



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008077

van 17 januari 2014

- Opposant:** **Dark at night N.V.**
Vliegplein 43
9991 Maldegem (Adegem)
België
- Gemachtigde:** **PRONOVEM MARKS SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
België
- Ingeroepen merk 1:** **DARK**
(Benelux inschrijving 672905)
- Ingeroepen merk 2:** **DARK**
(Europese inschrijving 10512481)
- tegen*
- Verweerder:** **ARHK B.V.**
Swammersdamstraat 26
1091 RV Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **ARHK**
(Benelux depot 1252298)

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

1. Op 3 augustus 2012 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ARHK ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 11, 20 en 42. De aanvraag is onder nummer 1252298 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 8 augustus 2012.
 2. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Benelux inschrijving 672905 van het woordmerk DARK, ingediend op 17 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 4, 11 en 42;
 - Europese inschrijving 10512481 van het woordmerk DARK, ingediend op 20 december 2011 en ingeschreven op 21 juni 2012 voor waren en diensten in de klassen 11, 20 en 42.
 3. Uit de registers blijkt dat de opposant de houder is van de ingeroepen rechten.
 4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
 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 november 2012.
 8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 8 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 8 maart 2013 heeft gekregen om de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.
 9. Op 7 maart 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 maart 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.
 10. Op 8 mei 2013 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 14 mei 2013.
 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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn, aangezien de lengte van de merken identiek is en het betwiste teken bovendien 3 van de 4 letters van het ingeroepen recht herneemt. Het enkele verschil tussen de tekens zit in het midden.

15. Op auditief vlak meent verweerder dat het accent bij beide merken op de laatste klank [ark] ligt. De eerste letters van beide tekens worden volgens opposant gedempt uitgesproken. Hierdoor zijn de tekens naar zijn mening zeer sterk gelijkend.

16. Noch het betwiste teken, noch het ingeroepen recht hebben volgens opposant een vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking volgens hem verder geen rol kan spelen bij de vergelijking van de tekens.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn.

18. Opposant merkt nog op dat het ingeroepen recht over een sterk onderscheidend vermogen beschikt.

19. Opposant concludeert dat er een risico voor verwarringsgevaar bestaat bij het betrokken publiek. Hij verzoekt het Bureau de oppositie ontvankelijk te verklaren, de inschrijving van het depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de huidige procedure.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder merkt in de eerste plaats op dat de bedrijven van opposant en verweerder verschillend zijn: opposant is in België gevestigd en richt zich uitsluitend op het ontwerpen en verkopen van verlichting, terwijl verweerder een architectenbureau is dat gevestigd is in Amsterdam en zich toelegt op het ontwerpen van gebouwen en meubels. Van enige verwarring in het economisch verkeer kan volgens verweerder dan ook geen sprake zijn.

21. Volgens verweerder is er volstrekt geen sprake van een sterke gelijkenis op visueel, auditief of begripsmatig vlak. Bovendien verwijst het ingeroepen recht naar een bepaald begrip, het Engelse woord voor "donker", stelt verweerder, terwijl dat bij het betwiste teken niet het geval is. Hij noemt het dan ook opmerkelijk dat opposant stelt dat er geen sprake kan zijn van een begripsmatige betekenis. Hij legt uit

dat het merk van opposant verwijst naar "donker", waarmee het bedrijf wil aangeven dat zij licht brengt in de duisternis. Het betwiste teken bestaat uit de initialen van de eigenaren.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat al is aangegeven dat deze volstrekt verschillend zijn.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van enig verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

24. 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 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.

25. 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."

26. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

27. 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.

28. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

29. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, worden ze samen behandeld. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DARK	ARHK

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht bestaat uit de Engelse aanduiding DARK. In tegenstelling tot wat opposant stelt (zie punt 16), heeft dit woord een vaststaande betekenis, naar het Nederlands te vertalen als: "donker".¹ Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis.

31. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Visuele vergelijking

32. Beide merken zijn woordmerken en bestaan uit 4 letters. 3 van de 4 letters zijn in beide tekens identiek en staan in dezelfde volgorde, namelijk de letters A, R en K. De eerste letters van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn verschillend. Hierbij is van belang dat de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien betreft het hier korte merken, waardoor de verschillen eerder zullen opvallen.

33. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaan uit één lettergreep. De uitspraak van het begin van de tekens is verschillend. Ook bij de auditieve vergelijking zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.

35. Het tweede deel van het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [ark]. Het tweede deel van het betwiste teken zal door een deel van het publiek op dezelfde manier worden uitgesproken; een ander deel van dit publiek zal hierin wellicht geen woord maar enkel een combinatie van letters zien en deze ieder afzonderlijk uitspreken. In dat geval is de uitspraak verschillend.

36. Op auditief vlak stemmen de teken overeen of zijn zij verschillend.

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=dark&lang=en>

Conclusie

37. De tekens stemmen op begripsmatig vlak niet overeen, op visueel vlak zijn zij in geringe mate overeenstemmend en op auditief vlak zijn zij danwel overeenstemmend danwel verschillend.

38. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken 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. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

39. In het onderhavige geval geldt dat de ingeroepen rechten een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>(Benelux inschrijving 672905)</i> KI 4 Verlichtingsstoffen.	
<i>(Benelux inschrijving 672905)</i> KI 11 Verlichtingsapparaten. <i>(Europese inschrijving 10512481)</i> KI 11 Verlichtingsapparaten en -installaties; lampen voor verlichting; hang- en wandlampen; staande lampen; lampenglazen en lampen voor kerstbomen; lampions; lichtverstrooiers; verlichtingsbuizen; decoratieve lampen; staanders voor lampen; buitenverlichting; verlichting voor	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

gebouwen en monumenten; specifieke combinatie van lampen en hun armaturen die gebruikt worden voor verlichting en waarbij het licht en de kleur van dit licht gestuurd kan worden.	
<i>(Europese inschrijving 10512481)</i> KI 20 Meubelen, meubelen voor buitenshuis en voor binnenshuis, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; kunstvoorwerpen, sculpturen en beeldhouwwerken van hout, was, gips of kunststof; kunstschilderwerk.	KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.
<i>(Benelux inschrijving 672905)</i> KI 42 Advisering m.b.t. verlichting en verlichtingstechnieken. <i>(Europese inschrijving 10512481)</i> KI 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, in het algemeen en meer bepaald op het vlak van verlichting in gebouwen en constructies; ingenieursdiensten m.b.t. verlichting van gebouwen en constructies; diensten van een bureau voor het ontwerp van lampen en verlichtingsapparaten; styling; kwaliteitscontrole, inzonderheid van verlichtingsinstallaties; architectuur; binnenhuisarchitectuur; ontwerp van meubelen en van verlichting.	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van architecten voor het ontwerpen van kantoorgebouwen; diensten van architecten voor het ontwerpen van commerciële gebouwen; diensten van architecten voor het ontwerpen van winkelcentra; diensten van architecten.

B. Overige factoren

42. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens waar verweerder naar verwijst (zie punten 20, 21 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

43. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

44. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

45. De oppositie wordt afgewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1252298 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 17 januari 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams