



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005759**

**van 27 augustus 2012**

- Opposant:** **Forbo Financial Services AG**  
Lindenstrasse 8  
6340 Baar  
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachttlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** STEP (Internationale inschrijving 706306)
- Ingeroepen recht 2:** SureSTEP (Internationale inschrijving 781037)
- Ingeroepen recht 3:** SafeSTEP (Internationale inschrijving 781134)
- tegen*
- Verweerder:** **Luxury Decor Floors bvba**  
Wilgenlaan 2  
8850 Ardoonie  
België
- Gemachtigde:** **BAP IP BVBA - Brantsandpatents**  
Guldensporenpark 75  
9820 Merelbeke  
België
- Betwiste merk:** Click Step (Benelux spoedinschrijving 885456)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 13 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Click Step voor waren en diensten in de klassen 24, 27 en 37. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 885456 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 augustus 2010.

2. Op 1 november 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 706306 van het woordmerk STEP, ingediend op 18 december 1998 en ingeschreven voor waren in klasse 27;
- Internationale inschrijving 781037 van het woordmerk SureSTEP, ingediend op 2 mei 2002 voor waren in klasse 27;
- Internationale inschrijving 781134 van het woordmerk SafeSTEP, ingediend op 2 mei 2002 en ingeschreven voor waren in klasse 27.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 november 2010.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 mei 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 mei 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 8 mei 2011 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten en stukken zijn op 11 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 juli 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde

met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 11 juli 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 11 september 2011.

11. Op 12 september 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 11 september 2011 op een zondag viel, zijn deze stukken tijdig ingediend op de reeds vermelde grond van regel 3.9, lid 3 UR. Het Bureau heeft deze bewijzen op 21 september 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 november 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 18 november 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 29 november 2011 doorgestuurd naar opposant.

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

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

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

15. 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 opposant**

16. Opposant licht toe dat hij een wereldwijde speler is op de markt van onder meer projectvinyl en linoleum vloerbedekking met belangrijke productielocaties in Nederland en kantoren in 32 landen.

17. Opposant merkt op dat het eerste ingeroepen recht volledig terugkomt in het betwiste teken en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Bovendien is het daarin het dominante element, aangezien de consument het onderdeel CLICK meteen zal herkennen als een generieke aanduiding van een kenmerk van de waren, namelijk de manier waarop bijvoorbeeld vloeren kunnen worden bevestigd (in/aan elkaar kunnen worden geklikt). Opposant concludeert hieruit dat de tekens in visueel opzicht zeer overeenstemmen. Dit geldt ook ten aanzien van de overige ingeroepen rechten, aangezien het element STEP daarin eveneens het dominante bestanddeel is.

18. Ook op auditief vlak meent opposant dat de tekens overeenstemmen; de toevoeging van de weinig onderscheidende woorden SAFE, SURE en CLICK doet daar niet aan af. Begripsmatig ziet opposant geen grote verschillen tussen de tekens, zodat in ieder geval de visuele en auditieve overeenstemming niet kan worden gecompenseerd.

19. De waren van het betwiste teken in klasse 24 dienen volgens opposant eenzelfde doel, namelijk het inrichten en stylen van het interieur. Ook kennen deze waren dezelfde eindgebruikers en afzetkanalen. Opposant acht deze waren naar aard, doel en functie derhalve soortgelijk aan de waren

van de ingeroepen rechten. De waren van het betwiste teken in klasse 27 zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. De diensten van het betwiste teken in klasse 37 kunnen volgens opposant betrekking hebben op vloerbedekking en hebben in dat geval dezelfde distributiekkanalen en dezelfde afzetmarkt, waaruit hij concludeert dat ook deze diensten soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

20. Opposant merkt nog op dat in casu sprake is van een serie merken, waardoor het publiek kan denken dat het betwiste teken daar onderdeel van uitmaakt. Hierdoor acht hij de kans op verwarring nog groter.

21. Opposant concludeert dat er een grote kans op verwarring bestaat, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken door te halen en verweerder te veroordelen tot betaling van de gemaakte kosten in deze procedure.

#### **B. Argumenten verweerder**

22. Verweerder merkt vooreerst op dat de bewijzen van gebruik te laat zijn ingediend en derhalve buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Verder constateert hij dat opposant inderdaad de merken SafeSTEP en SureSTEP gebruikt voor vinylvloeren, maar betwijfelt hij of dat ook het geval is voor het merk STEP.

23. Bovendien vindt verweerder de ingeroepen rechten beschrijvend of minstens heel suggestief met betrekking tot vloeren, die immers in de eerste plaats dienen om erop te stappen op een comfortabele, veilige, zekere manier.

24. Verder merkt verweerder op dat er heel wat merken zijn geregistreerd en worden gebruikt voor vloeren die het element STEP bevatten. Hij acht het dan ook nagenoeg uitgesloten dat het publiek de term STEP nog als een merk zal opvatten.

25. Het woord STEP is volgens verweerder evident een element van gelijkenis, maar dit dient juist om een eigenschap van de waren in kwestie te beschrijven of minstens sterk te suggereren. Derhalve is het onderscheidend bestanddeel van het betwiste teken het element CLICK; dit zal voor de consument geen bijzondere betekenis hebben, maar hooguit na enige reflectie het geluid suggereren wanneer men stapt op de vloer dan wel enig systeem om de vloer aan te leggen, aldus verweerder.

26. Verweerder meent dan ook dat de visuele, fonetische en conceptuele verschillen tussen de tekens voldoende zijn om elk verwarringsgevaar uit te sluiten. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.
28. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbeelden gegrond.
29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 augustus 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 augustus 2005 tot 3 augustus 2010.
30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbeelden***

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Facturen 2005-2011;
  2. Prijslijst België 2005;
  3. Prijslijst België 2006;
  4. Prijslijst België 2007;
  5. Prijslijst België 2008;
  6. Prijslijst België 2009;
  7. Prijslijst België 2010;
  8. Prijslijst België 2011;
  9. Prijzenboekje 2005;
  10. Prijzenboekje 2006;
  11. Prijzenboekje 2008;
  12. Prijzenboekje 2009;
  13. Prijzenboekje 2010;
  14. Projectvinylcatalogus 2008;
  15. Projectvinylcatalogus 2009;
  16. Safety data sheet;
  17. Brochure "Step into reality" 2001;
  18. Catalogus;
  19. Brochure veiligheidsvinyl 2009;
  20. Overzicht verkoopcijfers 2005-2011.
32. De ingediende stukken vermelden als merknamen surestep en safestep, waarvan een achttal varianten blijken te bestaan (surestep original, surestep colour, surestep star, surestep wood, surestep stone, safestep grip, safestep R11 en safestep R12). Deze worden gezamenlijk aangeduid als "de Stepcollectie" of "het "Stepassortiment". Alle ingediende stukken hebben uitsluitend betrekking op vinylvloeren, zodat het onderzoek tot deze waren moet worden beperkt.
33. Zonder de bewijzen van gebruik ten gronde te onderzoeken, zal het Bureau vooreerst overgaan tot een beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van het tweede en het derde ingeroepen recht en de waren *vinylvloeren*. Immers, voor deze rechten en voor deze waren is het gebruik *in confesso* (zie punt 22) en volgens regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen.

**A.2. Verwarringsgevaar**

34. 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.

35. 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."

36. 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**

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (internationale inschrijving 781134):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SafeSTEP	Click Step

*Begripsmatige vergelijking*

40. Beide tekens bevatten het element STEP; in het betwiste teken is het een afzonderlijk woord, in het ingeroepen recht is het duidelijk waarneembaar door de hoofdletters, als contrast met de eraan voorafgaande kleine letters. In het Nederlands betekent STEP een bepaalde danspas, een autoped of een bankje, gebruikt bij het gymmen of fitnessen (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). In het Engels is STEP zowel een zelfstandig naamwoord als een werkwoord, met de betekenis "trede, stap(pen)" en varianten daarvan (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2<sup>de</sup> druk).

41. Het ingeroepen recht bevat daarnaast het woord "Safe", weliswaar vastgeschreven aan het woord STEP, maar zoals gezegd zijn beide elementen gemakkelijk te herkennen door het alternerend gebruik van de hoofdletters. "Safe" betekent "veilig" in het Engels en kan een eigenschap aanduiden van de betrokken waren, namelijk vinylvoeren die veiligheid verschaffen. Dit element dient dus te worden aangemerkt als zwak onderscheidend; het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet ervaren als het meest onderscheidende (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In zijn geheel betekent het ingeroepen recht dus zoveel als "veilige stap" of "veilig stappen".

42. Het betwiste teken bevat als eerste element "Click", in het Nederlands "klik, klikken" en het teken zou dus kunnen worden opgevat als "klikkende stap" of "stap die "klik" doet".

43. Het kan niet worden gezegd dat de tekens begripsmatig verschillend zijn, omdat ze beide verwijzen naar dezelfde begripsinhoud, namelijk een stap of het stappen, zij het voorafgegaan door een verschillende nadere omschrijving. In hun totaalindruk zijn de tekens begripsmatig dan ook in zekere mate overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

44. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit één woord van acht letters en twee woorden van vijf en vier letters, waarbij zij opgemerkt dat het ingeroepen recht zich ook laat lezen als twee woorden, zulks door het reeds genoemde gebruik van hoofd- en kleine letters.

45. De consument zal weliswaar in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in casu is dit deel bij het ingeroepen recht beschrijvend, zoals hierboven reeds opgemerkt, waardoor het minder de aandacht zal trekken. Visueel is dit eveneens het geval, doordat dit element in kleine letters is weergegeven en het volgende element STEP in hoofdletters, waardoor dit de meeste aandacht zal trekken.

46. Dit laatste element wordt integraal hernomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats. Het wordt weliswaar voorafgegaan door een geheel ander woord, Click dat, zoals gezegd, als eerste element doorgaans meer aandacht krijgt (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar anderzijds is de structuur van het teken in zijn geheel te vergelijken met die van het ingeroepen recht: een Engels woord, gevolgd door het identieke woord STEP.

47. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

48. Het identieke element STEP wordt ook identiek uitgesproken. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, die allebei enigszins beklemtoond worden, waardoor ook de lengte en cadans van de tekens overeenstemmend zijn.

49. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

50. De tekens stemmen op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeen.

***Vergelijking van de waren en diensten***

51. 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).

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk waarvoor in casu het gebruik *in confesso* is.

53. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Klasse 27 Vinylvloeren.	Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

*Klasse 24*

54. De waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken kunnen dienen ter stoffering van het interieur, bijvoorbeeld voor het bekleden of verfraaien van de muren of ramen. Bij de keuze van deze producten zal men zich mede laten leiden door de aard van de vloerbedekking en vice versa. Bovendien kennen deze waren vaak dezelfde distributiekanalen als deze van het ingeroepen recht. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

55. De waren *dekens en tafellakens* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Dekens dienen voornamelijk tot beschutting tegen de koude, tafellakens ter bescherming van tafels. Weliswaar kunnen ook esthetische overwegingen meespelen bij de aanschaf van deze waren, maar hun primaire doel is niet het stofferen van het interieur. Bovendien worden deze waren niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten als deze van



vinylvloeren en kennen deze waren andere distributiekkanalen, zodat de consument er geen zelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Klasse 27*

56. De waren *tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking* van het betwiste teken zijn alle bestemd voor het bedekken van vloeren. Deze waren zijn derhalve naar hun bestemming en wijze van gebruik soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Tevens zijn zij concurrerend daarmee: men kan voor de ene waar kiezen in plaats van de andere. Ten slotte ligt ook de fabricage van deze waren vaak in dezelfde handen en worden zij via dezelfde kanalen verkocht.

57. De waar *behang, niet van textielmateriaal* van het betwiste teken heeft een vergelijkbare functie als de wandbekleding van textiel, zodat hetgeen dienaangaande in punt 54 is gesteld ook hiervoor van toepassing is.

#### *Klasse 37*

58. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

59. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

60. Deze complementariteit doet zich in casu niet voor. Het is ongetwijfeld waar, zoals opposant stelt (zie punt 19) dat (sommige van) deze diensten betrekking kunnen hebben op de waren van het ingeroepen recht, maar daaruit vloeit nog niet voort dat deze waren noodzakelijk of belangrijk zijn voor deze diensten of vice versa. Dit verband is derhalve te ver verwijderd om van complementariteit te kunnen spreken; immers, nagenoeg alle diensten kunnen betrekking hebben op zowat alle waren.

#### *Conclusie*

61. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.3. Globale beoordeling**

62. 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.

63. 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 Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu kunnen de betrokken waren en diensten zowel bestemd zijn voor de professionele gebruiker (binnenhuisarchitect of vloerder) als voor de gewone consument. Derhalve moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

65. Daarnaast 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 en Lloyd, alle reeds geciteerd). Anders dan verweerder (zie punt 23), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen heeft. Het is niet omdat één (niet dominant) element van het merk beschrijvend is, dat dit automatisch geldt voor het geheel. In casu is het ingeroepen recht hooguit verwijzend voor de betrokken waren. Bovendien zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen slechts één van de elementen is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en dat een (iets) zwakker onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan (in die zin HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

66. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van mening dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

67. Opposant merkt op dat er in casu sprake is van een serie merken (zie punt 20). Inmiddels is in deze oppositie reeds vastgesteld dat er sprake is van overeenstemmende tekens, zodat op een eventueel seriemerken niet nader hoeft te worden ingegaan.

68. Verweerders stelling dat de bewijzen van gebruik buiten de termijn zijn ingediend (zie punt 22), gaat eraan voorbij dat die termijn eindigde op een zondag en dat het uitvoeringsreglement in dergelijke gevallen voorziet (zoals uiteengezet in punt 11).

69. 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 toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

71. Aangezien de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren *vinylvloeren* (zie punt 32) en deze waren reeds exhaustief zijn vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken, kunnen de overige ingeroepen rechten niet leiden tot een ruimere toewijzing van deze oppositie. Een bespreking van deze rechten kan dus achterwege blijven, evenals een onderzoek ten gronde van de bewijzen van gebruik.

**IV. BESLUIT**

72. Oppositie 2005759 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Benelux spoedregistratie 885456 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 24: weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 27: alle waren.

74. Benelux spoedregistratie 885456 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten:

Klasse 24: dekens en tafellakens.

Klasse 37: alle diensten

75. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 27 augustus 2012

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek