

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004705**

**van 19 april 2011**

**Opposant:** **Nauta & Nauta Beheer B.V.**

Eenspan 38  
3897 AL Zeewolde  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** Benelux inschrijving 744118



**Ingeroepen recht 2:** Europese inschrijving 3824174



*tegen*

**Verweerder:** **Majid Katirae Far**

Wijtenbachstraat 20 d  
1093 JB Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Klavers**

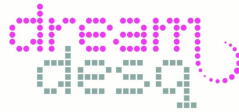
Postbus 1642  
1300 BP Almere  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1188278



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

1. Op 14 september 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 20 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1188278 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 september 2009.

2. Op 30 november 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 744118 ingediend op 9 april 2003 voor waren in de klassen 6, 16 en 20 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Europese inschrijving 3824174 ingediend op 7 mei 2004 en ingeschreven op 9 september 2005 voor waren in de klassen 6, 16 en 20 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 20 van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.

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 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 4 februari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 4 april 2010 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 6 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 4 en 5 april 2010 respectievelijk Pasen en Paasmaandag waren, zijn de argumenten overeenkomstig artikel 3.9 van het Uitvoeringsreglement, tijdig ingediend. De argumenten van opposant

zijn op 13 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 13 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft, via zijn nieuw aangestelde gemachtigde, op 11 juni 2010 gereageerd. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud werd ingediend, heeft het Bureau op 15 juni 2010 verweerder om een tweede identiek exemplaar verzocht, teneinde een exemplaar aan de opposant te kunnen bezorgen. Tevens werd de aanstelling van de gemachtigde van verweerder bevestigd.

11. Op 18 juni 2010 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Deze is op 22 juni 2010 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

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

16. 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**

17. Opposant is van mening dat zowel in merk als teken de woordelementen dominant zijn. Bovendien is het merk van verweerder in twee delen opgesplitst, waarvan het onderste deel identiek is aan de ingeroepen rechten. Auditief is dit element volstrekt identiek.

18. Het gebruik van de letter Q is volgens opposant opvallend en versterkt de gelijkheid tussen de tekens. De consument zou het teken van verweerder eenvoudigweg kunnen opvatten als een variant op het merk van opposant.

19. Merk en teken vertonen een dermate sterke gelijkheid dat er gevaar voor verwarring aanwezig is. Opposant merkt verder op dat in veel gevallen zowel de kantoormeubelen als woon/slaapkamermeubelen in hetzelfde verkooppunt worden verhandeld.

20. Opposant nodigt het Bureau uit om de websites van partijen te bezoeken. Hij meent dat verweerder met zijn variant op het ingeroepen recht tracht aan te leunen bij opposant en daar onrechtmatig voordeel uit trekt.

21. De waren zijn volgens opposant identiek. Dat het multifunctionele meubelen zijn, doet niets af aan het feit dat het om identieke waren gaat, aldus nog opposant. De waren in klasse 6 en 16 zijn volgens opposant sterk aanverwant.

22. Gezien de sterke gelijkenis tussen de merken en de identieke en zeer sterk aanverwante waren, verzoekt opposant de merkaanvraag geheel te weigeren.

## **B. Reactie van verweerder**

23. Verweerder meent dat er zodanige voor het in aanmerking komende publiek in het oog springende verschillen zijn dat de oppositie dient te worden afgewezen. Hij meent dat de verschillen op het vlak van de onderscheidende kleurstellingen, schrijfwijzen en weergaven, ervoor zorgen dat de tekens zonder kans op verwarring naast elkaar kunnen bestaan. Door deze verschillen zijn de woordelen, anders dan opposant opmerkt, juist niet dominant.

24. Wat deze woordelen betreft, stelt verweerder verder dat deze verschillend zijn. De enige overeenkomst zit in het beschrijvende element DESQ, aldus nog verweerder. Bovendien ligt de nadruk in het teken qua perceptie op het element DREAM en in het merk op DESQ, waardoor er een verder onderscheid bij het in aanmerking komend publiek ontstaat.

25. Verweerder concludeert dan ook dat er, ondanks enige overeenkomst tussen de waren in klasse 20, geen kans op verwarring bestaat bij het in aanmerking komend publiek en hij verzoekt derhalve de oppositie af te wijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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**

29. 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).

30. 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.

31. Opposant heeft bij het indienen van zijn oppositie zich uitsluitend gebaseerd op de waren in klasse 20 van de ingeroepen rechten. In zijn argumenten baseert hij zich tevens op de overige warenklassen. Aangezien opposant op het oppositieformulier zich slechts op een deel van zijn waren heeft gebaseerd, kan hij bij de indiening van zijn argumenten de draagwijdte van deze oppositie niet meer uitbreiden.

32. Daar beide ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de warenlijsten van deze rechten samen worden behandeld. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 20 Kantoormeubilair, waaronder voetensteunen en opstapjes.	KI 20 Multifunctionele meubelen, onder andere bedoeld voor het opbergen van boeken en mappen, alsmede voor het werken, relaxen en slapen.

33. De toevoegingen in de warenlijst van zowel merk als teken zijn niet beperkend, waardoor dus gekeken dient te worden of de waren "kantoormeubilair" en "multifunctionele meubelen" soortgelijk zijn. Vastgesteld moet worden dat multifunctionele meubelen ook kantoormeubelen kunnen zijn. Een indicatie hiervoor is trouwens te vinden in de vermelding "alsmede voor het werken" uit de classificatie van verweerder. Naar hun aard zijn deze waren in dat geval dan ook identiek. Bovendien gaat het in beide gevallen om meubilair, waarbij vele producenten een heel scala aan diverse types meubilair op de markt brengen en dit via dezelfde of specifiek op een bepaalde afzetmarkt gerichte verkoopkanalen.

34. De waren van merk en teken zijn dan ook identiek.


**Vergelijking van de tekens**

35. 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).

36. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel en Lloyd*, beide reeds geciteerd).

37. 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 (Gerecht van de EU (GEU), *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen recht heeft in deze schrijfwijze geen betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen. Echter zal het in aanmerking komend publiek hier een duidelijke verwijzing naar het Engelse woord “desk” (balie, schrijftafel, bureau) in zien.

40. Het bestreden teken is samengesteld uit twee onder elkaar geschreven woorden, namelijk “dream” en “desk”. Het eerste is het Engelse woord voor “droom”, voor het tweede woord kan korthedshalve verwezen worden naar wat hiervoor voor het ingeroepen recht werd gesteld.

41. De consument zal een teken vaak ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest *Galvalloy*, T-189/05, 14 februari 2008 en arrest *Ecoblue*, T-281/07, 12 november 2008).

42. Zoals dit ook het geval is voor de Nederlandse vertaling “droom” en de Franse vertaling “rêve” van het woordbestanddeel “dream”, kan deze toevoeging als een aanprijzende hoedanigheid worden gezien, daar het ook kan duiden op iets dat opmerkelijk is voor diens schoonheid, uitmuntendheid, of aangename eigenschap (zie *Merriam-Webster Online*).

43. Op begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

#### *Visuele vergelijking*

44. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement “DESQ” in vette drukletters, waarvan de eerste drie in het zwart en de laatste in het rood zijn

weergegeven. Onder dit wordelement bevindt zich in dezelfde kleur rood als de laatste letter een horizontale streep.

45. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit twee wordelementen, te weten "dream" en "desq", die onder elkaar staan. Het eerste woord is in felroze stippen en het tweede in grijze stippen weergegeven.

46. 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. Hoewel de opmaak van beide tekens duidelijk anders is, zal ook in casu de aandacht eerder uitgaan naar de wordelementen van beide.

47. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dient er in dit geval opgemerkt te worden dat het eerste woordbestanddeel van het bestreden teken weinig onderscheidend is (zie supra, punt 41).

48. In dit kader moet worden opgemerkt dat het wordelement van het ingeroepen recht, in dezelfde afwijkende schrijfwijze met de in het oog springende letter q op het einde, identiek voorkomt in het bestreden teken en het daar bovendien een zelfstandige en onderscheidende visuele plaats blijft innemen door het onder elkaar schrijven van de twee wordelementen, het gebruik van een andere kleur en het hiervoor vermelde weinig onderscheidend karakter van het eerste woord.

49. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een beperkte mate van visuele overeenstemming.

#### *Auditieve vergelijking*

50. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep ['desk], terwijl het bestreden teken er uit twee [drēm 'desk] bestaat.

51. Zoals dit ook het geval is voor het visuele aspect, zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds geciteerd). De toevoeging van het woord "dream" als eerste element in het bestreden teken is echter in casu onvoldoende om de auditieve overeenstemming door het aan de twee tekens gemeenschappelijke element, "desq", teniet te doen (zie in deze zin: GEU, Linea natura, T-54/09, 24 maart 2011). Door het weinig onderscheidende karakter van het eerste woordbestanddeel van het bestreden teken, zal in casu de aandacht van het in aanmerking komend publiek minstens evenzeer naar het tweede element worden getrokken.

52. Deze tweede lettergreep van het bestreden teken is op auditief vlak identiek aan het ingeroepen recht. Bovendien neemt deze tweede lettergreep in het bestreden teken een zelfstandige en onderscheidende plaats in.

53. Auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens in kwestie.

#### *Conclusie*

54. Begripsmatig is er tussen de tekens sprake van overeenstemming. Op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming en op visueel vlak is er een beperkte mate van overeenstemming.

## **A.2 Globale beoordeling**

55. 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.

56. 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, C-342/97, reeds geciteerd). De waren in kwestie zijn identiek, hetgeen in casu de mate van overeenstemming kan compenseren.

57. 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).

58. 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 is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair, zowel voor privé als voor zakelijke doeleinden, 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).

59. 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 (zie HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond.

60. Ook al zou worden erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Canon, reeds geciteerd), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. 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 beoogde waren of diensten (zie in die zin GEU, arrest FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).



61. De waren zijn identiek en de totaalindruk van merk en teken is in zekere mate overeenstemmend. Ondanks het mogelijks beperkt onderscheidend vermogen van het wordelement van het ingeroepen recht en het verhoogd aandachtsniveau is op grond van het bovenstaande het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

62. Opposant stelt dat verweerder onrechtmatig voordeel wil trekken door aan te leunen bij zijn merk (zie supra, punt 20). Dit argument kan echter in een oppositieprocedure niet baten, daar de wetgever er uitdrukkelijk heeft voor gekozen om de oppositieprocedure bij het Bureau te beperken tot de gronden vermeldt in artikel 2.14 juncto 2.3, sub a en b BVIE. Indien opposant een beroep wil doen op artikel 2.3, sub c BVIE dient hij hiervoor de gang naar de rechter te maken.

#### **C. Conclusie**

63. In het licht van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2004705 wordt toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1188278 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 19 april 2011

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard