

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 5 juli 2012

N° 2005030

- Opposant:** **Philippe Starck**
Avenue Paul Doumer, 1
75016 Parijs
Frankrijk
- Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 3648144
STARCK
- Ingeroepen recht 2:** Algemeen bekend merk (art. 6bis van het Verdrag van Parijs)
STARCK
- tegen*
- Verweerder:** **VEREECKE Steve h.o.d.n. STRAKK**
Driesstraat 19
9890 Gavere (Asper)
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwist merk:** Benelux depot 1192358

STRAKK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 november 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend voor diensten in de klassen 42 en 44:



Het depot is onder nummer 1192358 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 januari 2010.

2. Op 30 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Gemeenschapsmerk 3648144 van het woordmerk "STARCK", ingediend op 5 februari 2004 en ingeschreven op 15 mei 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 42, 43;
- Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs "STARCK".

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in de klassen 3 en 8 en op alle diensten van klasse 42 van het eerste ingeroepen recht. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht dient opposant een stukken in met als doel het algemeen bekende karakter van dit recht te onderbouwen voor een reeks waren en diensten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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. Op 6 april 2010 heeft het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen verzonden.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting op 31 mei 2010, is de contradictoire fase van de procedure op 7 augustus 2010 aangevangen. Het Bureau heeft op 16 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 oktober 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 1 oktober 2010 heeft de opposant zijn argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Aangezien deze slechts in enkelvoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 27 oktober 2010 verzocht met een tweede exemplaar van zijn argumenten en stukken in te dienen,

met een termijn tot en met 27 december 2010. Een tweede exemplaar van de argumenten en stukken werd door het Bureau op 23 december 2010 ontvangen en op 12 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij laatstgenoemde een termijn kreeg tot en met 12 maart 2011 om hierop te reageren.

10. Op 14 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien 12 maart een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. De reactie van verweerder is, vergezeld van een vertaling, op 6 juni 2011 door het Bureau aan opposant gezonden.

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 van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie. Ook baseert de opposant zijn oppositie op artikel 2.14, lid a, sub b, BVIE: verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

14. Voorafgaand herinnert de opposant eraan dat hij over een internationale bekendheid op talrijke gebieden geniet. Ter ondersteuning van die bewering dient hij stukken in. Deze stukken tonen volgens opposant aan dat het merk "STARCK" algemeen bekend is in de Benelux, voor talrijke sectoren, met name (binnenshuis)architectuur, kledingmode, kappersdiensten, die ook door het betwiste depot aangeduid worden. Opposant onderstreept nog dat er boeken aan zijn werk als *designer* zijn gewijd. Opposant meent dat verweerder probeert "zich in de voetsporen van het merk "STARCK" te plaatsen en zelfs om een verwarring te laten ontstaan".

15. Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken waren en diensten is opposant van mening dat de door het betwiste depot aangeduide diensten in klasse 44 soortgelijk zijn, met name vanwege hun complementariteit met bepaalde waren in de klassen 3, 8, 11 en 21 van de ingeroepen rechten. Met betrekking tot de diensten in klasse 42 van het betwiste depot, meent opposant dat deze soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 42 van het eerste ingeroepen recht. Opposant voegt toe dat de oppositie met name gebaseerd is op het algemeen bekende karakter van het merk "STARCK" in de Benelux en dat dit merk hierdoor "over een brede bescherming dient te beschikken bij de vergelijking van de waren en diensten".

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, onderstreept de opposant dat de merken dezelfde lengte hebben, hetzelfde begin en hetzelfde einde. Gelet op de plaatsing van de letters en op de identiteit van de meeste letters, concludeert de opposant dat er sprake is van een sterke visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens. Auditief gezien meent opposant dat beide tekens twee zeer verwante lettergrepen bevatten. De omkering van de letters "A" en "R" is niet van dien aard dat dit

de sterke auditieve overeenstemming tussen de tekens kan verstoren. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet relevant, gelet op het ontbreken van een duidelijke betekenis van de betrokken tekens.

