

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002452
van 31 maart 2009

Opposant: **Flexa Mobler, Hornsyld A/S**
Bjornkaervej 16
DK-8783 Hornsyld
Denemarken

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving: 571028

FLEXA

tegen

Verweerder: **Beter Bed Holding N.V.**
Linie 27
5405 AR Uden
Nederland

Gemachtigde: **Mr. F.C.J. Baten**
Eendenvan 12
5646 JN Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot: 1147420



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

1. Op 16 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerd woord/beeldmerk



Your choice of sleeping

ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Deze merkaanvraag is onder nummer 1147420 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 november 2007.

2. Op 31 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 571028 van het gecombineerde

FLEXA

woord-/beeldmerk ingediend op 11 april 1995 voor waren in 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 en diensten 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 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 11 februari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 juni 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 13 juni 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze argumenten zijn op 17 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 16 juli 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 juli 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 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 stelt dat de toevoeging "Your Choice of Sleeping" volledig beschrijvend is voor de waren waarvoor het merk is aangevraagd. Bovendien krijgt de toevoeging in de opmaak duidelijk minder nadruk, aldus opposant. Ook het element "world" acht opposant niet onderscheidend, aangezien het slechts een algemene ruimtelijke aanduiding is.

15. Hieruit volgt, aldus opposant, dat het woord FLEX als het meest dominante bestanddeel van het teken van aanvraagster moet worden gezien en dat dit bestanddeel moet vergeleken worden met het merk FLEXA van opposant.

16. Het woord FLEX bevat alle 4 de letters van het merk van opposant en wel in dezelfde volgorde. Het enige verschil is een extra letter "A" in het merk van opposant. Er is dus, volgens opposant, sprake van een grote mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken, waaraan niet wordt afgedaan door de gestileerde schrijfwijze.

17. Auditief is het teken van verweerder identiek aan de eerste lettergreep van het merk van opposant. Aangezien het publiek meer belang hecht aan het eerste deel van woorden, bestaat er een grote mate van auditieve overeenstemming, aldus opposant.

18. Begripsmatig meent opposant dat geen van beide woorden een betekenis heeft in de Benelux. Er is dus ook geen duidelijk begripsmatig verschil dat de visuele en auditieve gelijkenis zou kunnen compenseren.

19. Opposant voert verder aan dat de slaapkamermeubelen in klasse 20 van de aanvraag van verweerder vallen onder de verschillende soorten meubelen in klasse 20 van het merk van opposant. Deze waren zijn dan ook identiek of tenminste soortgelijk, aldus opposant.

20. Voor de waren in klasse 24 vindt opposant het duidelijk dat deze dezelfde bestemming hebben; ze zijn immers complementair aan de waren van klasse 20 en dus bestemd voor dezelfde

groep consumenten. Daarnaast kunnen deze waren via dezelfde distributiekanaalen worden afgezet. Opposant is dan ook van oordeel dat deze waren gedeeltelijk identiek en gedeeltelijk soortgelijk zijn.

21. Met betrekking tot de diensten in klasse 35 stelt opposant eveneens vast dat deze complementair zijn aan de waren in klasse 20, en dus ook soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

22. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en teken en gelet op het feit dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn, acht opposant het gevaar voor verwarring groot. Het publiek zal immers menen dat het teken van verweerder hetzij dezelfde herkomst heeft, hetzij een lijnextensie is van het merk van opposant en dat de betrokken waren dus van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van verweerder te weigeren voor inschrijving.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder voert aan dat hij reeds op 4 augustus 1993 het gecombineerde woord- en beeldmerk "Bossflex lattenbodems" heeft gedeponeerd voor klasse 20. Indien opposant van mening is dat er overeenstemming bestaat tussen de woorden "Flex" en "Flexa", dan had hij in 1995 niet behoren over te gaan tot registratie van dit laatste teken, aldus verweerder.

25. Daarnaast zijn (voorafgaand aan de registratie van het merk van opposant) nog diverse andere merken gedeponeerd voor slaapkamermeubelen, die alle het woord "Flex" bevatten. Gezien al deze eerdere registraties heeft opposant, door zijn later depot van het merk FLEXA, geen exclusief recht op een verbod tot het gebruik van het woord "flex", aldus verweerder.

26. Vanwege het eerdere rechtsgeldige depot van de merknaam "Bossflex lattenbodems" acht verweerder het rechtens toegestaan het woord "Flex" ook te gebruiken in andere merknamen, zoals in het litigieuze teken.

27. Ten slotte is verweerder van mening dat de verschillen tussen merk en teken zodanig zijn dat de totale opmaak tussen beide merken nadrukkelijk verschillend is en er derhalve van verwarringsgevaar bij het potentiële publiek geen sprake is.

