



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004512
van 31 maart 2011

Opposant: **Beter Bed Holding N.V.**
Linie 27
5405 AR Uden
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam,
Nederland

Ingeroepen recht 1: M-LINE (Benelux inschrijving 694773)
Ingeroepen recht 2: M LINE SLEEP WELL MOVE BETTER (Benelux inschrijving 799526)
Ingeroepen recht 3: M-LINE (internationale inschrijving 834092)

tegen

Verweerder: **Matras Direct B.V.**
Schering 23
8281 JW Genemuiden
Nederland

Gemachtigde: **Markfellows B.V.**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **MD+LINE** (Benelux depot 1182960)
BETER SLAPEN

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

1. Op 10 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk

MD+LINE
BETER SLAPEN

ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Dit depot is onder nummer 1182960 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2009.

2. Op 1 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 694773 van het woordmerk M-LINE, ingediend op 23 januari 2001 voor waren in de klassen 20 en 24;
- Benelux inschrijving 799526 van het woordmerk M LINE SLEEP WELL MOVE BETTER, ingediend op 3 mei 2006 en ingeschreven op 8 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 20, 22, 24 en 35;
- Internationale inschrijving 834092 van het woordmerk M-LINE, ingediend op 30 september 2004 en ingeschreven op 11 september 2008 voor waren in de klassen 20 en 24.

3. Volgens de registers 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 7 september 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 januari 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 7 januari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 maart 2010 om daarop te reageren.

10. Op 21 januari 2010 heeft Dommerholt Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft dit aan partijen bevestigd per brief van 25 januari 2010.

11. Op 12 februari 2010 heeft Dommerholt Advocaten gemeld niet langer te zullen optreden als gemachtigde voor verweerder. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 18 februari 2010.

12. Op 3 maart 2010 heeft Markfellows zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Op 5 maart 2010 heeft deze gemachtigde gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 22 maart 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 22 mei 2010 voor het indienen van de gevraagde gebruiksbewijzen.

13. Op 25 mei 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 22 mei 2010 de zaterdag vóór Pinksteren was, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Opposant had de stukken evenwel slechts in één exemplaar ingediend en teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 31 mei 2010 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 31 juli 2010.

14. Op 21 juli 2010 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 16 augustus 2010 heeft het Bureau deze bewijzen doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 oktober 2010 om daarop te reageren.

15. Op 13 oktober 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 18 oktober 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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

19. Opposant acht de elementen SLEEP WELL MOVE BETTER in het tweede ingeroepen recht en BETER SLAPEN van het betwiste teken louter beschrijvend en niet bijdragend aan de onderscheidende

kracht van de respectieve tekens. Daarom vergelijkt hij alleen de zijns inziens onderscheidende elementen.

20. Alle tekens beginnen met een M en eindigen met het element LINE, zo constateert opposant. Het gebruik van het uitroepteken (een omgekeerde letter “i”) in het betwiste teken zal volgens hem door het publiek onbewust worden gelezen als een normale letter I, zodat het visuele verschil verwaarloosbaar is. Het betwiste teken bevat weliswaar nog een extra letter D en een plusteken, maar deze staan midden in het woord, zodat het publiek deze verschillen niet direct zal opmerken, aldus opposant. Evenmin doet het enigszins figuratieve karakter van het betwiste teken af aan de hoge mate van overeenstemming, zo meent opposant, die dan ook concludeert dat de tekens in visueel opzicht zeer overeenstemmend zijn.

21. Opposant acht het evident dat het uitroepteken in het betwiste teken als een I zal worden uitgesproken. Het betwiste teken bevat weliswaar een extra letter D en een plusteken, maar dit maakt de uitspraak niet wezenlijk anders en bovendien is het volgens opposant nog maar de vraag of het publiek het plusteken daadwerkelijk als “plus” zal uitspreken; het ligt immers voor de hand dat dit teken “gemakshalve” niet zal worden uitgesproken, zodat de tekens op fonetisch vlak in hoge mate overeenstemmen, zo concludeert opposant.

22. Het identieke element LINE zal door het publiek herkend worden als het Nederlandse woord “lijn”, terwijl de elementen M en MD+ geen conceptuele betekenis hebben, zodat er een zekere begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens, zo meent opposant.

23. Volgens opposant is het evident dat de waren- en dienstenomschrijving van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk is aan deze van de ingeroepen rechten, nu alle genoemde waren en diensten – kort gezegd – betrekking hebben op matrassen, bedden en textielproducten.

24. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder meent dat alle ingeroepen rechten gebruikspflichtig zijn en heeft daarom tegelijk met het indienen van zijn reactie op de argumenten van opposant verzocht om bewijzen van gebruik.

26. Volgens verweerder schieten de ingediende bewijsstukken alle tekort om het normaal gebruik te kunnen aantonen. Immers constateert hij dat geen gebruik heeft plaatsgevonden van de merken zoals die zijn geregistreerd. Daarnaast zijn meerdere stukken niet gedateerd en is van tal van advertenties niet zeker of deze wel daadwerkelijk zijn gepubliceerd, aldus verweerder.

27. Verweerder benadrukt dat het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is, waarbij alle letters in een specifiek lettertype en kapitalen, doch in verschillende grootte, zijn geschreven. Bovendien bevinden de diverse elementen zich onder mekaar en bevat het de figuratieve elementen + en !. Het merk M LINE SLEEP WELL MOVE BETTER vormt daarentegen een lang en onoverzichtelijk geheel.

28. Verweerder betwist dat de elementen SLEEP WELL MOVE BETTER en BETER SLAPEN enkel beschrijvende toevoegingen zijn die niet bijdragen aan de onderscheidende kracht van de tekens. Deze elementen maken deel uit van het geheel en kunnen dus helemaal niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten. Daarenboven zijn zij wel degelijk in staat om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden, zo meent verweerder.

29. Daarentegen is volgens verweerder juist het element LINE niet of nauwelijks onderscheidend. Dit element komt zeer veel voor bij allerlei producten die tot een bepaalde "lijn" behoren. In bijlage voegt verweerder een aantal praktijkvoorbeelden toe ten exemplatieve titel, aangezien het er volgens hem te veel zijn om op te noemen.

30. Verweerder wijst er nog op dat de consument in de letters MD van het betwiste teken een verwijzing zal zien naar zijn handelsnaam, namelijk Matras Direct B.V. Hij deelt dan ook niet de mening van opposant terzake van de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming.

31. Wat de te vergelijken waren en diensten aangaat, bevestigt verweerder dat deze grotendeels identiek zijn, maar niet voor *lattenbodems, zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop alsmede de import en export van lattenbodems en informatie, voorlichting en advies met betrekking tot voornoemde diensten*, aangezien opposant voor deze waren en diensten niet over een registratie beschikt.

32. Op grond van het bovenstaande gaat verweerder ervan uit dat het Bureau de oppositie zal afwijzen, het betwiste teken zal inschrijven en opposant veroordeelt in de kosten van deze oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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


36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste en het derde ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 694773 en internationale inschrijving 834092):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
M-LINE	

40. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, bestaande uit vijf letters, waarvan de eerste van de rest is gescheiden door een koppelteken. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit diverse woorden, die deels onder en boven elkaar geplaatst zijn. De figuratieve elementen bestaan uit deze superpositie, het verschil in grootte van de woordelementen en de leestekens + en !. Dit laatste leesteken fungeert tevens als tweede letter in het woord LINE, waardoor het door het publiek zal worden opgevat als een omgekeerde letter "i", en dit woord dus spontaan kan worden waargenomen als het woord LINE.

41. 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 (zie in die zin ook GEU, T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, zoals hierboven omschreven en die door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als louter opmaak.


42. 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 de bestanddelen LINE in beide tekens en BETER SLAPEN in het betwiste teken. Het Engelse woord *line* zal, evenals het Nederlandse "lijn", zeker in de context van merken, opgevat worden als "assortiment, collectie, soort artikel" (Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk noemt in dit verband nog onder andere *cosmeticalijn, geurlijn, kledinglijn*). Dit element geeft dus louter aan dat het om een bepaalde productlijn gaat, is dus beschrijvend en niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. Het element BETER SLAPEN duidt op de bestemming van de desbetreffende waren en diensten en bovendien heeft het een aanprijzend karakter. Daar komt nog bij dat het aan het einde van het teken is geplaatst en in veel kleinere letters is weergegeven dan de rest van het teken, zodat het zeker niet als dominant en onderscheidend element van dat teken zal worden aangemerkt.

43. De meest dominante elementen van de tekens zijn dus M-, respectievelijk MD+. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In het voorliggende geval zijn de dominante elementen echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu deze elementen in één keer als een geheel worden waargenomen (in die zin ook BBIE, maxxam, oppositiebeslissing 2003445, 29 april 2010). Bovendien vallen bij dergelijke korte elementen (één, respectievelijk twee letters, gevolgd door een leesteken) de verschillen eerder op (BBIE, iris/eris, oppositiebeslissing 2004178, 25 februari 2010), waardoor de visuele overeenstemming voor wat de eerste letter betreft, wordt gecompenseerd. Dit geldt ook op auditief vlak, aangezien het ingeroepen recht slechts twee korte klanken representeert, en het betwiste teken daarentegen drie korte en één lange ([EM-DEE]) en mogelijk zelfs nog meer ([plus]). Op begripsmatig vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens, afgezien van de beschrijvende elementen, geen betekenis hebben, zodat een vergelijking op dat vlak niet mogelijk is. Het Bureau acht het niet aannemelijk dat de door verweerder gesuggereerde verwijzing naar zijn handelsnaam (zie punt 30) door de doorsnee consument zal worden begrepen.

Conclusie

44. De tekens stemmen in hun totaalindruk noch visueel noch auditief overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 799526):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
M LINE SLEEP WELL MOVE BETTER	

45. Het ingeroepen recht is wederom een zuiver woordmerk, zij het ditmaal merkelijk langer dan de voorgaande, aangezien het de slogan SLEEP WELL MOVE BETTER bevat. Deze slogan (vrij vertaald: "slaap goed beweeg beter") is duidelijk beschrijvend en aanprijzend ten aanzien van de betrokken waren. Niettemin ontsnapt hij niet aan de waarneming, waardoor de hierboven uiteengezette verschillen tussen merk en teken alleen maar groter te noemen zijn.

Conclusie

46. De merken en het betwiste teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten.

De waren en diensten

47. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

48. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<u>Beneluxinschrijving 694773</u> Klasse 20 Meubelen waaronder matrassen en matrasdragers. Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen waaronder matrasbeschermers en matrasstoffen.	Klasse 20 Matrassen; lattenbodems; bedden; (slaapkamer)meubelen; beddengoed voor zover begrepen in deze klasse.
<u>Beneluxinschrijving 799526</u> Klasse 20 Bedden, beddengoed, ledikanten, matrassen, spiraalmatrassen, kussens, slaapkamermeubilair; meubelen; kussens; matrasdragers. Klasse 22 Vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic). Klasse 24 Beddengoed; weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekbedden; matrasstoffen.	Klasse 24 Matrasbeschermers; dekbedden en ander beddengoed voor zover begrepen in deze klasse.

<p>Klasse 35 Reclame en verkooppromotie; bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij de commercialisering van de in klassen 20, 22 en 24 genoemde artikelen; commercieel beheer van zaken en advisering ter zake, ook door agenturen; import en export; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop, alsmede import en export door detail- en groothandelbedrijven, op het gebied van bedden, matrassen en interieur; presentatie van producten voor commerciële doeleinden; tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; verkooppromotie van op het gebied van bedden en matrassen; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals Internet; reclameontwerpen.</p>	<p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop alsmede de import en export van de in de klassen 20 en 24 genoemde producten; informatie, voorlichting en advies m.b.t. voornoemde diensten.</p>
<p><u>Internationale inschrijving 834092</u></p> <p>Classe 20 Meubles, entre autres matelas et sommiers de lits. <i>Meubelen, waaronder matrassen en matrasdraggers.</i></p> <p>Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, entre autres enveloppes de matelas et toile à matelas. <i>Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder matrasbeschermers en matrasstoffen (tijken).</i></p>	

B. Overige factoren

49. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

50. De merken en het teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen. Immers, ook al zijn de merken normaal gebruikt en al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan noch kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2004512 wordt afgewezen.
52. Benelux depot 1182960 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.
53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 maart 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Ellen van Holst