17. Concluderend meent opposant dat er een gevaar voor verwarring of associatie bestaat tussen de ingeroepen rechten en het betwiste depot. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

18. De verweerder betwist de relevantie van de stukken die het gebruik van de kleur oranje aantonen, aangezien de ingeroepen rechten uitsluitend woordmerken zijn en het derhalve niet mogelijk is voor opposant om kleuren in te roepen. Met betrekking tot de stukken die bedoeld zijn om de bekendheid van het woordmerk "STARCK" aan te tonen, merkt verweerder op dat bepaalde stukken niet in overweging kunnen worden genomen, omdat ze betrekking hebben op de persoon Philippe Starck en niet op het merk "STARCK" ofwel omdat ze niet gedateerd zijn ofwel omdat ze niet van een eerdere datum dan 12 januari 2005 zijn. Deze stukken tonen dus geen gebruik van het merk "STARCK" aan gedurende de vijf jaren voorafgaande aan de publicatie van het betwiste depot. Tenslotte, tonen de stukken die wel in de relevante periode vallen slechts een sporadisch gebruik aan van het teken "STARCK", wat onvoldoende is om te concluderen dat er sprake is van een algemeen bekend karakter van dit merk.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat het betwiste depot naar het Nederlandse woord "strak" verwijst, in de betekenis van "glad, zonder versieringen", een eigenschap van de creaties van verweerder. Het betwiste depot is ook de afkorting van "Steeds een Nieuwe kijk op architecturale wensen – Totaal concept voor ieders budget – Realisatie van ontwerp tot succesvol eindproduct – Alle stijlen van klassiek tot modern – Kwaliteit is prioriteit – Klant staat centraal". De tekens zijn dus verschillend op begripsmatig gebied. Het betwiste depot en de ingeroepen rechten zijn visueel verschillend, zoals het gebruik van het teken "STARCK" in de samengestelde vorm op de website van opposant bovendien aantoont. Auditief gezien zijn de verschillen ook voldoende om elk gevaar voor verwarring tussen de tekens uit te sluiten.

20. Op basis van deze overwegingen concludeert verweerder dat, gezien het ontbreken van het algemeen bekende karakter van het teken "STARCK" en het ontbreken van overeenstemming tussen het eerste ingeroepen recht en het betwiste depot, er in casu geen sprake is van gevaar voor verwarring.

21. De verweerder is niet overgegaan tot de vergelijking van de betrokken waren en diensten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

23. 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.”*

24. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) 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: “de Richtlijn”) is er sprake van gevaar voor verwarring als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Brussel, N- 20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

25. 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.

26. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens welke “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, arrest Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, arrest 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, arrest Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
STARCK	

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit zes letters, te weten "STARCK". Het betwiste depot is een samengesteld teken bestaande uit een woord van zes letters, te weten "STRAKK", geschreven in een sober zwart lettertype, met uitzondering van de laatste letter "K" die oranje gekleurd is. Het wordelement is in het midden van een gebroken wit vierhoek geplaatst.

30. In samengestelde tekens (woord- en beeldelementen), heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement (zie in die zin: GEU, arrest SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het publiek verwijst immers in het algemeen naar deze tekens door gebruik te maken van het wordelement. Met betrekking tot het betwiste depot is het Bureau van mening dat de beeldelementen die bestaan uit een rechthoek in gebroken wit en de kleur oranje van de laatste letter, bijkomende elementen zijn die de aandacht op het wordelement van het relevante publiek niet weg zullen nemen. Deze aandacht zal onmiddellijk en uitsluitend op het wordelement "STRAKK" gericht worden.

31. Het betrokken publiek zal de rechthoek op de achtergrond waarnemen als een pure versiering van het teken en zal daaraan geen bijzonder onderscheidend vermogen toekennen.

32. Het wordelement van het betwiste teken "STRAKK" deelt met het ingeroepen recht "STARCK" vijf identieke letters van in totaal van zes letters, waarvan drie in dezelfde positie geplaatst zijn, te weten de twee eerste en de laatste letters. De derde en vierde letters ("A" en "R") zijn omgekeerd. De vijfde letter is verschillend ("C" in plaats van "K"). Gelet op voornoemde identiteit en plaatsing, meent het Bureau dat de omkering van de derde en vierde letters en het verschil veroorzaakt door de letter "K" in de plaats en de positie van de letter "C" van het ingeroepen recht, ook onvoldoende elementen van verschil zijn om de visuele overeenstemming die bestaat tussen de tekens in hun geheel gezien te verstoren.

33. Het Bureau is van mening dat visueel gezien, de tekens overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. De tekens "STARCK" en "STRAKK" bestaan in tegenstelling tot wat de opposant beweert, elk uit één lettergreep. De uitspraak van deze termen is zeer overeenstemmend en het enige verschil is gelegen in de omkering van de letters "R" en "A", wat slechts een geringe invloed heeft op de globale uitspraak van de betrokken tekens. De gegroepeerde medeklinkers "CK" en "KK" worden identiek uitgesproken.

35. Het Bureau concludeert derhalve dat auditief gezien, de tekens sterk overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

36. Het ingeroepen recht heeft geen precieze betekenis. Het betwiste depot zal door het Nederlandstalige publiek waargenomen kunnen worden als een referentie aan het bijvoeglijk naamwoord "strak" waarin de laatste letter verdubbeld is. Dit wordt versterkt door het feit dat de laatste letter "K" in het oranje geschreven is en dat de term "STRAK", in het zwart geschreven, zich losmaakt van deze

letter door het contrast. Het Franstalige deel van het relevante publiek zal de betekenis van het Nederlandse woord “strak” niet begrijpen omdat het geen deel uitmaakt van het gangbare taalgebruik.

37. Derhalve zijn de tekens voor een deel van het Benelux publiek begripsmatig verschillend. Voor een ander deel van het publiek is de begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

38. De tekens zijn op auditief gebied sterk overeenstemmend. Bovendien zijn ze visueel gezien overeenstemmend. Begripsmatig tenslotte speelt voor een deel van het publiek een vergelijking van de tekens geen rol en voor het andere deel van het publiek zijn de tekens verschillend.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

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

41. Conform de beperking van de omvang van de oppositie met betrekking tot de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is (zie punt 4), zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Lotions voor het haar; haarlotions.	
KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen.	KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp, ontwikkeling en design van computers en computerprogramma's; juridische diensten.	KI 42 Diensten van architecten en binnenhuisarchitecten; grafisch ontwerp; diensten van mode-ontwerpers; mode-adviezen; diensten van productontwikkelaars; diensten van website-ontwerpers.
	KI 44 Diensten van haarstylisten en haarkappers; diensten van tuinarchitecten.

Klasse 42

42. De “*diensten van website-ontwerpers*” van het betwiste depot zijn diensten van technische en/of artistieke aard met als doel het op de markt brengen van een virtuele vitrine voor derden die waren of activiteiten willen promoten. Deze diensten kunnen dus beschouwd worden als deel uitmakende van de

“*technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten*” in klasse 42 van het ingeroepen recht. Gelet op hun aard, maken de “*diensten van website-ontwerpers*” deel uit van de ontwerpdiensten op technologisch gebied (zie in die zin Brussel (18^{de} Kamer), arrest QUANTUM, 2009/AR/1478, 8 december 2010). Daarbij zijn de “*diensten van website-ontwerpers*” ook sterk verbonden met de diensten “*ontwerp en ontwikkeling van computers en computerprogramma’s*” omdat deze diensten door dezelfde ondernemingen verleend kunnen worden. Concluderend zijn de “*diensten van website-ontwerpers*” van het betwiste depot soortgelijk aan “*technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerp en ontwikkeling van computers en computerprogramma’s*”.

43. De “*diensten van productontwikkelaars*” van het betwiste depot zijn diensten die deel uit kunnen maken van de algemenere categorie “*dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek*” die betrekking zouden kunnen hebben op te ontwikkelen producten van het ingeroepen recht. In die zin dienen de betrokken diensten als identiek of minstens soortgelijk beschouwd te worden.

44. De “*diensten van mode-ontwerpers; mode-adviezen*” zijn diensten waarbij de dienstverlener huidige modetrends zal creëren en beïnvloeden, hetzij voor derden die deze producten voor zichzelf willen verwerven, hetzij voor derden die voor hun klanten de waren kiezen of ontwikkelen. Deze specifieke activiteiten verschillen van de waren- en dienstenopgave van de ingeroepen rechten en dienen dus als niet soortgelijk beschouwd te worden.

45. De “*diensten van architecten en binnenhuisarchitecten*” zijn specifieke diensten verleend door gespecialiseerde bedrijven die in het algemeen de aangeduide diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht niet verlenen en die ook geen voldoende verband hebben met de in de klassen 3 en 8 van het ingeroepen recht aangeduide waren. Deze diensten dienen dus als niet soortgelijk beschouwd te worden.

46. “*Grafisch ontwerp*” omvat een brede lijn van ontwerpen van grafische aard. Echter, deze grafische diensten zijn niet voldoende verbonden met de in klasse 42 van het ingeroepen recht gedekte diensten. Ook kunnen de in de klassen 3 en 8 van het ingeroepen recht aangeduide waren niet beschouwd worden als soortgelijk of eventueel complementair aan de dienst “*grafisch ontwerp*”. Het enkele feit dat de ontwerper van diensten inzake “*grafisch ontwerp*” eventueel “*handgereedschappen en -instrumenten met de hand te bedienen*” uit klasse 8 zou kunnen gebruiken is onvoldoende om deze waren en diensten als soortgelijk te beschouwen.

Klasse 44

47. De “*diensten van haarstylisten en kappers*” zijn diensten die sterk verbonden zijn met “*lotions voor het haar; haarlotions*”. Het is immers gebruikelijk dat in kapsalons producten verkocht worden die bedoeld zijn om het haar te verwennen, te onderhouden of te parfumeren. In die zin dienen de deze diensten in klasse 44 van het betwiste depot als soortgelijk aan “*lotions voor het haar; haarlotions*” in klasse 3 van het betwiste depot beschouwd te worden.

48. De “*diensten van tuinarchitecten*”, ook wel diensten van landschaparchitecten genoemd, zijn specifieke diensten die op dezelfde manier als de “*diensten van architecten en binnenhuisarchitecten*” die reeds besproken werden (zie punt 45) geen enkel verband hebben met de diensten in klasse 42 of

de waren in de klassen 3 en 8 van het ingeroepen recht. Ze dienen dus als niet soortgelijk beschouwd te worden.

A.2. Algemeen bekend merk

Algemeen principe

49. Volgens artikel 2.14, lid 1, sub b, BVIE kan de houder van een algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs een oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat verwarring kan stichten met dit merk.

50. Het Bureau wijst erop dat de vereiste voorwaarden om het algemeen bekende karakter van een merk te aanvaarden hoog zijn. In zijn conclusies van 26 november 1998 met betrekking tot de zaak Chevy (HvJEU, arrest Chevy, C-375/97, 14 september 1999), rappelleert advocaat generaal Jacobs eraan dat: *“de door het Verdrag van Parijs en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan”*.

51. Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken, die werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft het Gerecht van de Europese Unie in de zaak BOOMERANG gesteld dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden (zie GEU, Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

Beoordeling

52. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het gaat om een algemeen bekend merk legt hij de volgende stukken over:

- Een dossier met betrekking tot het gebruik van de kleur oranje;
- Een dossier inzake het gebruik van het merk “STARCK” bevattende:
 - een “omgekeerd *curriculum vitae*” van Philippe Starck bevattende termijnen met betrekking tot alle door Philippe Starck gemaakte creaties op het gebied van architectuur, *design*, *bagagedesign*, *meubeldesign*, *voedingsdesign*, *kledingdesign*,

- vervoermiddelendesign, badkamerdesign, keukendesign, industriële design, alsmede details met betrekking tot de cursussen en artistieke leidingen, conferenties en tentoonstellingen gehouden door Philippe Starck, en een lijst van ontvangen prijzen en onderscheidingen;
- Een uittreksel van de biografie van Philippe Starck, geschreven door Jonhatan Wigfield;
 - Uittreksels uit persberichten in relatie tot het werk van Philippe Starck als *designer*;
 - Een kopie van de voorpagina van het boek van Christine Bauer "le cas Philippe STARCK ou de la construction de la notoriété"
 - Uittreksels van internet sites in relatie tot het werk van Philippe Starck als *designer*;
 - Uittreksels van Franstalige en Nederlandstalige persberichten (Belgische en Nederlandse pers) die ontwerpen van Philippe Starck tonen op het gebied van meubelen, tassen, bagages, kleding, schoeisel, verlichting, accessoires voor binnen (wekkers, horloges, citruspersen, bestek, elektrische scheerapparaten), sanitaire artikelen (wasbakken, kranen), verpakkingen van voedingsmiddelen;
 - Een uittreksel uit de pers die Philippe Starck citeert als de *designer* van een nieuw restaurant in Los Angeles;
 - Een persbericht in het Nederlands met betrekking tot de creatie van meubelen en interieurdecoraties door Philippe Starck, voor hotels en restaurants in Buenos Aires, dit artikel citeert ook creaties in New York, Hong Kong, Londen, Puerto Madeiro;
 - Persberichten met betrekking tot het werk van Philippe Starck in Brussel, Parijs en Londen in relatie tot het spoorwegbedrijf EUROSTAR;
 - Een persbericht met betrekking tot het werk van Philippe Starck voor het *design* van een luxe jacht.

53. Uit het omvangrijke dossier zoals ingediend door opposant blijkt dat het werk van de *designer* Philippe Starck en het merk "STARCK" dat aan de gecommmercialiseerde waren en de verleende diensten verbonden is, zeer breed bekend zijn bij het Benelux publiek. Het dossier met stukken bevat talrijke Belgische en Hollandse persberichten met een hoge oplage, die de creaties "STARCK" aanprijzen op het gebied van meubelen en gangbare consumptiegoederen, alsmede op het gebied van de binnenhuisarchitectuur. Zodoende kan gezien de in deze artikelen gebruikte termen, gezien de intensiteit en duur van de activiteiten van de designer, gesteld worden dat het merk in de Benelux algemeen bekend is voor "*producten voor binnenhuisarchitectuur*" (meubelen, verlichting, *design* keuken- en badkamerartikelen enz.) en voor "*binnenhuisarchitectuur*" globaal genomen.

54. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het algemeen bekende merk "STARCK", aangezien het betrekking heeft op producten voor binnenhuisarchitectuur en diensten inzake binnenhuisarchitectuur, een serieuze basis kan vormen om te beweren dat er gevaar voor verwarring kan bestaan met diensten of waren die soortgelijk bevonden kunnen worden.

55. Hieromtrent merkt het Bureau op dat de "*diensten van binnenhuisarchitecten*" van het betwiste depot, identiek of minstens sterk soortgelijk zijn aan de "*waren en diensten inzake binnenhuisarchitectuur*" die door het algemeen bekende merk "STARCK" gedekt zijn.

56. Ook zijn de "*diensten van tuinarchitecten*" van het betwiste depot sterk verwant met "*diensten inzake binnenhuisarchitectuur*", deze zijn alle onder andere gebaseerd op de keuze met betrekking tot

meubelen, verlichting en op de algemene harmonie van een ruimte. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

57. De “*waren en diensten inzake binnenhuisarchitectuur*” die door het algemeen bekende merk “STARCK” gedekt zijn, zijn eveneens soortgelijk aan de “*diensten van architecten*” omdat deze diensten in hun artistieke vorm, door dezelfde personen verleend kunnen worden. Opposant voegt bovendien een lijst van talrijke projecten op het gebied van architectuur bij die door hem gerealiseerd zijn en die de combinatie aantonen van projecten op het gebied van architectuur (strikt genomen) en van binnenhuisarchitectuur, aangezien dit diensten zijn die door dezelfde economische hoofdspelers verleend kunnen worden.

58. De “*diensten van mode-ontwerpers; mode-adviezen*” zijn diensten waarmee een dienstverlener trends van de huidige mode creëert en beïnvloedt, hetzij voor derden die deze producten voor zichzelf willen verwerven, hetzij voor derden die voor hun klanten de waren kiezen of ontwikkelen. Mode is een tijdelijke trend in het collectief gedrag, eigen aan een gegeven periode en verbonden met een imitatieverschijnsel. Modetrends kunnen op diverse gebieden bestaan, met name op artistieke gebieden. Het begrip mode is tegenwoordig niet alleen meer beperkt tot de kledingindustrie, maar is met name ook van toepassing op producten inzake binnenhuisarchitectuur, meubilair, verlichting, enz. De “*diensten van mode-ontwerpers; mode-adviezen*” van het betwiste depot kunnen dus verbonden zijn met “*producten inzake binnenhuisarchitectuur*” en “*diensten inzake binnenhuisarchitectuur*” waarvoor het merk “STARCK” als algemeen bekend beschouwd dient te worden. Derhalve dienen de “*diensten van mode-ontwerpers; mode-adviezen*” als soortgelijk aan deze diensten beschouwd te worden.

59. De dienst “*grafisch ontwerp*” van het betwiste depot kan van artistieke aard zijn en kan derhalve sterk verbonden zijn met de “*waren en diensten inzake binnenhuisarchitectuur*” van de opposant. Het is immers gebruikelijk voor een designer om grafische ontwerpen aan te bieden en te verkopen die artistieke ideeën vormen. Deze grafische ontwerpen kunnen met name betrekking hebben op decoratievoorwerpen die in meerdere exemplaren geproduceerd kunnen worden. Bovendien kan de dienst “*grafisch ontwerp*” deel uitmaken van de keuzes van de designer in het kader van de diensten inzake binnenhuisarchitectuur die hij verleent (realisatie van schilderwerken, dessins of elke andere vorm van decoratieve grafische aankleding). Deze diensten dienen dus beschouwd te worden als zijnde soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

60. 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.

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Aangezien uit de gebruikte classificatie niet duidelijk blijkt dat er sprake zou zijn van waren en diensten waarvoor het aandachtsniveau van het publiek hoger zou zijn, dient in casu geconcludeerd te worden dat het aandachtsniveau van het publiek normaal is. Echter, voor wat betreft de “*diensten van architecten en binnenhuisarchitecten*” en de “*diensten inzake binnenhuisarchitectuur*”, is het Bureau van mening dat het publiek de voorwaarden onder welke deze diensten aangeboden worden aandachtig zal

analyseren. Beroep doen op de diensten van een architect in de breedste zin des woords of op de diensten van een binnenhuisarchitect is veelal een zeer sporadische operatie die bovendien hoge financiële uitgaven met zich meebrengt. Men kan dus concluderen dat de keuze voor een architect of een woninginrichter onderwerp is van een aandachtige analyse door het betrokken publiek. Het aandachtsniveau voor deze diensten is dus hoger dan normaal.

62. Ook dient opgemerkt te worden dat het verwarringsgevaar des te groter is 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 arrest Canon, reeds aangehaald). In casu werd de bekendheid van het tweede ingeroepen recht aangetoond voor “waren en diensten inzake binnenhuisarchitectuur”.

63. Het is vaste rechtspraak dat semantische overeenkomsten door de visuele en auditieve verschillen tussen de betrokken merken in bepaalde omstandigheden kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. (zie GEU, arrest Sir/Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; arrest Picaro, 22 juni 2004 en arrest Bass, T-292/01, 14 oktober 2003). In casu merkt het Bureau op dat een belangrijk deel van het publiek de term “STRAKK” niet met het Nederlandse woord “strak” zal associëren (zie punten 36 en 37). Er zij In dit verband aan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen. Er kan in casu dan ook geen sprake zijn van neutralisering van de auditieve en visuele overeenkomsten.

64. 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).

65. Gelet op de sterke visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens en gezien het ontbreken van neutralisering vanwege het begripsmatige verschil dat door een deel van het publiek waargenomen kan worden, alsmede op grond van het algemeen bekende karakter van het ingeroepen recht voor bepaalde waren en diensten, is het Bureau van mening dat het publiek kan menen dat zowel de identieke als de soortgelijke waren die door de betrokken tekens gedekt zijn, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of uit economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

66. Opposant meent dat de verweerder in de voetsporen van de ingeroepen rechten wil treden vanwege de bekendheid van het merk “STARCK” en dat vanwege genoemde bekendheid, het merk “STARCK” over een bredere bescherming moet beschikken (zie punten 14 en 15). Het Bureau wijst er in dit kader op dat artikel 2.14 van het BVIE expliciet voorziet in de gevallen waarvoor een oppositie ingediend kan worden. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk

wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Voor een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

67. Wat betreft het argument van verweerder dat het betwiste depot gevormd zou zijn door de afkorting van verschillende ideeën van commerciële aard en het argument dat het visuele effect van de merken verschillend zou zijn gelet op het reële gebruik in beeldmerkform van het woordmerk van de opposant op zijn internetsite (zie punt 19), wijst het Bureau erop dat de merken uitsluitend beoordeeld worden op basis van de registergegevens. De argumenten van de verweerder die betrekking hebben op gegevens buiten het register kunnen dan ook niet in overweging worden genomen.

68. De analyse van de bewijzen van de bekendheid van de kleur oranje om de waren en diensten van de opposant te kenmerken kan in casu het resultaat van de huidige oppositie niet beïnvloeden, omdat de opposant als basis voor de oppositie slecht woordmerken gekozen heeft. Deze stukken worden dus door het Bureau niet onderzocht.

B. Conclusie

69. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de diensten in de klassen 42 en 44 van het betwiste depot die identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten in de klassen 3 en 42 van het ingeroepen recht enerzijds, en de diensten waarvoor het merk "STARCK" een algemeen bekend merk is in de Benelux (zie punt 57), dit ondanks het hogere aandachtsniveau voor bepaalde diensten in de klasse 42 van het betwiste depot.

IV. BESLUIT

70. De oppositie met nummer 2005030 wordt toegewezen.

71. Benelux depot 1192358 wordt niet ingeschreven.

72. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 juli 2012

Lionel Duez

Diter Wuytens

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens