



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004790

van 8 mei 2012

- Opposant:** **DECO GROUP, naamloze vennootschap**
Lieven Gevaertlaan 10
3900 Overpelt
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstaal N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk :



(Benelux inschrijving 817687)

tegen

- Verweerder:** **Ugur Kaya; Durmus Avkapan**
Contactweg 42 B
1014 AN Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1188801)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk —woninginterieur—, ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 20, 24 en 37. Dit depot is onder nummer 1188801 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2009.

2. Op 28 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 817687 van het

gecombineerde woord/beeldmerk , gedeponeerd op 2 februari 2007 en ingeschreven op 28 januari 2008 voor waren in de klassen 6, 20 en 24.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 31 december 2009. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 17 mei 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze werden op 26 mei 2010 doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 26 juli 2010 om daarop te reageren.

9. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft op 3 november 2010 aan partijen medegedeeld dat de termijn voor het uitwisselen van de argumenten was verstreken en dat de oppositie klaar was voor beslissing, gezien de reactie van verweerder van 10 mei 2010 (zie hieronder, overweging 10).

10. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder reeds op 10 mei 2010 een reactie op de oppositie had ingediend. Deze vroegtijdige reactie werd abusievelijk niet aan opposant gezonden. Op 3 mei 2011 heeft het Bureau deze argumenten alsnog doorgestuurd aan opposant.

11. Bovendien werd in deze brief van 3 mei 2011 aan opposant medegedeeld dat er, overeenkomstig het in regel 1.17, lid 1, sub g van het uitvoeringsreglement bepaalde, gronden aanwezig waren om partijen in de gelegenheid te stellen aanvullende argumenten in te dienen. Verweerder had zich namelijk in zijn reactie uitgesproken over het (zwak) onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht voor de betrokken waren en diensten en opposant was in zijn argumenten niet ingegaan op het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Deze gelegenheid werd hem alsnog geboden. Hij kreeg hiervoor een termijn tot en met 4 juli 2011.

12. Op 14 juni 2011 ontving het Bureau de aanvullende argumenten van opposant. Deze werden op 28 juni 2011 doorgezonden aan verweerder, die een termijn kreeg tot en met 28 augustus 2011 om hierop te reageren.

13. Verweerder heeft zijn aanvullende reactie ingediend op 11 augustus 2011. Deze werd op 22 augustus 2011 doorgestuurd aan opposant.

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 stelt in de eerste plaats dat het ingeroepen recht voornamelijk wordt gebruikt met betrekking tot raamdecoratie en gordijnophangsystemen. Ter ondersteuning hiervan dient opposant twee facturen en een brochure in.

18. Op visueel vlak meent opposant dat verweerder van dezelfde woordcombinatie gebruikt maakt als opposant, namelijk de woorden “deco” en “line”. Op fonetisch vlak bestaat er tussen de tekens volgens opposant onmiskenbaar een gelijkenis. De twee identieke benamingen hebben volgens opposant een identieke conceptuele betekenis.

19. De producten zijn volgens opposant soortgelijk.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het depot niet in te schrijven.

21. In zijn aanvullende argumenten gaat opposant eerst in op de reactie van verweerder.

22. Voor wat betreft het onderscheidend vermogen is opposant van mening dat verweerder onmogelijk kan beweren dat DECOLINE geen merk is, nu hij het zelf ook gedeponeerd heeft. Opposant merkt op dat er reeds gebruiksbewijzen ingediend werden en verwijst hierbij naar de twee facturen en de brochure. Hieruit blijkt volgens opposant dat zijn producten onder meer in een winkel in Nederland verkocht worden.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder stelt dat zijn onderneming bekendheid geniet in Amsterdam en omstreken, waardoor de kans op verwarring bij het publiek minimaal is. Hij stelt bovendien dat hij niet van plan is zijn merk buiten Amsterdam te gaan gebruiken.

24. Volgens verweerder is de aanduiding "deco line" een zeer zwakke naam die niet als exclusief of algemeen bekend merk kan worden beschouwd.

25. Onder verwijzing naar de handelsnaamwet, stelt verweerder dat er geen verwarring mogelijk is tussen merk en teken gezien de afwijking qua logo, kleur, lettertype.

26. Verweerder meent tot slot dat de toevoeging van de aanduiding "woninginterieur" zijn merk dermate doet afwijken van het merk van opposant, dat verwarring niet mogelijk is.

27. In reactie op de aanvullende argumenten van opposant, gaat verweerder op zijn beurt in op alle door opposant genoemde punten. Hij geeft bovendien aan dat hij nooit beweerd heeft dat DECOLINE geen merk zou zijn, maar dat hij erop gewezen heeft dat het een zwakke woordcombinatie betreft, die bestaat uit DECO de afkorting van decoratie en de soortnaam LINE voor lijn.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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.”

30. 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 en de waren en diensten

31. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; voornoemde waren geen betrekking hebbende op het gebruik van gemotoriseerde voertuigen.	Klasse 6 Raamluiken met lamellen, van metaal.
Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; gordijnhaken; gordijnknoppen; gordijnophouders, niet van textiel; gordijnrails; gordijnringen; gordijnroeden; gordijnrolletjes; voornoemde waren geen betrekking hebbende op het gebruik van gemotoriseerde voertuigen.	Klasse 20 Gordijnrails; gordijnhaken; gordijnknoppen.
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; gordijnen van textiel of plastic; gordijnophouders van textiel; voornoemde waren geen betrekking hebbende op het gebruik van gemotoriseerde voertuigen.	Klasse 24 Gordijnen van textiel of plastic; vitrages

KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

32. 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).

33. 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).

34. 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).

35. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007).

36. Eveneens volgens vaste rechtspraak 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord DECOLINE, waarbij het element DECO in dunne en het element LINE in dikke letters is geschreven. De wordelementen worden voorafgegaan door een gestileerde witte letter "d", geplaatst in een cirkel in de kleur fuchsia. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het identieke woord DECOLINE. Het element DECO is hierbij in sierlijke witte letters geplaatst in een goudkleurige rechthoek, en het element LINE in dezelfde goudkleurige letters in een witte rechthoek met een gouden lijn eromheen. Het eerste deel vormt hierdoor als het ware een negatief van het tweede deel. Onder het kader staat het woord "woninginterieur", eveneens in goudkleurige letters.

38. De wordelementen die in beide tekens identiek zijn, de elementen "deco" en "line", hebben een beschrijvende betekenis. De afkorting DECO is in het handelsverkeer een gebruikelijke aanduiding

voor "decoratie" geworden, ook in het Frans spreekt men van "la déco" in het gewone taalgebruik. Dit wordt bevestigd door een onderzoek op internet, waaruit naar voren komt dat deze afkorting door verschillende bedrijven wordt gebruikt, hiermee doelende op "decoratie", zowel op Franse als op Nederlandse websites. Te denken valt in dit kader bovendien aan de bestaande soortnaam "art-deco", die een verkorting vormt van het Franse "arts décoratifs" (zie Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale). Het achtervoegsel "line" is gebruikelijk voor het aanduiden van een productlijn (zie Groot woordenboek Engels-Nederlands Van Dale en de zaken HvJEU, C-104/00 P, Companyline, 19 september 2002 en Gerechtshof 's-Gravenhage, R04/403, Fitline, 1 september 2005).

39. De combinatie DECOLINE geeft dan ook ontegenzeggelijk aan dat er sprake is van een decoratieve productlijn en beschrijft de waren en diensten waarvoor de tekens werden gedeponeerd en ingeschreven. Het betwiste teken bevat bovendien de beschrijvende aanduiding "woninginterieur", een in de Nederlandse taal gebruikelijke samenstelling ter aanduiding van het interieur van een woning.

40. Opposant beroept zich voor wat betreft het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht op het gebruik dat ervan is gemaakt en verwijst naar de twee facturen en de brochure die ter ondersteuning van deze stelling werden ingediend (zie overwegingen 17 en 22). Het is juist dat een teken dat op zich geen onderscheidend vermogen heeft, dit kan verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen dient te worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat. Het is aan de deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie arrest van het HvJEU inzake CHIEMSEE; zaken C-108/97 en C-109/97; 4 mei 1999). Het Bureau merkt op dat het enkele bewijs dat een teken werd gebruikt niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk, dat wil zeggen een teken ter identificatie van de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het overlegde materiaal is ten enenmale onvoldoende om aan te tonen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek het teken is gaan opvatten als bestemd ter onderscheiding van de desbetreffende diensten.

41. Hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, spelen de beeldelementen in het voorliggende geval toch een prominente rol, gelet op het beschrijvende karakter van de woordelementen. De beeldelementen van het ingeroepen recht zijn significant afwijkend van de beeldelementen van het betwiste teken. Het gebruik van de kleuren is anders, het lettertype verschillend, het in het ingeroepen recht gebruikte logo is ook afwijkend.

Conclusie

42. Merk en teken hebben enkel een beschrijvende woordsamenstelling gemeenschappelijk. Gelet op gebrek aan onderscheidend vermogen van dit gemeenschappelijke element, wegen de verschillen tussen het merk en het teken ruimschoots op tegen de punten van overeenstemming. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de diensten reeds hiervoor weergegeven.

B. Overige factoren

44. Partijen werden in de gelegenheid gesteld om in een tweede ronde aanvullende argumenten in te dienen, die betrekking hadden op de stelling van verweerder dat er sprake zou zijn van een (zwak) onderscheidend merk (zie overweging 11). Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die zowel opposant als verweerder hebben gegeven bij het indienen van de aanvullende argumenten, en die geen betrekking hebben op het onderscheidend vermogen van de tekens, overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub g van het uitvoeringsreglement, dat in strikte zin dient te worden toegepast, niet in overweging zullen worden genomen.

45. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over het territorium waar hij het betwiste teken gebruikt (punt 23), zij erop gewezen dat dit niet relevant is. Het Beneluxmerk vormt immers uit zijn aard een exclusief en ondeelbaar recht dat in het gehele Beneluxgebied geldig is.

C. Conclusie

46. De totaalindruk van de tekens is naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2004790 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1188801 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

49. 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, 8 mei 2012

Saskia Smits

Diter Wuytens

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet