



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004453
van 05 juli 2011

Opposant: **Keukenconcurrent Nederland B.V.**
Havenweg 30
5145 NJ Waalwijk
Nederland

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

Ingeroepen merk 1:  (Benelux inschrijving 788776)

Ingeroepen merk 2:  (Benelux inschrijving 831564)

tegen

Verweerder: **Badkamerconcurrent.nl BV**
Krommedelseweg 23
5472 PL Loosbroek
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1181637)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 mei 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 11 en 20. Dit depot is onder nummer 1181637 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2009.

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

- Benelux inschrijving 788776 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 10 januari 2006 en ingeschreven op 13 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 11, 19, 20, 35 en 37;

- Benelux inschrijving 831564 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 oktober 2007 en ingeschreven op 17 oktober 2007 voor waren en diensten in de klassen 11, 19, 20, 35 en 37.

3. Volgens het register 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 de waren in de klassen 11 en 20 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 4 september 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 15 januari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 19 januari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 19 maart 2010 om daarop te reageren.

10. Op 17 maart 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 26 maart 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant zijn de waren van de merken en het teken in klasse 11 identiek. De waren van het betwiste teken in klasse 20 vallen alle onder de categorie meubelen van de ingeroepen rechten, zodat deze waren eveneens identiek zijn, of in elk geval soortgelijk, aldus opposant.

15. Opposant acht de visuele gelijkenis tussen de merken en het teken evident: in alle tekens speelt het woord CONCURRENT een prominente rol, uitgevoerd in een lichtere kleur tegen een zwarte achtergrond. Zowel bij het betwiste teken als bij de ingeroepen rechten is boven dit element een ander woord geplaatst in zwarte letters tegen een lichte achtergrond. Bovendien bevatten alle tekens de afbeelding van een witte hand als dominerend bestanddeel. De gelijkenis in de opmaak van de logo's is dus opvallend volgens opposant, zodat geconcludeerd moet worden dat de tekens een sterke visuele overeenstemming vertonen.

16. Aangezien het woord CONCURRENT een prominente rol speelt, is er volgens opposant tevens sprake van een zekere auditieve gelijkenis. Begripsmatig zijn de tekens samengesteld uit een soortaanwijzing, gevolgd door het woord CONCURRENT; er is dus slechts een verschil in de soort producten, namelijk keukens versus badkamers. Opposant ziet dan ook een grote begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, die nog wordt versterkt door de afbeelding van een hand.

17. Opposant voert nog aan dat zijn ingeroepen rechten langdurig en intensief zijn gebruikt. Opposant is houder van circa 42 vestigingen, verspreid over heel Nederland, waarvan hij een overzicht bijvoegt. In deze winkels en op de webshop van opposant kan de consument online keukens kopen. Hieruit volgt, aldus opposant, dat zijn ingeroepen rechten als bekende merken dienen te worden aangemerkt, en dus een nog ruimere beschermingsomvang genieten.

18. Op al deze gronden concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring is: de consument zal immers gemakkelijk kunnen denken dat de waren van verweerder van hem (opposant) afkomstig zijn, of althans van gelieerde ondernemingen. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder licht toe dat hij zich alleen wil en zal profileren op het gebied van badkamersanitair en afstand neemt van producten die hiervoor niet zijn bedoeld. Hij beperkt de waren van het betwiste teken derhalve door toevoeging van de woorden "uitsluitend bedoeld voor toepassing in een badkamer". Door deze toevoeging kan er volgens hem geen sprake meer zijn van identieke waren en evenmin van verwarringsgevaar; waren die uitsluitend voorkomen in een badkamer hebben weinig of geen gelijkenis met producten die in een keuken worden toegepast.

20. Het eerste ingeroepen recht bevat de afbeelding van een gebalde vuist, het betwiste teken daarentegen van een hand met de duim omhoog. Deze afbeeldingen zijn dus visueel verschillend en bovendien roepen ze geheel andere associaties op, namelijk van agressiviteit, versus aanprijzing en vertrouwen. Daarnaast is de hand in het betwiste teken aan de rechterkant geplaatst en bij de ingeroepen rechten aan de linkerkant, hetgeen verweerder eveneens ziet als een evidente visuele afwijking.

21. Het tweede ingeroepen recht bevat de duidelijk leesbare ondertitel "de goedkoopste van Nederland", die geheel ontbreekt bij het betwiste teken. Ook is het kleurgebruik van de tekens verschillend, zo merkt verweerder op.

22. De woorden "badkamer" en "keuken" wijken zowel begripsmatig als auditief dermate van elkaar af dat er volgens verweerder bij een normaal denkend mens geen enkele sprake van verwarring zal zijn. Het woord "concurrent" anderzijds is dermate algemeen van aard en betekenis dat op basis hiervan geen sprake kan zijn van auditieve gelijkenis; het woord komt immers zeer vaak voor en het is niet mogelijk het als merk vast te leggen, aldus verweerder.

23. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te veroordelen.

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 waren

27. 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).

28. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

29. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder heeft aangebracht in zijn reactie op de argumenten van opposant. De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte warenlijst. De warenlijsten van de ingeroepen rechten zijn identiek, zodat deze gezamenlijk kunnen worden behandeld. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, uitsluitend bedoeld voor toepassing in een badkamer.
Klasse 20 Meubelen, met name keukenmeubelen en onderdelen daarvan, voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 20 Meubelen en spiegels, uitsluitend bedoeld voor toepassing in een badkamer.

Klasse 11

30. De waren *verlichtings-, verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsapparaten* en *sanitaire installaties* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan. De toevoeging “uitsluitend bedoeld voor toepassing in een badkamer” doet daar niet aan af, aangezien ook de waren van de ingeroepen rechten aldaar kunnen worden toegepast.

Klasse 20

31. De waren *meubelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan. De waren *spiegels* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *onderdelen van meubelen* van de ingeroepen rechten. Het is immers heel gebruikelijk dat meubelen spiegels als onderdeel hebben, bijvoorbeeld als deuren, achterwand of als versiering anderszins. De toevoeging "uitsluitend bedoeld voor toepassing in een badkamer" doet daar niet aan af, aangezien ook de waren van de ingeroepen rechten aldaar kunnen worden toegepast. Uit het gebruik van de woorden "met name" in de beschrijving van deze waren blijkt immers duidelijk dat keukenmeubelen slechts als voorbeeld worden opgegeven (zie in die zin GEU, NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003).

Conclusie

32. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

Vergelijking van de tekens

33. 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).

34. 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).

35. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 831564):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat bovenaan het woord KEUKEN, in grote zwarte letters tegen een gele achtergrond. Daaronder bevindt zich het woord CONCURRENT in iets kleinere, gele letters met een dubbele omranding tegen een zwarte achtergrond. Onder beide woorden bevindt zich, in zwarte en veel kleinere lettertekens, de tekst DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND. Links bovenaan, naast het eerste wordelement, bevindt zich de afbeelding van een hand, die met de duim omhoog een munt lijkt op te werpen (of een muntstuk omkeert).

38. Het betwiste teken bevat twee woorden: bovenaan bevindt zich het woord BADKAMER in zwarte letters tegen een witte achtergrond en daaronder het woord CONCURRENT in blauwe letters tegen een zwarte achtergrond. Rechts van deze wordelementen bevindt zich de afbeelding van een hand, met de duim omhoog, tegen een lichtblauwe achtergrond. Het geheel is geplaatst tegen een oranje achtergrond.

39. Visueel springt het wordelement CONCURRENT in het oog, door de centrale positie en het grote lettertype. Bovendien is het bij beide tekens op dezelfde manier vormgegeven en geplaatst op een rechthoekige donkere achtergrond.

40. De afbeelding van de hand vertoont enkele verschillen, namelijk de verschillende positie en een verschillend perspectief (frontaal versus lateraal), maar ook enkele opvallende punten van gelijkheid: de duim omhoogwijzend en de overige vingers samengevouwen en als het ware opdoemend vanuit de wordelementen.

41. Al met al is het Bureau van oordeel dat de punten van overeenstemming de bovenhand hebben op de verschilpunten en dat de tekens in hun totaliteit visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

42. Gelet op de lengte, de ondergeschikte positie en het veel kleinere lettertype, zal de beschrijvende slogan DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND niet worden uitgesproken wanneer aan het ingeroepen recht wordt gerefereerd (zie GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat

makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). De figuratieve elementen lenen zich evenmin voor verbale weergave.

43. Het eerste deel van de tekens is fonetisch geheel verschillend, het tweede daarentegen identiek, waardoor de tekens in hun totaalindruk toch een zekere mate van auditieve overeenstemming vertonen.

44. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

45. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het element KEUKEN, dat immers beschrijvend is ten aanzien van waren die betrekking hebben op keukens en op het element BADKAMER, aangezien alle waren van het betwiste teken uitsluitend betrekking hebben op badkamers. Evenmin onderscheidend is het onderschrift DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND in het ingeroepen recht, dat door het publiek enkel zal worden opgevat als een beschrijvende en aanprijzende slogan.

46. Het woord CONCURRENT kan, zowel in het merk als in het teken, verwijzen naar de concurrentiële positie van de onderneming dan wel van de desbetreffende waren, en is dus begripsmatig identiek. Dat het voorafgegaan wordt door een verschillende soortnaam heft de begripsmatige overeenstemming als gevolg van de identiteit van dit element niet op.

47. Ook de beeldelementen van de hand zijn voor een begripsmatige interpretatie vatbaar: bij het ingeroepen recht lijkt de hand het spreekwoordelijke dubbeltje om te keren, bij het betwiste teken wordt meer nadrukkelijk de duim opgestoken. In beide gevallen geven de beeldelementen op non-verbale wijze een uitdrukking van algehele tevredenheid weer. Ook hierin valt dus een conceptuele overeenstemming te ontwaren.

48. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak overeen.

Conclusie

49. Merk en teken stemmen visueel en begripsmatig overeen en zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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). De aanschaf van (badkamer)meubilair 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 zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Voor de waren in klasse 11 kan het aandachtsniveau hoger of lager liggen dan gemiddeld, al naargelang het type waren.

52. 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).

53. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

54. In casu beroept opposant zich bovendien op de bekendheid van zijn ingeroepen rechten doordat hij houder is van een 42-tal vestigingen, verspreid over heel Nederland. In het licht van het bovenstaande, heeft het Bureau het evenwel niet nodig geacht deze stelling aan een nader onderzoek te onderwerpen, aangezien de uitkomst daarvan niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing.

55. Merk en teken stemmen begripsmatig en visueel overeen en zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend terwijl de betrokken waren identiek zijn. De mate van overeenstemming, met name op begripsmatig en visueel vlak en vooral de identiteit van de waren bieden ruimschoots compensatie voor het verhoogde aandachtsniveau voor een deel van de waren en een mogelijk gering onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

57. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

58. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het andere ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2004453 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1181637 wordt niet ingeschreven.

61. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 05 juli 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

François Veneri