



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004285**  
**van 27 mei 2011**

**Opposant:** **STARPLAN FURNITURE LIMITED**  
Killyman Road Industrial Estate  
BT71 6LN Dungannon, County Tyrone  
Noord Ierland  
Verenigd Koninkrijk

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** DREAM MASTER (Europese inschrijving 4275434 )  
*tegen*

**Verweerder:** **Unibed B.V.**  
Dagpauwoog 36  
7423 GT Deventer  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** Dreammaster (Benelux depot 1178712)

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

1. Op 26 maart 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Dreammaster voor waren in de klassen 18, 20 en 24. Het depot is onder nummer 1178712 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 3 april 2009.
2. Op 30 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4275434 van het woordmerk DREAM MASTER ingediend op 4 februari 2005 en ingeschreven op 17 maart 2006 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 in de klasse 20 en 24 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 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 2 juli 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 september 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 november 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 10 november 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 november 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 januari 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 11 januari 2010 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek is door het Bureau aan de opposant gezonden op 8 februari 2010, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 8 april 2010 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
11. Op 16 februari 2010 heeft opposant te kennen gegeven dat het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar verweerder. Op 4 november 2010 heeft het Bureau de mededeling aan partijen gezonden dat de oppositie klaar was voor beslissing.
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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek, aldus opposant. De waren zijn sterk overeenstemmend, ze hebben namelijk allemaal betrekking op bedden en daaraan gerelateerde producten. Bovendien is het ontstaan van verwarring volgens opposant niet alleen kansrijk, maar zelfs zeer hoogst waarschijnlijk gezien het feit dat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de betrokken merken en in onderhavig geval zijn merk en teken zelfs identiek en de waren zeer overeenstemmend.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

### **B. Argumenten verweerder**

17. Verweerder licht toe dat het merk dreammaster op 14 januari 2005 reeds door Erdebe B.V., de importeur van Boxspring en matrassen fabriek Sleepwell Industries in Thailand, werd gedeponereerd in de Benelux. Op 29 december 2005 heeft Sleepwell Industries CO., Ltd. te Bangkok het woord-/beeldmerk dreammaster in Thailand geregistreerd. Verweerder was destijds de distributeur van de door Erdebe geïmporteerde producten in de Benelux en Duitsland en verweerder investeerde in die hoedanigheid mee in deze merknaam en verkreeg een aanmerkelijk belang in de bekendheid ervan, aldus verweerder. Op 19 februari 2009 haalde de Kamer van Koophandel de inschrijving van Erdebe B.V. door en de vertegenwoordiger(s) van de importeur bleken onvindbaar, dan wel onbereikbaar aldus verweerder. Aangezien verweerder al enige tijd niet meer beleverd werd met dreammaster goederen, heeft hij rechtstreeks contact gezocht met de fabrikant en de afspraak werd gemaakt dat hij voortaan de importactiviteiten zou voortzetten. Verweerder kon echter niet meer beschikken over de Beneluxregistratie en naar aanleiding van telefonisch onderhoud met het BBIE werd het merk opnieuw geregistreerd. Volgens verweerder is deze registratie dan ook een feitelijke voortzetting van een bestaande situatie sinds 14 januari 2005. Het anciënniteitsbeginsel waarop opposant zich beroept is volgens verweerder dan ook niet van toepassing.

18. Verweerder licht toe meerdere malen aan opposant te hebben verzocht te bewijzen dat DREAM MASTER ook daadwerkelijk gebruikt wordt, opposant heeft echter niets overgelegd waaruit het gebruik bleek en verweerder meent er dan ook vanuit te mogen gaan dat opposant de merknaam kennelijk niet gebruikt.

19. Voor wat betreft de vergelijking van DREAM MASTER en dreammaster stelt verweerder dat te makkelijk voorbij wordt gegaan aan het feit dat dreammaster niet aangemerkt kan worden als een bestaand (Engels) woord, maar wel als (fantasie) merknaam in tegenstelling tot dream master dat een beschrijvende Engelstalige aanduiding is die iets suggereert over zekere (perso(o)n(en)).

20. Bovendien is het volgens verweerder, zonder ook maar enige vorm van kwader trouw te willen suggereren, op zijn zachtst eigenaardig te noemen dat gekozen is voor registratie van een merknaam in plaats van registratie van een handelsnaam.

21. De waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk, tafellakens of tuinmeubelen bijvoorbeeld kunnen nadrukkelijk niet als slaapkameraccessoire worden aangemerkt. De stelling van opposant dat alle waren in de klassen 20 en 24 betrekking hebben op bedden en daaraan gerelateerde producten is volgens verweerder aantoonbaar onjuist. Volgens verweerder wordt voorts niet aangetoond door opposant dat de distributie- en verkoopkanalen dezelfde kunnen zijn en ook de soortgelijkheid van de consumenten wordt volgens verweerder niet aangetoond.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

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

23. 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.

24. 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."

25. 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 Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens**

26. 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).

27. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

28. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
DREAM MASTER	Dreammaster

30. De tekens zijn vrijwel identiek. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van deze beide woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr. 2000572, 8 april 2008). Het weergeven van de tekens in één of twee woorden door het al dan niet toevoegen van de spatie, heeft naar oordeel van het Bureau eveneens geen gevolgen, aangezien dit in de onderhavige omstandigheden niet leidt tot een belangrijke wijziging van de wijze waarop de consument de samenvoeging van de woorden "dream" en "master" opvat (zie naar analogie GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

**Vergelijking van de waren en diensten**

31. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

33. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 20 Bedden; slaapkamermeubelen en onderdelen en accessoires daarvoor.	KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.
	KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.

#### *Klasse 20*

34. De waren van het ingeroepen recht hebben onder meer betrekking op *bedden en slaapkamermeubelen*. Deze waren vallen onder de ruimere categorie *meubelen* van het betwiste teken en zijn derhalve identiek, dan wel soortgelijk daaraan.

35. De waren *spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de *onderdelen en accessoires voor slaapkamermeubelen*. Bovendien kunnen deze waren dienen voor de inrichting of het opsmukken van het interieur, waaronder een slaapkamerinterieur. Deze waren zijn dus complementair aan de waren van het ingeroepen recht. Daarnaast kennen deze waren vaak dezelfde distributie- en verkoopkanalen als de waren van opposant (zie BBIE oppositiebeslissing 2002173, Paradisio van 30 april 2010). Deze waren zijn identiek, dan wel soortgelijk.

#### *Klasse 24*

36. De waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen en dekens* in klasse 24 van het teken van verweerder kunnen bestemd zijn voor het uitrusten dan wel opmaken van bedden. In de regel wordt van een bed geen gebruik gemaakt zonder lakens en of beddengoed en derhalve zijn deze waren complementair. 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.

37. *Tafellakens* daarentegen worden niet gebruikt om bedden op te maken en worden evenmin gebruikt om een slaapkamer in te richten. Tafellakens hebben een geheel ander doel, namelijk het versieren van een tafel of het beschermen van een tafel tegen kruimels, jus en andere restjes gedurende een maaltijd. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk aan enige waar van opposant.

## **A.2 Globale beoordeling**

38. Verweerder licht toe meerdere malen aan opposant te hebben verzocht te bewijzen dat DREAM MASTER ook daadwerkelijk gebruikt wordt, opposant heeft echter niets overgelegd waaruit het gebruik bleek en verweerder meent er dan ook vanuit te mogen gaan dat opposant de merknaam kennelijk niet gebruikt. Het ingeroepen recht is echter niet gebruiksplichtig, waardoor niet ter zake doet of opposant het

merk al dan niet gebruikt of de intentie heeft om het binnen vijf jaar te gaan gebruiken (BenGH, Perner/Pressman, A 95/3, 19 december 1996).

39. 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.

40. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

41. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De aanschaf van meubilair en bedden is geen dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Meubilair dient immers bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Voor de waren in klasse 24 kan het aandachtsniveau hoger of lager liggen dan gemiddeld, aangezien dit niet is vast te stellen, dient te worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

42. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk, merk en teken zijn nagenoeg identiek. Het Bureau concludeert dan ook dat het publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau voor sommige waren, kan menen dat de identieke dan wel soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

43. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het bestreden depot een feitelijke voortzetting zou van een bestaande situatie sinds 14 januari 2005 en dat het anciënniteitsbeginsel waarop opposant zich beroept niet van toepassing zou zijn (zie overweging 17), wijst het Bureau erop dat er met eerdere inschrijvingen van verweerder, mochten die nog geldig zijn geweest, in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. De keuze van opposant om een merknaam in plaats van een handelsnaam te registreren (zie overweging 20), doet evenmin terzake. Zoals reeds gesteld, beoordeelt het Bureau slechts de merken zoals opgenomen in het register. De daaraan ten grondslag liggende overwegingen van partijen doen hierbij niet terzake.

## **C. Conclusie**

44. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat met betrekking tot de soortgelijke waren en diensten.

## **IV. BESLUIT**

45. Oppositie met nummer 2004285 wordt gedeeltelijk toegewezen.
46. Benelux depot 1178712 wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte en voor de waren die niet soortgelijk zijn:
- Klasse 18: Alle waren  
Klasse 24: Tafellakens
47. Benelux depot 1178712 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte die soortgelijk zijn:
- Klasse 20: Alle waren  
Klasse 24: Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens.
48. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 27 mei 2011

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Loes Burger