



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003363

van 2 november 2010

Opposant: **STEELCASE INC.**
901-44th Street S.E., PO Box 1967
49501 Grand Rapids, Michigan
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België



Ingeroepen merk: (Europese inschrijving 6836837)

tegen

Verweerder: **Leolux Living B.V.**
Kazernestraat 15
5928 NL Venlo
Nederland

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



Betwiste merk: (Benelux depot 1163468)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 juli 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 20. Dit depot is onder nummer 1163468 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 juli 2008.

2. Op 30 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 6836837 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend op 16 april 2008 en ingeschreven op 7 november 2008 voor waren in klasse 20.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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 Beneluxverdrag 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 2 oktober 2008. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsprocedure.

8. Op 19 december 2008 werd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ervan in kennis gesteld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven. Het Bureau heeft partijen op 23 februari 2009 meegedeeld dat de ambtshalve opschorting daardoor een einde nam en de *cooling-off* periode van twee maanden begon. De contradictoire fase van de procedure is bijgevolg aangevangen op 24 april 2009. Het Bureau heeft op 20 mei 2009 de mededeling van aanvang van de

procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 juli 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort, waardoor laatstgenoemde termijn is verlengd tot en met 20 september 2009. Op 18 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 23 september 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 23 november 2009 om hierop te reageren.

10. Op 18 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 23 november 2009.

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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant acht de waren van zijn ingeroepen recht en die van het betwiste teken identiek: het gaat in beide gevallen om meubelen.

15. Visueel is het betwiste teken volgens opposant identiek aan het beeldelement van het ingeroepen recht: in beide gevallen gaat het om een cirkel met een dikke rand op een witte achtergrond. Weliswaar is de cirkel bij het betwiste teken rood (pantone red 032 C), maar aangezien het ingeroepen recht geen kleur heeft opgeëist, kan het in de praktijk in alle mogelijke kleuren worden weergegeven, aldus opposant. Daarnaast bevat het ingeroepen recht ook nog een wordelement in het midden van de cirkel, maar opposant meent dat dit ten opzichte van de dikte van de cirkel in een relatief klein lettertype is weergegeven. Hij is dan ook van oordeel dat de cirkel als redelijk dominant beschouwd moet worden en dat er dientengevolge een sterke visuele gelijkenis bestaat tussen de tekens.

16. Op auditief vlak vindt opposant de tekens moeilijk te vergelijken, aangezien het betwiste teken geen wordelement bevat.

17. Begripsmatig heeft het wordelement van het ingeroepen recht volgens opposant geen betekenis. Het gemeenschappelijke beeldelement van een cirkel daarentegen kan de betekenis oproepen van "voorspoed, heelheid, verandering ten goede, winst en verlies". Ook is een cirkel het symbool van het "niets", de leegte, de oneindigheid en van de absolute vrijheid, door niets gebonden. Bij magische rituelen wordt de cirkel vaak gebruikt als een symbool van veiligheid. Alles wat zich binnen een cirkel bevindt is beschermd tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Opposant verwijst voor deze

betekenissen naar een online esoterisch woordenboek en meent op grond daarvan dat de tekens voor het relevante publiek eenzelfde idee oproepen, zodat er een zekere conceptuele gelijkens bestaat.

18. Opposant stelt dat het ingeroepen recht van huis uit een onderscheidend vermogen geniet en behoudt zich het recht voor om zonedig het bewijs te leveren van het toegenomen onderscheidend vermogen van zijn merk wegens bekendheid, of tenminste intensief en langdurig gebruik in de Benelux. Het ingeroepen recht dient dus een ruimere bescherming te genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen, aldus nog opposant.

19. Opposant meent dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie te aanvaarden en het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt voorop dat opposant, voor zover hij van mening is dat zijn merk een bekend merk is, bewijs dient over te leggen waaruit die bekendheid onomstotelijk blijkt. Nu dit bewijs niet is overgelegd, meent verweerder dat ervan moet worden uitgegaan dat die bekendheid ontbreekt.

21. Verder acht verweerder van belang dat het ingeroepen recht bestaat uit een woardelement, waaromheen een dikke cirkel is geplaatst. Het meest onderscheidende element in het merk is dus dit woardelement, aangezien cirkels nu eenmaal een beperkt onderscheidend vermogen hebben, zo stelt verweerder. Dit woardelement komt op geen enkele wijze voor in het betwiste teken, waardoor de respectieve tekens een compleet verschillende, niet overeenstemmende totaalindruk hebben, aldus verweerder.

22. Het betwiste teken bestaat uit een in rood uitgevoerde letter O, die grafisch onderdeel uitmaakt van het woordmerk PODE van verweerder, die ter verduidelijking in bijlage een voorbeeld bijvoegt van het gebruik van het teken.

23. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar acht verweerder het relevant dat bij de aanschaf van meubelen in het algemeen en van hoogwaardige meubelen in het bijzonder, de gemiddelde consument zeer omzichtig te werk gaat. Meubelen worden beoordeeld op hun schoonheid, (zit)comfort en bij de aanschaf zullen zij dus minutieus worden beoordeeld. Hieruit volgt volgens verweerder dat het publiek niet snel verward zal zijn.

24. De door opposant gestelde begripsmatige gelijkens tussen een cirkel en de letter O voert volgens verweerder te ver. Opposant laat immers na aan te tonen dat het in aanmerking komend publiek een betekenis zal toekennen aan de door hem gevoerde cirkel.

25. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens



29. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

30. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

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

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement "coalesse" te midden van een cirkel (of ring) met een brede zwarte rand. Het betwiste teken is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een cirkel (of ring) met een brede rode rand (in het register gespecificeerd als "pantone red 032 C"). Verweerder merkt op dat het teken eigenlijk de letter O voorstelt, die grafisch onderdeel uitmaakt van een ander door hem geregistreerd merk. Het Bureau wijst er evenwel op dat het de oppositie dient te onderzoeken op basis van de registergegevens van het betwiste depot. In de context van die gegevens blijkt nergens uit dat het teken een letter O zou zijn, en het Bureau is dan ook van oordeel dat dit door het in aanmerking komend publiek niet als zodanig zal worden gepercipieerd.

34. 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 onderhavige geval niet anders, mede gelet op de sobere opmaak van het beeldelement, dat louter bestaat uit een eenvoudige geometrische figuur als omkadering en de centrale plaats die het wordelement daarin inneemt. Dit wordelement is dus het dominante element van het ingeroepen recht en de inkadering ervan zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

35. Het betwiste teken bevat geen wordelement en stemt derhalve niet overeen met het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht. Het betwiste teken bestaat dus enkel uit het versierend element van het ingeroepen recht, maar dan uitgevoerd met een rand in een specifieke kleur rood.

36. Het merk en het teken stemmen in hun totaalindruk in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Het betwiste teken bevat evenwel geen woordbestanddelen en het beeldelement leent zich noch voor fonetische weergave noch voor een omschrijving, zodat een auditieve vergelijking niet mogelijk is.

Begripsmatige vergelijking

38. Voor zover het Bureau kan nagaan heeft het ingeroepen recht geen betekenis. Opposant voert weliswaar omstandig aan welke esoterische betekenissen een cirkel zoal kan hebben, maar de esoterie kenmerkt zich er juist door alleen door ingewijden doorgrond te kunnen worden en het Bureau is van oordeel dat tot deze kring niet de doorsnee consument behoort.

39. Geen van beide tekens heeft een betekenis voor het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

40. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend. Een auditieve of begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en deze aspecten zullen dan ook geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

42. Bij de 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, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 20 Hoogwaardig gestileerde meubelen voor openbare binnenruimten en kantooromgevingen.	Klasse 20 Meubelen.

44. De warenomschrijving van het betwiste teken omvat een ruimere categorie, waarin de waren van het ingeroepen recht begrepen zijn, en zijn derhalve identiek daaraan.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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). In het voorliggende geval gaat het bij beide tekens om meubelen. De aanschaf van meubelen 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 dan normaal zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing Noflik, 2000087, 15 juni 2007 en Castle Loom, 2001104, 23 oktober 2008).

47. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant geeft in zijn argumenten aan zich het recht voor te behouden om zonodig in een later stadium het bewijs te leveren van toegenomen onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen recht wegens bekendheid, tenminste intensief en langdurig gebruik in de Benelux (zie overweging 18). Het Bureau wijst erop dat dit niet mogelijk is, aangezien de bekendheid van het ingeroepen recht aangetoond dient te worden bij de indiening van de argumenten (zie regel 1.17, lid 1, sub c van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR")). Nu opposant dit niet heeft gedaan, dient te worden uitgegaan van een normale beschermingsomvang.

48. Merk en teken stemmen alleen visueel in zekere mate overeen, althans wat het niet-dominante deel van het ingeroepen recht betreft. Een auditieve of begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Gelet op de (zekere) mate van overeenstemming, die bovendien duidelijk geen betrekking heeft op het dominante bestanddeel, en gelet op het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming te gering is om tot gevaar voor verwarring te leiden, ook al zijn de betrokken waren identiek.

B. Overige factoren

49. Voor wat betreft het argument van opposant dat zijn ingeroepen recht in de praktijk in alle mogelijke kleuren kan worden weergegeven aangezien geen kleur werd opgeëist (zie overweging 15), zij opgemerkt dat het Bureau zich bij de beoordeling van een oppositie dient te baseren op de registergegevens en dus de tekens moet vergelijken zoals opgenomen in de registers (zie BBIE, Brussels South, oppositiebeslissing 2955, 21 januari 2010).

C. Conclusie

50. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring is tussen de tekens.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2003363 wordt afgewezen.
52. Benelux depot 1163468 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.
53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 november 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard