



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005227

van 27 mei 2011

- Opposant:** **TONY MERTENS,**
naamloze vennootschap
Neerlandweg 16
2610 Wilrijk
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 794659**
DECOLOR MY COLOR

tegen
- Verweerder:** **BOSS PAINTS,**
naamloze vennootschap
Nijverheidsstraat 81
8791 Beveren-Leie
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1199840**
My colour by BOSS paints

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

1. Op 23 maart 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk My colour by BOSS paints voor waren en diensten in de klassen 2, 16 en 35. Het depot is onder nummer 1199840 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 maart 2010.
2. Op 31 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 794659 van het woordmerk DECOLOR MY COLOR, ingediend op 31 januari 2006 en ingeschreven op 5 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 2, 27 en 37.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 2 en 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 2 en 37 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 2 juni 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 oktober 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 12 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 oktober 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 december 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 1 december 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 december 2010.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de tekens in hoge mate overeenstemmen, aangezien het tweede deel van het bestreden teken alleen maar verwijst naar de firmanaam van verweerder, waardoor de benaming "MY COLOUR" overblijft. "MY COLOR" is het huismerk van opposant en wordt volgens opposant op vele producten vermeld. De waren en diensten zijn identiek, aldus opposant. Er bestaat dan ook een risico op verwarring tussen beide merken en opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot te weigeren voor de klassen waartegen de oppositie zich richt.

B. Argumenten verweerder

15. De waren in klasse 2 van verweerder en de diensten in klasse 37 van opposant zijn volgens verweerder niet soortgelijk, aangezien deze niet door dezelfde ondernemingen worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van de waren in klasse 2 en de diensten in klasse 35.

16. Het element COLOR is zuiver beschrijvend voor de waren en diensten van opposant, opposant kan hier volgens verweerder dan ook geen exclusieve rechten voor opeisen. Het ingeroepen recht bestaat volgens verweerder overigens bijna uitsluitend uit beschrijvende elementen en beschikt derhalve over een zeer beperkt onderscheidend vermogen. Bij het bestreden teken ligt het onderscheidend vermogen volgens verweerder in het element BOSS, gezien het beschrijvende karakter van de overige woordelen. Bovendien verwijst dit element duidelijk naar de onderneming waarvan de betrokken waren en diensten afkomstig zijn vanwege het toegevoegde element "by". Gezien de verschillen tussen de meest dominante elementen van merk en teken, is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Het gemeenschappelijk element MY COLO(U)R neemt niet alleen een ondergeschikte positie in, maar staat ook op een andere plaats in merk en teken.

17. Verf is een duur product dat zowel door professionele gebruikers als doe-het-zelvers wordt gekocht. In beide gevallen zal de consument volgens verweerder een hoger aandachtsniveau dan normaal aan de dag leggen.

18. Er is volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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 Schuhfabrik Meyer, 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

22. 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).

23. 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.

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DECOLOR MY COLOR	My colour by BOSS paints

25. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden "DECOLOR MY COLOR", in het Nederlands vertaald als "ontkleur mijn kleur". Het bestreden teken bestaat uit de woorden "My colour by BOSS paints", in het Nederlands vertaald als "mijn kleur van BOSS verven".

26. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het Bureau is van oordeel dat dit bij het bestreden teken het geval is voor de woorden "My colour", deze zijn gezien de waren en diensten namelijk geheel beschrijvend. Het woordje "by" wordt in de handel gebruikt om aan te duiden dat de waren afkomstig zijn van die bepaalde firma. Het teken communiceert in zijn geheel gezien duidelijk en ondubbelzinnig dat iedereen bij de firma BOSS paints een kleur kan vinden die bij hem of haar past. Het dominante element is dan ook BOSS paints, dit wordt nog versterkt doordat BOSS is weergegeven in hoofdletters.

27. Merk en teken hebben enkel een louter beschrijvend en dus niet onderscheidend element gemeenschappelijk, respectievelijk COLOR en COLOUR. Het betwiste teken bevat daarnaast nog een dominant wordelement dat geen overeenstemming vertoont met het ingeroepen recht. Het Bureau komt dan ook tot de conclusie dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

28. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	KI 02 Verven, vernissen en lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders en decorateurs.
	KI 35 Reclame, publiciteit en zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van verven; import en export van verven en verfmaterialen.
KI 37 Schilders- en behangerswerk.	

B. Conclusie

29. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

30. De oppositie met nummer 2005227 wordt afgewezen.

31. Benelux depot 1199840 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 27 mei 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul