



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003939**  
**van 12 november 2010**

**Opposant:** **s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG**  
s.Oliver-Str. 1  
97228 Rottendorf  
Duitsland

**Gemachtigde:** **EEMAN & Partners, Association d'avocats**  
Boulevard de la Cambre 33, boîte 8  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen merk 1:** s.Oliver (Europese inschrijving 6819908)

**Ingeroepen merk 2:**  (Europese inschrijving 4504569)

**Ingeroepen merk 3:**  (Europese inschrijving 5061197)

*tegen*

**Verweerder:** **Karin Monteban-Visser**  
Zwanenbloem 3  
7944 PT Meppel  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1170985)

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

1. Op 19 november 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 21 en 35. Dit depot is onder nummer 1170985 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 januari 2009.

2. Op 19 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 6819908 van het woordmerk s.Oliver, ingediend op 9 april 2008 en ingeschreven op 23 juni 2009 voor waren in de klassen 4, 8, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 28 en 34;
- Europese inschrijving 4504569 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 17 juni 2005 en ingeschreven op 25 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 en 35;

- Europese inschrijving 5061197 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 18 april 2006 en ingeschreven op 20 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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: "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 1 april 2009.

8. Aangezien het eerste ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsperiode. Op 3 augustus 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") vernomen dat dit recht was

ingeschreven. Het Bureau heeft partijen op 12 augustus 2009 daarvan in kennis gesteld en hen meegedeeld dat de ambtshalve opschorting daardoor een einde nam en de *cooling off* van 2 maanden begon.

9. De contradictoire fase van de procedure is bijgevolg aangevangen op 13 oktober 2009. Het Bureau heeft op diezelfde datum de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 december 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 27 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 18 november 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 januari 2010 om daarop te reageren.

11. Op 23 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 12 januari 2010 doorgestuurd naar opposant.

12. Op 27 januari 2010 heeft opposant geantwoord op de reactie van verweerder. Het Bureau heeft dit antwoord op 19 februari 2010 doorgestuurd naar verweerder en partijen ervan in kennis gesteld dat dit niet in overweging zou worden genomen, aangezien het buiten de termijn was ingediend.

13. Voor het overige heeft elke partij haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant licht toe dat hij internationale bekendheid geniet en zich op de markt begeeft met allerlei *lifestyle products*, waaronder huisartikelen, meubelen en kaders, waaraan hij in ieder geval de waren van het betwiste teken identiek acht. Wat de diensten betreft, is er volgens opposant grotendeels sprake van identiteit en voor het overige van sterke soortgelijkheid.

17. Het element HOME in het betwiste teken staat volgens opposant voor "daar waar de door verweerder verkochte goederen hun plaats vinden" en is dus louter beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het dominante bestanddeel van de tekens is dan ook het element OLIVER, dat door het Beneluxpubliek zal worden opgevat als een voornaam of mogelijk ook als een familienaam. Op conceptueel vlak vindt opposant de tekens derhalve sterk overeenstemmend.

18. Ook op visueel vlak meent opposant dat OLIVER het dominante element is; immers, het tweede woordelement is louter beschrijvend en het kader is louter decoratief en kan door elkeen worden gebruikt. Daarnaast merkt opposant nog op dat in beide gevallen het dominante element vergezeld gaat van de (afgekapte) letter S. De zeer sterke overeenstemming tussen de tekens op visueel vlak is dus onbetwistbaar, aldus opposant.

19. Ook auditief stemmen de tekens overeen, aangezien van het beschrijvende element abstractie dient te worden gemaakt en de S-klank in het niets verdwijnt ten overstaan van de drie identieke lettergrepen van de merken en het dominante element van het teken, zo meent opposant.

