



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008593

van 30 juni 2014

Opposant: **Smellink Import Agencies B.V.**
De Dennen 13
7491 HH Delden
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 933400**
BONNA

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 933431**
BONNANOTTE

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 882227**


BONNANOTTE
BEDLINNEN

tegen

Verweerder: **Bonna Benelux**
Besloten Vennootschap
Tankmaot 7
7152 KK Eibergen
Nederland

Gemachtigde: **J.E. van Rossem**
Weteringschans 90
1017 XS Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 935082**
BONNA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 maart 2013 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 24 en 35 een Benelux depot verricht van het woordmerk BONNA. 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 935082 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 maart 2013.

2. Op 19 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 933400 van het woordmerk BONNA, ingediend op 15 februari 2013 en ingeschreven op 22 februari 2013 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35;
- Benelux inschrijving 933431 van het woordmerk BONNANOTTE, ingediend op 15 februari 2013 en ingeschreven op 22 februari 2013 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35;
- Benelux inschrijving 882227 van het gecombineerde woord-/beeldmerk


BONNANOTTE
BEDLINNEN

, ingediend op 6 mei 2010 en ingeschreven op 10 augustus 2010 voor waren in de klassen 10, 20 en 24.

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 het betwiste depot en 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 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 24 april 2013. Aangezien twee ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedures.

8. Op 26 juni 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van de ingeroepen rechten, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 27 augustus 2013 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 29 augustus 2013, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 29 oktober 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 25 september 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 september 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 november 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 25 november 2013 heeft Stichting Univé Rechtshulp zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder en tevens te kennen gegeven in dit stadium van de procedure nog niet te reageren op de argumenten van opposant, maar bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

11. Op 27 november 2013 heeft het Bureau de aanstelling gemachtigde aan partijen bevestigd en opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 27 januari 2014.

12. Op 16 december 2013 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van het feit dat de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig waren. Het Bureau heeft verweerder 2 januari 2014 een termijn gesteld tot en met 2 maart 2014 om te reageren op de argumenten van opposant.

13. Op 27 februari 2014 heeft USG legal het Bureau verzocht om een uitstel van de termijn van verweerder om te reageren op de argumenten van opposant. Aangezien dit een eenzijdig verzoek tot opschorting van de procedure betrof, kon dit verzoek niet gehonoreerd worden. Op 3 maart 2014 heeft Van Rossem advocaat zich als gemachtigde voor verweerder aangesteld en tevens gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 2 maart 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

14. Op 5 maart 2014 heeft het Bureau de aanstelling gemachtigde aan partijen bevestigd en de reactie van verweerder aan opposant doorgestuurd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken en 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

18. Het ingeroepen recht BONNA is identiek aan het bestreden teken, aldus opposant. Voor wat betreft de vergelijking met de ingeroepen rechten BONNANOTTE en BONNANOTTE BEDLINNEN is opposant van mening dat er sprake is van nagenoeg identiteit, aangezien het eerste gedeelte volledig is hernomen. BONNA heeft geen zelfstandige betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet aan de orde is. Voor zover het in aanmerking komend publiek er een verwijzing naar het

Franse "bon" of het Spaanse "bueno" in zou zien, zijn de merken en het teken ook op begripsmatig vlak nagenoeg identiek volgens opposant.

19. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de spoedinschrijving door te halen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder is van mening dat er in ieder geval geen gevaar voor verwarring bestaat wanneer de merken BONNANOTTE en BONNANOTTE BEDLINNEN met het bestreden teken worden vergeleken. De verschillen tussen deze merken en het bestreden teken zijn groot en bovendien betekent BONNANOTTE goede nacht of welterusten. BONNA daarentegen heeft geen betekenis, aldus verweerder.

22. Het ingeroepen recht BONNA komt volgens verweerder uiteraard overeen met het bestreden teken. Het merk BONNA wordt volgens verweerder echter niet door opposant gebruikt en is slechts gedeponeed om verweerder het gebruik van zijn merk onmogelijk te maken. Opposant heeft ook niet gesteld, noch aannemelijk gemaakt dat dit ingeroepen recht gebruikt wordt. Om deze reden alleen al dient de oppositie volgens verweerder te worden afgewezen. Verweerder daarentegen heeft het merk BONNA al eerder gevoerd als handelsnaam en domeinnaam en opposant was daarvan volgens hem op de hoogte of behoorde dat althans te zijn. Volgens verweerder kan dan ook slechts geconcludeerd worden dat het depot van opposant te kwader trouw is geschied. Verweerder is van mening dat de oppositie geschorst dient te worden en dat (eerst, in rechte) dient te worden vastgesteld dat opposant het merk BONNA nooit heeft gebruikt.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, dan wel subsidiair te schorsen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

24. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen. Het merk BONNA wordt volgens verweerder namelijk niet door opposant gebruikt en is slechts gedeponeed om verweerder het gebruik van zijn merk onmogelijk te maken. Opposant heeft ook niet gesteld, noch aannemelijk gemaakt dat dit ingeroepen recht gebruikt wordt, aldus verweerder (zie overweging 22).

25. Het ingeroepen recht werd ingeschreven in de Benelux op 22 februari 2013. Hierdoor was het op het ogenblik van het instellen van de oppositie nog niet onderworpen aan een gebruikspllicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 25 maart 2013. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond, zoals opposant ook te kennen heeft gegeven (zie overweging 12). Er is dan ook geen reden om de oppositieprocedure te schorsen, zoals verweerder het Bureau verzoekt (zie overweging 22).

A.2 Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Benelux inschrijving 933400:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BONNA	BONNA

32. Merk en teken zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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).

34. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 20 (Bed)meubelen, hoofdkussens (wol, dons, veren, synthetische vullingen); matrassen.	
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekbedovertrekken, hoeslakens (jersey, katoen, molton), dekbedden (wol, dons, synthetische vullingen), spreien; (bed)textiel; bedlinnen; badlinnen; kussenhoezen; lakens; matrasbeschermers; lakenzakken; slopen.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.
Klasse 35 Reclame, publiciteit en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, export en import van onder andere de in klassen 20 en 24 genoemde waren, alsmede van producten voor het verpakken van onder andere de in klassen 20 en 24 genoemde waren; voornoemde diensten tevens in het kader van groot- en detailhandelsdiensten; het bijeenbrengen, voor derden, van de genoemde waren in de klassen 20 en 24 (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; klein- en groothandelsdiensten met betrekking tot de genoemde waren in de klassen 20 en 24; marketing; commercieel- zakelijke bemiddeling ten behoeve van het laten bedrukken van verpakkingsmaterialen en van toebehoren	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en doorverkoop van meubelen, kussens, matrassen, weefsels en textielproducten, spreien, tafellakens.

daarvoor; elektronisch invoeren van data; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.	
--	--

Klasse 24

36. “Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen en spreien” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Tafellakens” zijn een species van het genus textielproducten en zijn derhalve eveneens identiek.

Klasse 35

37. “Zakelijke bemiddeling bij de in- en doorverkoop van meubelen, kussens, matrassen, weefsels en textielproducten, spreien, tafellakens” van het bestreden teken is identiek aan “commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, export en import van onder andere de in klassen 20 en 24 genoemde waren” van het ingeroepen recht. Het betreft immers een identieke dienst met betrekking tot identieke waren.

Conclusie

38. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht zijn identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

B. Overige factoren

39. Verweerder stelt dat hij het merk BONNA al eerder heeft gevoerd als handelsnaam en domeinnaam. Opposant was daarvan volgens hem op de hoogte of behoorde dat althans te zijn. Volgens verweerder kan dan ook slechts geconcludeerd worden dat het depot van opposant te kwader trouw is geschied (zie overweging 22).

40. Voor wat betreft het beroep van verweerder op de oudere merk- en handelsnaamrechten, merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Het argument dat er sprake is van kwade trouw kan eveneens geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet, dan wel voor verdediging kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

41. Aangezien zowel de tekens als de waren en diensten identiek zijn, is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.3, sub a BVIE en hoeft er geen beoordeling gemaakt te worden van het gevaar voor verwarring.

42. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2008593 wordt toegewezen.

44. Benelux spoedinschrijving 935082 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 30 juni 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Ingvild van Os