



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008743
van 12 april 2016

Opposant: **FLOS S.P.A.**
Via A. Faini, 2
25073 BOVEZZO (Brescia)
Italië

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 841816**

ARCO

tegen

Verweerder: **Arco Materieel B.V.**
Meester Meinenweg 22
7107 AN Winterswijk Kotten
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1267225**

ARCO

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

1. Op 23 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ARCO voor waren en diensten in de klassen 20 en 35. Het depot is onder nummer 1267225 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 april 2013.
2. Op 7 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 841816 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk ARCO, ingediend op 29 oktober 2004 en ingeschreven op 27 april 2006 voor waren in klasse 11.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en een deel van de diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 11 juni 2013.
8. Naar aanleiding van diverse gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 12 oktober 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 oktober 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 december 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 16 december 2014 heeft opposant argumenten ingediend en deze zijn op 17 december 2014 aan verweerder verzonden, die een termijn kreeg tot en met 17 februari 2015 om daarop te reageren.
10. Op 14 januari 2015 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 het ingeroepen recht. Op 29 januari 2015 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 29 maart 2015.
11. Op 26 maart 2015 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 30 maart 2015 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 30 mei 2015 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
12. Op 21 mei 2015 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 mei 2015.
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 stelt vast dat de tekens visueel en auditief identiek zijn en meent dat een conceptuele vergelijking niet aan de orde is, aangezien de tekens voor de gemiddelde consument in de Benelux geen betekenis hebben.

17. Opposant vindt de waren van het betwiste teken in hoge mate soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht. Verlichtingsapparaten kunnen immers niet los worden gezien van meubilair in het algemeen, noch van de afzonderlijk opgesomde meubelstukken en decoratieve producten. Deze waren zijn complementair, worden vaak door dezelfde ondernemingen geproduceerd en verdeeld en de consument zal ze vaak gelijktijdig aankopen, althans bij aankoop rekening houden met hun respectieve stijlen, aldus opposant.

18. Gelet op de soortgelijkheid van deze waren, dient volgens opposant logischerwijs ook de dienst *zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export* van deze waren als soortgelijk te worden beschouwd.

19. Opposant merkt op dat de geconstateerde soortgelijkheid van de waren en diensten nog wordt versterkt doordat de tekens identiek zijn.

20. Opposant benadrukt dat het ingeroepen recht niet alleen intrinsiek onderscheidend is, maar ook een verhoogd onderscheidend vermogen heeft verkregen door het uitgebreid gebruik ervan en de algemene erkenning van het merk in de wereld van design en interieur.

21. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in van het ingeroepen recht.

22. Uit het voorgaande kan volgens opposant niet anders dan worden besloten dat er gevaar voor verwarring bestaat en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht van het ingeroepen recht.

24. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijsstukken, merkt verweerder op dat de brochures niet gedateerd zijn en niet allemaal begrijpelijk zijn, gelet op het taalgebruik. Van de meegeleverde facturen zijn er volgens verweerder vier gericht aan een zusteronderneming van opposant, zodat daaruit niet blijkt dat de producten ook daadwerkelijk zijn geleverd aan de eindconsument. Met betrekking tot de overige facturen merkt verweerder op dat het om een zeer gering aantal producten gaat. Volgens verweerder zijn deze en ook de overige overgelegde stukken onvoldoende om normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen en moet de oppositie reeds om die reden worden afgewezen.

25. Volgens verweerder zijn de waren van het ingeroepen recht naar hun aard, wijze van gebruik en bestemming zeer verschillend van de waren van het betwiste teken. De functie en aard van verlichting is een totaal andere dan die van meubelen en ook de distributiekanaal zijn vaak heel verschillend. Van complementariteit is volgens verweerder geen sprake; uiteraard heeft de consument van meubelen nood aan

verlichting, maar daaruit concluderen dat het ene onontbeerlijk is voor het andere zou impliceren dat alles wat met interieur heeft te maken soortgelijk zou zijn, aldus verweerder.

26. Om dezelfde redenen meent verweerder dat ook de diensten van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Bovendien heeft opposant enkel bescherming geclaimd ten aanzien van waren en niet voor diensten. Ten slotte gaat het om totaal verschillende markten en is er geen enkel verband tussen de waren en de diensten, aldus nog verweerder.

27. Verweerder brengt onder de aandacht dat hij reeds zeer lang (sinds 1993) actief is in de zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van meubelen. Beide merken bestaan dus reeds elf jaar naast elkaar zonder dat er sprake is geweest van verwarring. Dat door zijn nieuwe depot opeens gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan, begrijpt verweerder niet.

28. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen omdat het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond. Subsidiar komt hij tot de slotsom dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn en dat er derhalve geen gevaar voor verwarring bestaat en ook nooit bestaan heeft.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

29. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

30. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 30 april 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 april 2008 tot 30 april 2013.

32. 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 het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Catalogus 2011;
2. Lijsten van aanbevolen prijzen 2011 en 2013;
3. Arco Led Brochures met betrekking tot (design)lampen in het Italiaans, Duits, Spaans, Engels en Frans;
4. Factuur van 25 juni 2012 voor het drukken van brochures;
5. 19 facturen van 2009-2013 met betrekking tot lampen geleverd onder de naam Arco;
6. Advertentie in Spaans magazine *Nuevo Estilo*, juli 2009
7. Advertentie in Nederlands magazine *ELLE Wonen*, oktober 2009;
8. Artikel over Arco in Nederlands magazine *RESIDENCE*, februari 2011;
9. 2 advertenties in Nederlands magazine *EIGEN HUIS & INTERIEUR*, oktober 2011 en februari 2012;
10. Advertentie in Duits magazine *Architektur & Wohnen*, februari 2012;
11. Advertentie in Spaans magazine *Ideat*, december 2012;

12. Bewijs deelname Biennale Interieur Kortrijk 2012;
13. Foto's genomen op de Biennale Interieur Kortrijk 2012.

34. De brochures onder 2 hierboven vermelden niet expliciet een datum, maar hebben alle als thema het 50-jarig jubileum van de in 1962 ontworpen en voor het eerst op de markt gebrachte staande lamp. De brochures dateren dus van 2012, dit is binnen de relevante periode, hetgeen bevestigd wordt door de factuur met betrekking tot deze brochures. Uit die factuur blijkt dat in totaal 26.400 exemplaren zijn gedrukt. Uit de vijf talen waarin de brochures zijn opgesteld, blijkt dat zij zich richten tot een aanzienlijk deel van de Europese Unie.

35. De facturen (hierboven onder 5) zijn gericht tot afnemers in 10 landen van de Europese Unie, ook als de vier facturen buiten beschouwing worden gelaten die volgens verweerder gericht zijn tot opposants zusterondernemingen (zie punt 24). Verweerder merk terecht op dat het om geringe aantallen gefactureerde producten onder het ingeroepen recht gaat (eveneens punt 24), maar naar het oordeel van het Bureau staat daartegenover dat de facturen vrij constant verspreid zijn over nagenoeg de gehele relevante periode (van 2009 tot en met 2013) en uitgaan naar een zeer aanzienlijk deel van de Europese Unie (10 van de 28 landen, waaronder de vier grootste).

36. Bovendien blijkt uit Europese rechtspraak dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

Conclusie

37. Het Bureau is van oordeel dat uit de samenhang van de hierboven besproken stukken blijkt dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is binnen de Europese Unie gedurende de relevante periode.

A.2 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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."

40. 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 en van de waren en diensten

41. 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).

42. 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).

43. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| ARCO | ARCO |
| Classe 11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes de bureau et à pied. <i>Verlichtingsapparaten, te weten bureaulampen en staande lampen.</i> | |
| | Klasse 20 Meubelen; stoelen, fauteuils, tafels, kasten, bedden, banken, kleine 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. |
| | Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van meubelen, stoelen, fauteuils, tafels, kasten, bedden, banken, kleine 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. |
| <i>NB: De warenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i> | |

Vergelijking van de tekens

44. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten*Klasse 20*

45. De waren *meubelen, stoelen, fauteuils, tafels, kasten, bedden, banken, kleine meubelen, spiegels en lijsten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de *bureaulampen en staande lampen* van het ingeroepen recht. Eerstgenoemde waren worden aangewend om woon- en werkruimtes in te richten en geschikt te maken om in te leven en te werken. Ook al is het primaire doel van verlichtingsapparaten anders, toch spelen zij tevens een belangrijke rol bij het inrichten van woon- en werkvertrekken. Verlichting zorgt voor de juiste condities en sfeer en laat de diverse meubelstukken tot hun recht komen. Daarom worden meubilair en verlichting vaak op elkaar afgestemd en vaak samen aangeschaft. Men treft deze waren dan ook vaak samen aan in catalogi en meubel- en inrichtingszaken.

46. De waren *van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de *Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings* van 20 februari 2014 (laatste update). In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”*.

Klasse 35

47. Vooraf zij opgemerkt dat waren en diensten in het algemeen naar hun aard verschillend zijn. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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.

48. 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 consumenten kunnen 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).

49. In casu zijn de diensten waartegen de oppositie is gericht zakelijke bemiddelingsdiensten bij de inkoop, verkoop, import en export van meubelen, stoelen, fauteuils, tafels, kasten, bedden, banken, kleine meubelen, spiegels en lijsten, waren die hierboven reeds soortgelijk werden bevonden aan deze waarop de oppositie is gebaseerd. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de aangeboden diensten en de aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten,

waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

50. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de inkoop, verkoop, import en export van soortgelijke waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die in dit kader worden verstrekt – zoals in casu – soortgelijk zijn aan die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit.

51. Gelet op deze complementariteit en het feit dat deze waren en diensten doorgaans worden aangeboden op dezelfde plaatsen, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen de diensten van het betwiste teken en de waren van het ingeroepen recht.

52. Voor wat betreft de diensten *zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten* van het betwiste teken geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat hierboven is gesteld met betrekking tot de waren waarop deze diensten betrekking hebben. Aangezien de omschrijving van deze waren niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is, geldt zulks evenzeer voor de diensten inkoop, verkoop, import en export van de aldus omschreven producten.

Conclusie

53. Een deel van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, is (in zekere mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De overige waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn niet voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

56. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de tekens identiek.

57. Het verwarringsgevaar is 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant meent dat het onderscheidend vermogen van zijn merk door het gebruik nog is toegenomen (zie punt 20), maar het Bureau heeft deze stelling niet nader onderzocht omdat deze niet van invloed is op de uitkomst van deze procedure.

58. Merk en teken zijn identiek en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn hetzij (in zekere mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, hetzij te vaag omschreven om soortgelijkheid uit te sluiten. Om die redenen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, met name de identiteit van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. Met betrekking tot het taalgebruik van sommige door opposant ingediende bewijsstukken (zie punt 24), zij opgemerkt dat deze stukken in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend, maar slechts in aanmerking worden genomen indien het Bureau deze voldoende begrijpelijk oordeelt (regel 1.24 UR). In casu is dit laatste het geval, aangezien de in het Italiaans en het Spaans ingediende brochures een woordelijke weergave zijn van deze in het Frans, Engels en Duits.

60. Het feit dat zich in het verleden geen verwarring heeft voorgedaan tussen de tekens, zoals verweerder stelt (zie punt 27) impliceert niet dat gevaar voor verwarring ook in de toekomst valt uit te sluiten.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2008743 wordt toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1267225 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 20 Alle waren.

Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van meubelen, stoelen, fauteuils, tafels, kasten, bedden, banken, kleine 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.

64. Het Benelux depot met nummer 1267225 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 35 Zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken.

65. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys,
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul