

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004082
van 2 september 2010

Opposant: **HOMANIT GmbH & Co. KG**
Bahnhofstraße 30
37412 Herzberg am Harz
Duitsland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen merk 1: HOMANIT (Europese inschrijving 258897)

Ingeroepen merk 2: Homanit (Internationale inschrijving 168504)

tegen

Verweerder: **Hakto BV**
Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1174025)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 januari 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 11, 19 en 20. Dit depot is onder nummer 1174025 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 februari 2009.

2. Op 29 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 258897 van het woordmerk HOMANIT, ingediend op 8 mei 1996 en ingeschreven op 18 september 1998 voor waren in de klassen 17, 19 en 20;
- Internationale inschrijving 168504 van het woordmerk Homanit, ingediend op 13 april 1953 voor waren in de klassen 19 en 27.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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: "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 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 15 september 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 november 2009 om daarop te reageren.

10. Op 22 september 2009 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft

het Bureau op 6 oktober 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 6 december 2009.

11. Op 20 oktober 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 19 november 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant is van mening dat de tekens visueel in sterke mate overeenstemmen, te meer daar het begin van de tekens identiek is en de consument aan dit deel meer belang hecht. Bovendien heeft het beeldelement van het betwiste teken weinig betekenis omdat het louter bestaat uit een gekleurd vlak, aldus opposant. Doordat alle letters van het betwiste teken voorkomen in de ingeroepen rechten wordt de overeenstemmende totaalindruk nog versterkt, zo stelt opposant.

16. Auditief zijn de tekens volgens opposant eveneens verwarringwekkend overeenstemmend doordat zij grotendeels uit dezelfde letters en klanken bestaan. De eerste lettergreep is identiek, de tweede begint met dezelfde letters en de tekens eindigen met dezelfde letter en klank.

17. Begripsmatig zou het gemeenschappelijke voorvoegsel HOM door het in aanmerking komend publiek als verwijzend kunnen worden opgevat in de betekenis van "home", zo meent opposant. Op dit vlak is er dan ook een beperkte overeenstemming.

18. De waren in klasse 19 van het betwiste teken acht opposant identiek aan de waren van de ingeroepen rechten en de overige waren zijn volgens hem minstens soortgelijk. Het is immers niet ondenkbaar dat de waren van verweerder houten onderdelen bevatten of andere door opposant geproduceerde materialen, bijvoorbeeld verlichting bestaande uit houten behuizing en dergelijke. Gelet op het huidige aanbod van waren in diverse doe-het-zelf zaken zijn de waren van opposant en verweerder naast elkaar in de schappen te vinden, waardoor reeds gevaar voor verwarring bestaat, aldus opposant. Gezien het complementaire karakter en de soortgelijkheid van de waren is er sprake van verwarringsgevaar, mede omdat de betrokken waren verkocht worden via dezelfde kanalen, namelijk de groothandel en doe-het-zelf zaken, aldus opposant.

19. Op basis van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder wijst erop dat hij reeds sinds 2000 de houder is van het Beneluxmerk Homint, zij het in combinatie met een beeldelement. Verweerder is van mening dat het woord HOMINT in het nieuwe beeldmerk geen grotere impact bij het publiek zal hebben dan het oude beeldmerk. Opposant heeft ook nimmer bezwaar gemaakt tegen dit oudere merk, zodat hij zijn rechten op oppositie heeft verloren, zo meent verweerder. Bovendien is verweerder reeds sinds 1985 internationaal actief als leverancier van voornamelijk meubilair voor de horeca en nooit heeft zich enige verwarring of onduidelijkheid voorgedaan bij het publiek.

21. Volgens verweerder verschillen de tekens zowel qua aantal lettergrepen, kleurgebruik, lettertype en figuratieve elementen.

22. Verweerder verkoopt zijn waren uitsluitend rechtstreeks aan de horeca zonder tussenkomst van een groothandel en deze waren worden niet in doe-het-zelf zaken verkocht, om de eenvoudige reden dat ze daarvoor niet geschikt zijn. De waren zijn slechts geschikt voor gebruik in de horeca- en projectmarkt. Opposant is leverancier van grondstoffen (plaatmaterialen) en produceert geen enkel gereed product, althans dit blijkt niet uit zijn website, aldus verweerder. Het tegendeel geldt voor verweerder, zodat er geen sprake kan zijn van enige complementariteit, soortgelijkheid of verwarringsgevaar.

23. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie niet toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te accepteren.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

26. Volgens vaste rechtspraak 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

27. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. 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).

30. De ingeroepen rechten zijn identiek, met dien verstande dat het ene in hoofdletters en het andere in kleine letters is ingeschreven. Dit doet evenwel niet terzake bij de beoordeling van de overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008), zodat beide ingeroepen rechten gezamenlijk kunnen worden behandeld. Gemakshalve zullen beide rechten hieronder in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HOMANIT	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zeven letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zes witte letters, geplaatst in een rode rechthoek.