28. Verweerder verzoekt derhalve om het oppositieverzoek als ongegrond af te wijzen en zijn aanvraag in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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, 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

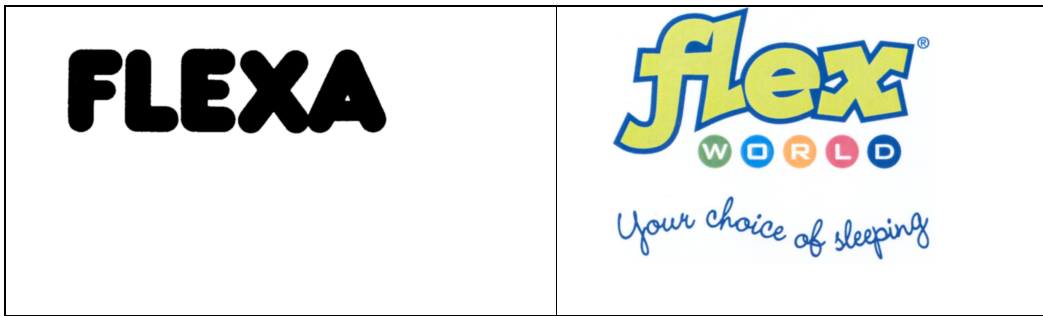
32. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

33. 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.

34. 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------



Begripsmatige vergelijking

36. Het merk van opposant heeft geen betekenis. Weliswaar komt het woord “flex” erin voor, maar doordat de “a” geen betekenis heeft, zal het niet worden opgevat als samenstelling van “flex” en “a” maar als één woord, “flexa”, zonder vaststaande betekenis.

37. De woorelementen van het teken van verweerder hebben alle wel een betekenis. Het woord FLEX is een gangbare afkorting voor “flexibel”, zoals ook blijkt uit het woordenboek van Dale. Ook de woorden WORLD en YOUR CHOICE OF SLEEPING hebben een duidelijke betekenis.

38. De betekenis van alle woorden van het betwiste teken is bovendien beschrijvend. Zo is FLEX of flexibel een gangbare hoedanigheid voor de waren en diensten in kwestie. Bijvoorbeeld doordat deze een flexibele keuze in of samenstelling van slaapkamerproducten mogelijk maken, of doordat de waren flexibel zijn. WORLD is een in het handelsverkeer gangbare aanduiding voor een “plek waar je van alles vindt” en het element YOUR CHOICE OF SLEEPING is een aanprijzende slogan voor de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd.

39. Het bovenstaande brengt met zich mee dat er geen begripsmatige overeenstemming is. Daarnaast kan de vaste betekenis van het betwiste teken zorgen voor een neutraliserend effect.

Visuele vergelijking

40. Het merk van opposant is een grafische weergave van het woord FLEXA in zware zwarte hoofdletters. Verder bevat het merk geen beeldelementen. Het merk van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord FLEX in een speciale schrijfwijze en in de kleur groen met blauwe rand, daaronder het woord WORLD, waarvan elke letter afzonderlijk in een gekleurde cirkel staat en helemaal onderaan de tekst YOUR CHOICE OF SLEEPING in golvend handschrift.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woorelement 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 woorelement. Het betwiste teken bevat drie woorelementen. Daarvan nemen de woorden FLEX en WORLD, rekening houdend met de grootte van de letters, het lettertype en de verschillende kleurstellingen, op visueel vlak de meest prominente plaats in beslag.

42. De totaalindruk die het samengesteld teken van verweerder op visueel vlak bij het relevante publiek nalaat, wordt dus gedomineerd door de woorden FLEX en WORLD.

43. Beide tekens bevatten dezelfde vier letters in dezelfde volgorde. Het merk van opposant bevat één letter meer, namelijk de A. Daar staat dan tegenover dat het dominerend bestanddeel in het teken van verweerder uit twee woorden bestaat. Wel is het zo dat de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 en Arthur et felice, T-346/04, 24 november 2005).

44. Er zijn echter ook opvallende punten van verschil te constateren. Zoals gezegd, bevat het merk van opposant één letter meer. Daarnaast is het merk van opposant weergegeven in forse hoofdletters, terwijl het dominante bestanddeel van het teken van verweerder uit kleine letters bestaat. Verder bestaat het teken van verweerder uit diverse kleuren en ten slotte bevat dit teken toch een aantal sierelementen, die het merk van opposant ontbeert.

