het Bureau zal in eerste instantie Benelux inschrijving 717292 beoordelen.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op Benelux inschrijving 717292:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BORETTI	BERRETTY

#### *Visuele vergelijking*

30. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat 7 letters, het teken van verweerder 8. De eerste letter van beide merken is identiek. Daarnaast hebben beide merken in het midden de lettercombinatie "RETT" gemeenschappelijk. De verschillen worden gevormd door de tweede letter, respectievelijk de "O" en de "E", de dubbele "R" in het bestreden teken en de laatste letter "I" tegenover de "Y". Alhoewel er een zekere gelijkenis is, zijn er ook verschillen te constateren.

31. De tekens zijn in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

32. Het merk van opposant telt drie lettergrepen, het teken van verweerder eveneens. Bij de uitspraak van merk en teken is het enige verschil gelegen in de letters "O" en "E". De tweede lettergreep en de "I" en de "Y" op het einde van merk en teken worden namelijk identiek uitgesproken.

33. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is de cadans en het klanbeeld van merk en teken erg gelijkend.

34. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Naar oordeel van het Bureau heeft geen van de merken een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het feit dat Berretty de familienaam is, doet hier niets aan af. Een familienaam zoals onderhavige naam zal immers ook als fantasiebenaming worden opgevat.

*Conclusie*

36. De tekens zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren**

37. 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).

38. 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.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op Benelux inschrijving 717292</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 6 Bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen waaronder beslag van metaal voor deuren, achterwanden, frames voor het inbouwen van magnetrons, rekjes/railingen met ophanghaken voor het ophangen van bestek in de keuken; onderdelen van en toebehoren voor voornoemde waren.	.
Klasse 7 Machines voor zover niet begrepen in andere klassen waaronder elektrische keukenmachines, espressoapparaten, vaatwassers; huishoudelijke apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover begrepen in deze klasse; weeg- en meettoestellen en -instrumenten; huishoudelijke apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-,	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-,

stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties waaronder houtgestookte kachels en fornuizen; fornuizen, kranen, mengkranen voor waterleidingen, verlichtingsartikelen waaronder hanglampen voor verlichting, plafonddampen, huishoudelijke artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
Klasse 12 Fietsen.	
Klasse 19 Bouwmaterialen niet van metaal; verplaatsbare constructies niet van metaal, waaronder tegels, tegelpanelen, achterwanden, niet- metalen frames voor het inbouwen van magnetrons; onderdelen van en toebehoren voor voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 20 Meubelen, waaronder (roestvrijstalen) kasten, keukenmeubels, tafels, stoelen; beslag, niet van metaal; rekjes/railingen met ophanghaken voor het ophangen van bestek in de keuken.	Kl 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.
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd), waaronder kookboekhouders, keukenrolhouders, pannen	

#### *Klasse 11*

40. De waren in klasse 11 van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 11 van opposant en zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 20*

41. Meubelen komen *expressis verbis* voor in de warenlijsten van verweerder en opposant en zijn derhalve identiek. Spiegels en lijsten zijn sterk soortgelijk aan de meubelen van opposant. Ze zijn hier complementair aan, deze worden immers ook gebruikt om een huis in te richten en behoren dan ook tot het meubilair. Bovendien zijn de verkooppunten en de distributiekkanalen veelal dezelfde.

#### *Conclusie*

42. De waren van het aangevraagde teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.2 Overige relevante factoren**

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De aanschaf van meubilair is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Voor de waren in klasse 11 kan het aandachtsniveau hoger of lager liggen dan gemiddeld, al naargelang het type waren in deze klasse.

45. De stelling van opposant (zie overweging 14) dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

46. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat BERRETTY de familienaam betreft, wijst het Bureau erop dat een familienaam kan dienen als merk (zie artikel 2.1, lid 3 van het BVIE), hier zijn dan echter alle wettelijke bepalingen van het BVIE op van toepassing, waaronder de mogelijkheid om een oppositie tegen een dergelijk merkdepot in te stellen. De toets of er sprake is van gevaar voor verwarring is voor alle merken dezelfde, rekening houdend met wet- en regelgeving en de jurisprudentie ter zake.

47. Met betrekking tot de onderhandelingen tussen opposant en verweerder (zie overweging 20), merkt het Bureau op dat hieromtrent binnen het kader van de oppositieprocedure geen handelingen zijn verricht, die daadwerkelijk tot een wijziging van de warenomschrijving hebben geleid. Met een warenbeperking kan namelijk alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. Het staat partijen uiteraard te allen tijden vrij om een beperking van de waren onderling overeen te komen en/of te laten aantekenen, maar aangezien dit laatste in casu niet is gebeurd, kan hiermee in het kader van deze oppositiebeslissing geen rekening worden gehouden.

## **B. Conclusie**

48. De tekens stemmen visueel in beperkte mate overeen, stemmen auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bij het in aanmerking komend publiek, ondanks het mogelijk hogere aandachtsniveau, gevaar voor verwarring te duchten is.

49. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

## **IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2002150 wordt toegewezen.

51. Benelux depot 1140221 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:



Klasse 11: Alle waren

Klasse 20: Alle waren

52. Benelux depot 1140221 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 8: Alle waren

Klasse 14: Alle waren

Klasse 25: Alle waren

Klasse 28: Alle waren

Klasse 30: Alle waren

Klasse 41: Alle diensten

53. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 6 november 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Willy Neys