32. 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 voorliggende geval niet anders, gelet op het sobere figuratieve element, slechts bestaande uit een gewone gekleurde meetkundige figuur (een rechthoek) als achtergrond. Het wordelement is dus ongetwijfeld het dominante bestanddeel van het betwiste teken.

33. De eerste drie letters van het merk en van het dominante bestanddeel van het teken zijn identiek, evenals de laatste drie, zij het dat deze niet exact in dezelfde volgorde voorkomen. Het verschil wordt dus gevormd door de omgekeerde volgorde van de letters N en I en de extra letter A in het midden van het ingeroepen recht.

34. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit eerste deel is in merk en teken identiek, evenals het laatste deel, althans voor wat betreft de gebruikte letters. Het Bureau is van oordeel dat, aangezien de verschillen tussen merk en teken zich in het midden van het ingeroepen recht (de toegevoegde letter A) en aan het einde van het betwiste teken (inversie letters) bevinden, dit minder in het oog zal springen. Deze verschillen zijn derhalve onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

36. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste deel identiek is en identiek wordt uitgesproken. Daarnaast bevat de laatste lettergreep dezelfde klanken, zij het in een andere volgorde. Anderzijds telt het ingeroepen recht drie lettergrepen en het bestreden teken twee. Het Bureau is evenwel van oordeel dat het verschil in het midden minder op zal vallen. Evenals bij de visuele vergelijking het geval is, is ook bij de auditieve vergelijking het eerste deel van het teken van groter belang en is het verschil in het midden onvoldoende om de auditieve overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

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

Begripsmatige vergelijking

38. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal begrijpen. De door opposant gesuggereerde verwijzing naar het Engelse *home* (zie punt

17) komt het Bureau niet voor de hand liggend voor, zodat naar zijn oordeel het relevante publiek evenmin deze verwijzing zal zien.

39. Merk noch teken heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

40. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in beperkte mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren

41. 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).

42. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in de registers, respectievelijk de merkaanvraag.

43. Aangezien beide ingeroepen rechten in gelijke mate overeenstemmen met het betwiste teken, worden de warenlijsten van deze rechten hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 11 Verlichtingstoestellen.
Klasse 17 Platen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol en mengsels van deze materialen, zoals houten platen, spaanplaten, multiplexplaten, fineer en fineerplaten, hardboard- of zachtboardplaten, HDF-platen (vezelplaten met hoge dichtheid) aan beide zijden glad, MDF-platen (vezelplaten met middelmatige dichtheid) aan beide zijden glad; steenwolplaten, isolatieplaten als samengestelde platen met papier of karton en/of kunstharsen, plastics of schuimstoffen, alsmede ook met coatings van lak of plastics of met ingeperst oppervlak; vormlichamen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol zoals stangen, buizen, folie als samengestelde platen	

<p>met papier of karton en/of kunsthars, plastic of schuimstoffen, alsmede ook met coatings van lak of plastics of met ingeperst oppervlak; voornoemde goederen voor zover begrepen in klasse 17.</p>	
<p>Klasse 19 Platen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol en mengsels van deze materialen, zoals houten platen, spaanplaten, multiplexplaten, fineer en fineerplaten, hardboard- of zachtboardplaten, HDF-platen (vezelplaten met hoge dichtheid) aan beide zijden glad, MDF-platen (vezelplaten met middelmatige dichtheid) aan beide zijden glad; steenwolplaten, isolatieplaten, afsluitplaten; alle voornoemde producten apart of in verbinding met elkaar of als samengestelde platen met papier of karton en/of kunstharsen, plastics of schuimstoffen, alsmede ook met coatings van lak of plastics of met ingeperst oppervlak; vormlichamen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol zoals stangen buizen, folie; voornoemde producten en goederen ook als bouwelementen en voor de binnenaferking, met name voor wand- en plafondbekleding; alle voornoemde goederen voor zover begrepen in klasse 19.</p>	<p>Klasse 19 Lambriseringsen, van hout.</p>
<p>Klasse 20 Platen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol en mengsels van deze materialen, zoals houten platen, spaanplaten, multiplexplaten, fineer en fineerplaten, hardboard- of zachtboardplaten, HDF-platen (vezelplaten met hoge dichtheid) aan beide zijden glad, MDF-platen (vezelplaten met middelmatige dichtheid) aan beide zijden glad; steenwolplaten, isolatieplaten; alle voornoemde producten apart of in verbinding met elkaar of als samengestelde platen met papier of karton en/of kunstharsen, plastics of schuimstoffen, alsmede ook met coatings van lak of plastics of met ingeperst oppervlak; vormlichamen van hout en houten materialen, houtvilt, mineralen, minerale wol zoals stangen buizen, folie; voornoemde producten en goederen ook als bouwelementen met name voor meubelen voor zover begrepen in</p>	<p>Klasse 20 Horeca-, kantoor- en bedrijfsmeubelen, terrasmeubelen, interieurinrichtingen (meubelen).</p>

klasse 20.	
Klasse 27 Vloerbedekking in de vorm van tegels.	

Klasse 11

44. De waren *verlichtingstoestellen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, wijze van gebruik en bestemming verschillend van de waren van de ingeroepen rechten. Opposant denkt aan verlichting bestaande uit houten behuizing (zie punt 18), maar in dat geval is het doelpubliek geheel anders: de fabrikant van de verlichtingstoestellen, die gebruik maakt van de grondmaterialen voor de houten behuizing, versus de koper van de verlichtingstoestellen. Deze laatste zal nog nauwelijks weet hebben van de precieze samenstelling van deze toestellen of hun behuizing, gelet op de ingrijpende bewerking die de grondmaterialen intussen hebben ondergaan. Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

Klasse 19

45. Een lambrisering is volgens Van Dale (Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk) een “meestal houten wandbekleding, beschot tegen het ondergedeelte van de wanden van een kamer of zaal”. De waren *lambriserings van hout* zijn dan ook identiek aan de waren *platen van hout, met name voor wandbedekking* in klasse 19 van de ingeroepen rechten. Daarnaast zijn deze waren op zijn minst sterk soortgelijk aan de overige *platen van hout* in deze klasse en dezelfde aanduiding in klasse 17 en klasse 20 van de ingeroepen rechten. Deze houten platen mogen dan een specifieke toepassing kennen (bijvoorbeeld als isolatie of als bouwelement), de aard van de waren is dezelfde en wellicht zijn deze diverse toepassingen te combineren tot hetzelfde resultaat als een lambrisering.

Klasse 20

46. De waren van de ingeroepen rechten in deze klasse mogen dan blijken de omschrijving ook als bouwelementen met name voor meubelen kunnen dienen, dit maakt ze nog niet soortgelijk aan de waren van het betwiste teken in deze klasse. Vooreerst is het doelpubliek verschillend, namelijk de professionele meubelfabrikant of de (gevorderde) doe-het-zelver versus horeca- en andere bedrijven en de consument van interieurmeubelen. Het is immers verre van gebruikelijk dat laatstgenoemd doelpubliek zijn meubelen respectievelijk interieur *ab ovo usque ad mala* in elkaar knutselt met de door opposant aangeboden grondmaterialen. Ook de distributiekanaalen zijn verschillend: de bouwmarkt of de gespecialiseerde doe-het-zelfzaak versus de meubelgroothandel en interieurinrichtingszaken. Voor zover de afgewerkte meubelen al worden aangeboden in bouwmarkten en doe-het-zelfzaken, bevinden deze zich niet in dezelfde schappen als de waren van de ingeroepen rechten, zoals opposant suggereert (zie punt 18). En de waren van opposant worden al helemaal niet aangeboden door de meubelgroothandel of interieurinrichtingszaken. Voor wat ten slotte de door opposant gestelde complementariteit betreft (eveneens punt 18), zij er aan herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Zulks is echter in het voorliggende geval niet gebleken en evenmin door opposant aangetoond. De consument van kant en klare meubelen zal zich er weliswaar (vaag) van bewust zijn dat deze meubelen zijn samengesteld uit onderdelen, maar zal verder niet geïnteresseerd zijn in de herkomst daarvan. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

47. Een deel van de waren van het betwiste teken is identiek aan de waren van de ingeroepen rechten. De overige waren zijn niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

49. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald). Hoewel in het voorliggende geval de tekens visueel slechts in zekere mate en auditief slechts in beperkte mate overeenstemmen, dient in acht genomen te worden dat een deel van de waren identiek is.

50. 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 geldt dat de waren die identiek zijn bevonden (lambriserings van hout en houten platen) zowel bestemd kunnen zijn voor de professionele vakman als voor de gewone doe-het-zelver, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal geacht mag worden.

51. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 hebben van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

52. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in beperkte mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Gelet op de identiteit van een deel der waren is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komen publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

53. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

54. Dat de verwarring zich met betrekking tot de eerdere inschrijving van verweerder in concreto niet heeft voorgedaan (eveneens punt 20), is evenmin relevant, aangezien enkel onderzocht moet worden of er *gevaar voor verwarring* bestaat (artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE).

55. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van de ingeroepen rechten volgens de website van opposant (zie punt 22), kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaats dient te vinden op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

56. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die identiek zijn, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van *gevaar voor verwarring met betrekking tot die waren*.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2004082 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. Benelux depot 1174025 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 19 Lambriseringsen, van hout.

59. Benelux depot 1174025 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 11 Verlichtingstoestellen.

Klasse 20 Horeca-, kantoor- en bedrijfsmeubelen, terrasmeubelen, interieurinrichtingen (meubelen).

60. 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, 2 september 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Cees van Swieten