45. Gelet op deze punten van overeenkomst en van verschil, is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

46. Het teken van verweerder bestaat uit zes woorden, het merk van opposant uit één. Het onderschrift "YOUR CHOICE OF SLEEPING" in het teken van verweerder zal evenwel eerder als aanrijzende slogan worden opgevat dan als onderscheidend onderdeel van het merk, en dus waarschijnlijk niet steeds uitgesproken worden. De dominante bestanddelen van de tekens hebben een identieke eerste lettergreep en dezelfde klemtoon. De tweede lettergreep van het merk van opposant klinkt echter anders, en het teken van verweerder kan ook uitgesproken worden als "FLEXWORLD".

47. De tekens zijn op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend.

Conclusie

48. Het merk en het teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend. In visueel en auditief opzicht is sprake van een beperkte mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren

49. 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).

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

51. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen voor al deze stoffen of van plastic vervaardigde produkten, voor zover niet begrepen in andere klassen.	Kl 20 Slaapkamermeubelen zoals bedden, bedbodems, matrassen, boxsprings, commodes, waterbedden, bureaus, kasten, kussens.
	Kl 24 Bedtextiel zoals dekbedden, hoeslakens, moltons, matrasdekens.
	Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van slaapkamermeubelen en bedtextiel.

Klasse 20

52. De waren "slaapkamermeubelen zoals bedden, commodes, waterbedden, bureaus, kasten" van het teken van verweerder vallen onder de algemene aanduiding "meubelen" van het merk van opposant en zijn dus naar hun aard identiek hieraan. De overige waren ("bedbodems, matrassen, boxsprings, kussens") zijn bestemd voor het uitrusten dan wel opmaken van bedden en dus complementair hieraan. Bovendien worden deze waren vaak vervaardigd door dezelfde fabrikanten en hebben zij dezelfde bestemming en distributiekkanalen. Om deze redenen zijn deze waren in hoge mate soortgelijk aan de waren van het merk van opposant.

Klasse 24

53. De waren van klasse 24 (kortweg "bedtextiel") van het teken van verweerder zijn eveneens bestemd voor het uitrusten dan wel opmaken van bedden en dus complementair hieraan. Bovendien hebben zij dezelfde bestemming en vaak dezelfde distributiekkanalen. Om deze redenen zijn deze waren in hoge mate soortgelijk aan de waren van het merk van opposant.

Klasse 35

54. De dienst "zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van slaapkamermeubelen en bedtextiel" is naar zijn aard complementair aan de waren van klasse 20 en 24. Aangezien geconcludeerd werd dat deze waren soortgelijk zijn aan de waren van het merk van opposant, zijn deze diensten eveneens soortgelijk. Er bestaat immers een onmiskenbaar verband tussen de verkoop van waren en deze waren zelf. Dit geldt des te meer in de branche van meubelen en bedtextiel, waarin het niet ongebruikelijk is dat de fabrikant eigen distributiekkanalen en verkooppunten heeft onder hetzelfde merk als zijn waren. Indien nu de dienst op de markt gebracht wordt onder hetzelfde of een overeenstemmend merk, ligt het voor de hand dat de consument hierdoor in verwarring gebracht kan worden.

Conclusie

55. De waren en diensten van het teken van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk aan de waren van het merk van opposant, hetzij omdat zij hieronder begrepen zijn, hetzij omdat zij hieraan complementair zijn.

B. Overige relevante factoren

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, 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, reeds geciteerd). De aankoop van meubelen is geen alledaagse aangelegenheid en zal gepaard gaan met de nodige voorbereidingen. Het aandachtsniveau van de betrokken consument zal dan ook hoger dan gemiddeld zijn. Dit geldt in mindere mate voor de waren in klasse 24 (kortweg "bedtextiel"), die tot de meer courante aankopen behoren. Deze waren zijn immers vaker aan vervanging toe en ook onderhevig aan veranderende modetrends en seizoensomstandigheden. Voor deze waren zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument dan ook normaal zijn.

58. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen en geniet dus geen ruimere bescherming. Opposant heeft ook niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond.

59. 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 merk of teken voor het publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (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). Aangezien het teken van verweerder een vaste betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, treedt deze neutralisering in casu op.

60. Indien verweerder de rechtsgeldigheid betwist van het ingeroepen recht (zie punt 24) dient hij zulks – los van de oppositieprocedure – in rechte te doen. In het kader van een oppositieprocedure is geen plaats voor een tegenvordering.

61. Met andere eerder geregistreerde merken (zie punten 25 en 26) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De oppositieprocedure beperkt zich tot het aangevallen teken en het ingeroepen recht.

C. Conclusie

62. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend en visueel en auditief in beperkte mate overeenstemmend. Deze beperkte mate van overeenstemming wordt echter geneutraliseerd doordat het betwiste teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

63. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

64. Oppositie met nummer 2002452 ongegrond is.

65. Benelux depot met nummer 1147420 ingeschreven wordt.

65. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 31 maart 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jan Hart