20. Tot slot haalt opposant een aantal oppositiebeslissingen aan die volgens hem eveneens toepasbaar zijn op het voorliggende geval. Hij concludeert dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

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

21. Verweerder benadrukt dat het betwiste teken een beeldmerk is dat zowel qua lettertype als vormgeving en kleur verre van identiek is aan de beeldmerken van opposant, zodat deze volgens hem volstrekt niet verward kunnen worden.

22. Verweerder acht het niet juist dat opposant het element HOME van het betwiste teken buiten beschouwing laat; in dat geval zijn er immers tal van combinaties denkbaar die verwarringsgevaar zouden kunnen opleveren.

23. Volgens verweerder heeft de letter S in de merken en het teken een verschillende betekenis: bij de ingeroepen rechten wordt ze gevolgd door een punt en staat ze als afkorting voor *Sir*, bij het betwiste teken wordt ze daarentegen voorafgegaan door een apostrof en staat ze voor *his*, waardoor ze juist betekenis geeft aan het woord HOME.

24. Verweerder wijst erop dat Oliver een aloude bekende naam is, met name door het boek *Oliver Twist* van de bekende auteur Charles Dickens uit 1838. Het betwiste teken is echter ontstaan uit de naam Ollie, het huisdier van de kinderen van verweerder.

25. Verweerder licht toe dat hij zich met het betwiste teken richt op de (online) verkoop van houten meubelen, hetgeen ook blijkt uit de omschrijving van de waren en diensten. Uit niets blijkt dat opposant zich eveneens bezighoudt met de meubelbranche of op korte termijn hiertoe de intentie heeft. Volgens verweerder hebben noch het betwiste teken noch zijn domeinnaam iets te maken met het soort waren dat opposant op de markt brengt. Verder wil verweerder met klem vermelden dat het nooit zijn intentie is geweest zogenaamd mee te liften op de bekendheid van de ingeroepen rechten.

26. Concluderend stelt verweerder dat het hem niet zeer waarschijnlijk lijkt dat hij op basis van de door opposant aangevoerde argumenten zou moeten stoppen met het gebruik van het betwiste teken voor zijn online webwinkel ten behoeve van de verkoop van houten meubelen.

### III. **BESLISSING**

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

27. 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 Bureau 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.

28. 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."

29. 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***

30. 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).


31. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. 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 gezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6819908):*

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:   |
|-------------------------|--|
| s.Oliver                |  |

*Begripsmatige vergelijking*

34. Beide tekens bevatten het woord "Oliver", zijnde een voornaam. Dit betekent echter niet zonder meer dat zij ook een vaststaande betekenis hebben (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Het is mogelijk, zoals verweerder stelt, dat een deel van het publiek bij die naam denkt aan Oliver Twist, het hoofdpersonage uit het gelijknamige boek van Charles Dickens en de daarop gebaseerde film en musical *Oliver!*

35. De naam Oliver wordt in het ingeroepen recht voorafgegaan en in het betwiste teken gevolgd door de letter "s". In combinatie met een apostrof wordt daarmee in het Engels een bezitsgenitief weergegeven. Aangezien *home* Engels is voor "huis", staat het betwiste teken voor "Olivers huis" of "het huis van Oliver".

36. Het is niet duidelijk waarvoor de letter "s", gevolgd door een punt, in het ingeroepen recht staat. Mogelijk is dit een initiaal, maar in dat geval wordt die meestal met een hoofdletter geschreven en volgt een spatie na de punt. In ieder geval komt het Bureau het niet waarschijnlijk voor dat de letter staat voor *sir*, zoals verweerder suggereert, aangezien deze titel niet op die manier pleegt te worden afgekort.

37. Aangezien beide tekens dezelfde naam bevatten die door een deel van het publiek mogelijk als een verwijzing naar een bekende romanfiguur wordt opgevat, stemmen zij althans voor dat deel van het publiek begripsmatig overeen.

*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters, voorafgegaan door één letter gevolgd door een punt. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters en daartussen de letter S, voorafgegaan door een apostrof. De woorden zijn rechts uitgelijnd onder elkaar geplaatst tegen een witte achtergrond en in een kader met ietwat onregelmatige randen.

39. 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 onderhavig geval niet anders, mede gelet op het sobere figuratieve element, dat slechts bestaat uit een rechthoekig kader met onregelmatige randen en door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als louter versiering en opmaak. Bovendien kan het tweede element, HOME, verwijzen naar de betrokken waren en diensten, zodat het eerste element het meest dominante bestanddeel is van het teken.

40. Dit element bestaat uit de naam Oliver, gevolgd door een apostrof en de letter S. De naam Oliver komt identiek voor in het ingeroepen recht, zij het ditmaal voorafgegaan door de letter "s" en daarvan gescheiden door een punt. Als veruit het langste element zal OLIVER echter meer in het oog springen dan de enkele letter S. Bovendien heeft de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt hij aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven en zal hij zich de positie van de toegevoegde letter wellicht niet precies herinneren (zie arrest Lloyd, reeds aangehaald).

41. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*



42. Het gemeenschappelijke element OLIVER wordt bij merk en teken identiek uitgesproken. Ook in auditief opzicht geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en dat in casu dit element het dominante bestanddeel is. Bovendien telt dit bestanddeel drie lettergrepen tegenover slechts één bij het element HOME in het betwiste teken en de letter "s" in het ingeroepen recht, zo deze al wordt uitgesproken. De letter S wordt bij het betwiste teken in ieder geval niet apart uitgesproken en klinkt door de verbinding met het voorgaande woord vrij onopvallend.

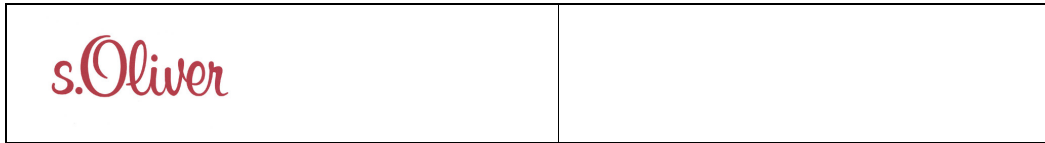
43. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

44. Merk en teken zijn zowel visueel als auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen zij voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeen.

*Met betrekking tot de twee overige ingeroepen rechten:*

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|--|--|
| <u>Europese inschrijving 681908</u><br> |  |
| <u>Europese inschrijving 5061197</u>   |  |



45. Deze ingeroepen rechten verschillen slechts op dermate ondergeschikte punten van elkaar dat ze gezamenlijk kunnen worden behandeld. Het zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, waarbij de figuratieve elementen gevormd worden door een sierlijke schrijfwijze, als ware het in handschrift, en de kleur rood. De woordelementen zijn dezelfde als bij het eerste ingeroepen recht en de genoemde figuratieve elementen wijzigen dan ook niets aan de voorgaande beoordeling op begripsmatig en op auditief vlak. Wat het visuele aspect betreft, zou men kunnen stellen dat de gelijkenis met het betwiste teken een fractie minder is, maar aangezien de identieke woordelementen ondanks de figuratieve elementen meteen in het oog springen, is er nog steeds sprake van een zekere overeenstemming.

#### *Conclusie*

46. Alle drie de ingeroepen rechten stemmen visueel en auditief overeen met het betwiste teken. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het publiek overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

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

48. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplchtig zijn.

49. Aangezien het betwiste teken overeenstemt met alle drie de ingeroepen rechten, worden de warenlijsten hieronder geconsolideerd weergegeven. Gemakshalve zal hieronder naar deze rechten verwezen worden in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie ingesteld tegen:</b> |
|--|-----------------------------------|
| Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.         |                                   |
| Klasse 4 Brandstoffen en stoffen voor de verlichting; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.                    |                                   |
| Klasse 6 Boxen van metaal voor verpakking.   |                                   |
| Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; overig |                                   |



|   |   |
|---|---|
| tafel- en eetbestek; tafelzilver; blanke wapenen; scheerapparaten.  |   |
| Klasse 9 Brillen van metaal en kunststof, zonnebrillen, brillenkokers.  |   |
| Klasse 11 lampen, verlichting, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, grill-, braad-, bak-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingtoestellen alsmede sanitaire installaties, met name wasbakken, kranen en regelarmaturen voor waterleidingen.   |   |
| Klasse 14 Juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.   |   |
| Klasse 15 Muziekinstrumenten, met name speeldozen, elektrische en elektronische muziekinstrumenten.   |   |
| Klasse 16 Goederen van papier en karton, te weten papieren zakken, briefpapier, blokken, enveloppen, omslagen, dossiers, portfolio's, aktetassen; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic tassen voor kleding, speelkaarten.  |   |
| Klasse 18 Leder en kunstleder; goederen van leder en kunstleder, te weten andere niet aan de op te nemen voorwerpen aangepaste houders alsmede kleinlederwaren, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; tassen, met name handtassen, sporttassen, boodschappentassen, toilettassen, rugzakken; beurzen.   |   |
| Klasse 20 Meubelen, met name woonkamer-, eetkamer-, slaapkamer-, keuken-, kantoor-, badkamer- en tuinmeubelen van hout, metaal, riet, leder of andere materialen; beklede meubelen; bedden (meubelen), matrassen (niet voor medisch gebruik), hoofdkussens; spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde | Klasse 20 Meubelen, kindermeubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; sierkussens. |

|  |   |
|--|---|
| producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.   |   |
| Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken; kammen en sponzen; borstels; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen; kunstvoorwerpen van glas, porselein of aardewerk.  | Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen, snijplanken, kaasplanken, broodplanken.  |
| Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; hand- en badhanddoeken, bed- en tafellinnen; textielstoffen, gordijnen, rolgordijnen, huishoudlinnengoed.  |   |
| Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.   |   |
| Klasse 28 Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportapparaten, voorzover begrepen in klasse 28, voor de sporten basketbal, voetbal, waterpolo, handbal, volleybal, cricket, paardensport, polo, wielren- en skatersport, danssport, zeilen, surfen, duiken, zwemmen, wintersportsoorten (te weten skiën en skispringen, rodelen, snowboard, schaatsen), ballonvliegen, zeilvliegen, parachutespringen; versierselen voor kerstbomen. |   |
| Klasse 34 Artikelen voor rokers, te weten zakaanstekers; lucifers.   |   |
| Klasse 35 Detailhandel in allerlei modeartikelen, met name parfumerieën, cosmetische producten, brillen, zonnebrillen en etuis voor brillen, juwelierswaren, uurwerken, koffers, tassen, paraplu's en parasols, meubelen, spiegels en lijsten, kledingstukken, schoeisel en hoofddekseis, spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sporttoestellen alsmede versierselen voor kerstbomen.   | Klasse 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van woonaccessoires, alsmede op het gebied van de in de klassen 20 en 21 genoemde waren; het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstellen, tentoonstellen en demonstreren van woonaccessoires en voornoemde waren in klassen 20 en 21 met het doel derden in staat te stellen die waren te zien en te kopen; reclame, beheer van commerciële zaken; reclame, zakelijke administratie; administratieve diensten; verkooppromotie en publiciteit, alsmede marktwerking, -onderzoek en -analyse ten behoeve van detailhandelsbedrijven; import en export; alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder internet. |

*Klasse 20*

50. De waren *meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

51. De waren *kindermeubelen* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *meubelen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

52. De waren *sierkussens* van het betwiste teken zijn zoal niet identiek dan toch sterk soortgelijk aan de waren *hoofdkussens* van het ingeroepen recht. In wezen gaat het immers om dezelfde waren en is hun functie niet strikt te scheiden; zo wordt ook wel gerust op een sierkussen en wordt een hoofdkussen doorgaans voorzien van een fraaie sloop teneinde sierlijk te ogen.

*Klasse 21*

53. De waren *gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan

54. De waren *snijplanken, kaasplanken en broodplanken* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *gerei voor de huishouding en de keuken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

*Klasse 35*

55. De *detailhandelsdiensten op het gebied van woonaccessoires, alsmede op het gebied van de in de klassen 20 en 21 genoemde waren* van het betwiste teken zijn, voor zover zij betrekking hebben op meubelen, spiegels en lijsten, identiek aan de dienst *detailhandel in met name meubelen, spiegels en lijsten* van het ingeroepen recht.

56. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

57. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

58. De overige dan de hiervoor reeds genoemde *detailhandelsdiensten* van het betwiste teken hebben alle betrekking op de waren in de klassen 20 en 21. Al deze waren zijn dus onontbeerlijk voor deze detailhandelsdiensten. Tevens zijn al deze waren reeds identiek dan wel sterk soortgelijk bevonden

aan de waren van het ingeroepen recht, zodat ook de detailhandelsdiensten van het betwiste teken soortgelijk zijn daaraan.

59. Hetzelfde geldt met betrekking tot de diensten *het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstellen, tentoonstellen en demonstreren van woonaccessoires en voornoemde waren in klassen 20 en 21 met het doel derden in staat te stellen die waren te zien en te kopen* van het ingeroepen recht. Ook voor deze diensten zijn de waren onontbeerlijk zodat zij complementair en soortgelijk zijn.

60. De diensten *beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken zijn complementair en soortgelijk aan de *detailhandelsdiensten* in klasse 35 van het ingeroepen recht. De detailhandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (in die zin BBIE, Pinkberry, oppositiebeslissing 2001848, 3 juli 2009).

61. De toevoeging *alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder internet* heeft geen effect op de soortgelijkheid; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

62. De overige diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering een aantal van deze, of mogelijk zelf alle, activiteiten verrichten, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van haar eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Conclusie*

63. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale beoordeling**

64. 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.

65. 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 kan het aandachtsniveau voor een deel van de betrokken waren verhoogd zijn. De aanschaf van met name 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 voor een deel van het in aanmerking komend publiek dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing Castle Loom, 2001104, 23 oktober 2008).

66. 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). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft wel gesteld dat zijn onderneming internationale bekendheid geniet, maar niet, althans niet gemotiveerd, dat dit ook voor zijn ingeroepen rechten geldt, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

67. De merken en het teken stemmen visueel en auditief overeen en begripsmatig althans voor een deel van het publiek. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtniveau bij een deel daarvan, kan menen dat de waren en diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

68. Ten aanzien van de door opposant aangehaalde oppositiebeslissingen, die volgens hem eveneens toepasbaar zijn op het voorliggende geval (zie punt 20), merkt het Bureau op dat het zijn eigen beslissing dient op te stellen aan de hand van het toepasselijk recht.

69. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn.

## **C. Conclusie**

70. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat met betrekking tot de identieke dan wel soortgelijke waren en diensten.

## **IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2003939 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Benelux depot 1170985 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 20: alle waren.

Klasse 21: alle waren.

Klasse 35: detailhandelsdiensten op het gebied van woonaccessoires, alsmede op het gebied van de in de klassen 20 en 21 genoemde waren; het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstallen, tentoonstellen en demonstreren van woonaccessoires en voornoemde waren in klassen 20 en 21 met het doel derden in staat te stellen die waren te zien en te kopen; beheer van commerciële zaken.

73. Benelux depot 1170985 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten; reclame, verkooppromotie en publiciteit, alsmede marktwerking, -onderzoek en -analyse ten behoeve van detailhandelsbedrijven; import en export; alle voornoemde diensten onder andere geleverd via elektronische weg, waaronder internet.

74. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 november 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Simonne Stevens-Vermeire