



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010029
van 29 juli 2016

Opposant: **COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.**
Via Vittorio Veneto, 13
40026 Imola (Bologna)
Italië

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 10828333**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 9974023**



Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 459057**

IMOLARTE

tegen

Verweerder: **Tegeltotaalmarkt B.V.**
Tongerloostraat 2
5154 PH Elshout
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1285880**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 april 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/




beeldmerk voor waren in de klassen 19, 20 en 27. Het depot is onder nummer 1285880 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2014.

2. Op 7 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 10828333 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 april 2012 en ingeschreven op 20 september 2012 voor waren en diensten in de klassen 19, 35 en 39;

- Europese inschrijving 9974023 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 mei 2011 en ingeschreven op 20 oktober 2011 voor waren in de klassen 16, 19 en 21;
- internationale inschrijving 459057 van het woordmerk IMOLARTE, ingediend op 9 februari 1981 voor waren in klasse 19.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 juli 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 13 januari 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat Imola een Italiaans dorp is dat zeer bekend is voor het vervaardigen van tegels en keramiek. Aangezien alle betrokken tekens duidelijk naar dit dorp verwijzen, bestaat er volgens opposant een sterke begripsmatige overeenstemming.

10. Daarnaast ziet opposant een aanwijzing dat de tekens overeenstemmend zijn in het feit dat in het betwiste teken slechts een woord is toegevoegd aan het eerste ingeroepen recht, namelijk ART. Verder bevat het betwiste teken nagenoeg alle letters van het tweede en het derde ingeroepen recht en is het in feite daarvan slechts een inversie, zodat de tekens visueel en auditief in sterke mate overeenstemmen, aldus opposant.

11. Opposant stelt vast dat alle waren van het betwiste teken identiek dan wel in sterke mate soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten; het gaat immers in essentie om tegels en volgens opposant doen noch de materialen waaruit deze zijn vervaardigd, nog de indeling in verschillende klassen volgens de Nice-classificatie daaraan af.

12. Op grond van deze overwegingen verzoekt opposant het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie verweerder

13. Volgens verweerder lijkt het betwiste teken in geen enkel opzicht op de ingeroepen rechten en gaat het om vier duidelijk verschillende merken. Qua klank begint het betwiste teken met de sterke klinker A, zodat er geen verwarring mogelijk is met de ingeroepen rechten. Bovendien zijn de beeldelementen van het betwiste teken zeer sterk afwijkend van deze van de ingeroepen rechten; het betwiste beeldmerk is strak en modern en er zijn geen overeenkomsten inzake lijnen, stijl of kleur. Ook begripsmatig ziet verweerder geen overeenstemming, aangezien het woord Imola niet voorkomt in het betwiste teken; Artimola is één woord en wordt ook als zodanig uitgesproken. Ten slotte is de toevoeging "ceramica" algemeen gebruikelijk met betrekking tot keramiek en derhalve zo algemeen dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend, aldus nog verweerder.

14. Verweerder meent dan ook dat het betwiste teken in geen geval inbreuk maakt op de merken van opposant.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

15. 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.

16. 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.”

17. 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


18. 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).

19. 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).

20. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (internationale inschrijving 459057):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IMOLARTE	

Begripsmatige vergelijking

22. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel “ceramica” in het betwiste

teken, dat Italiaans is voor “keramiek”. Weliswaar is het Italiaans geen gangbare taal in de Benelux, maar de betrokken consument zal ongetwijfeld die betekenis herkennen, mede gelet op de sterke gelijkenis met de corresponderende woorden in het Nederlands, Frans en Engels (keramiek, *céramique* en *ceramic*). De consument zal dit woord derhalve opvatten als een beschrijvende aanduiding voor de betrokken producten en niet als een onderscheidend element van het teken.

23. Het woord “arte” in het ingeroepen recht is Italiaans voor “kunst” en “arti” in het betwiste teken is daarvan het meervoud. Menig consument zal aan dit laatste weliswaar voorbijgaan, maar toch zal hij beide woorden in verband brengen met kunst, gelet op sterk gelijkende woorden in het Nederlands, Frans en Engels (*art* en daarvan afgeleide woorden).

24. Volgens opposant is Imola een Italiaans dorp dat zeer bekend is voor het vervaardigen van tegels en keramiek. Deze bekendheid ziet het Bureau evenwel niet meteen bevestigd door een zoekactie op internet. In ieder geval niet op Wikipaedia, maar ook niet op de website van deze Bolognese stad zelf (<http://www.comune.imola.bo.it/>), waar onder de link *prodotti tipici* wel allerlei culinaire specialiteiten worden getoond, maar niets met betrekking tot keramiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat dit geen feit is van algemene bekendheid, zelfs niet bij het in keramiek of aanverwante geïnteresseerde publiek.

25. Wel geniet deze noorditaliaanse stad bekendheid omwille van het aldaar gelegen autocircuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari, waarop tot 2006 de Formule 1 wedstrijd Grand Prix van San Marino verreden werd, waarbij helaas moet worden vermeld dat deze bekendheid ten dele is toe te schrijven aan een aantal legendarische ongevallen, waarbij bekende autorenners betrokken waren (Piquet, Bergers, Ratzenberger en Senna; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Autodromo_Enzo_e_Dino_Ferrari).

26. Het voert te ver om hierdoor aan merk en/of teken een vaste en duidelijke betekenis toe te schrijven, maar geheel zal het de consument toch niet ontgaan dat zowel merk als teken een samentrekking zijn van (een al dan niet verbogen vorm van) “art” en de genoemde Italiaanse stad, zij het dat deze samentrekking “invers” is zoals opposant het uitdrukt. Hierdoor valt toch een zekere begripsmatige overeenstemming aan te wijzen tussen de tekens.

27. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van beide eveneens acht letters, het eerste in grote letters bovenaan geplaatst, het tweede in veel kleinere en dunnere letters en als onderschrift. De letter O van het eerste woord is buitenproportioneel groot weergegeven en vormt geen aaneengesloten cirkel, maar bestaat uit twee cirkelhelften die in elkaar gehaakt zijn, en waarvan de rechterhelft in het bruin is weergegeven. Ook de voorafgaande letter M is bruin. Het geheel is geplaatst in een liggende rechthoek met grijze randen.

29. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het onderhavige geval zijn de figuratieve elementen weliswaar niet te overonachtzamen, maar minstens evenveel aandacht zal toch uitgaan naar de (overigens daarin verweven) wordelementen.

30. De consument zal 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). Bij het betwiste teken komt daar nog bij dat het eerste wordelement veel groter is weergegeven, waardoor dit als dominant bestanddeel dient te worden aangemerkt. Het eerste deel van dit dominante element is op zijn beurt weliswaar verschillend van het eerste deel van het

ingeroepen recht, maar in casu doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat dit deel wel (sterk) overeenstemt met het einde van het ingeroepen recht en dat omgekeerd het begin van dit merk sterk overeenstemt zo al niet identiek is aan het slot van het betwiste teken. Hierdoor zijn de tekens in visueel opzicht toch in zekere mate overeenstemmend.

31. Merk en teken stemmen in hun visuele totaalindruk in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

32. Het woordelementen "ceramica" in het betwiste teken bevindt zich in een ondergeschikte positie, is aanzienlijk kleiner weergegeven dan het dominante woordelement en is bovendien beschrijvend. Daardoor zou dit element in de ogen van de consument kunnen worden opgevat als een onderschrift en valt niet uit te sluiten dat het als zodanig zelfs in het geheel niet zal worden uitgesproken wanneer mondeling aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Immers, over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

33. Beide tekens hebben vier lettergrepen, hetgeen hen op fonetisch vlak hetzelfde ritme en dezelfde cadans bezorgt. Daarnaast zijn zeven (van de acht) letters fonetisch identiek, zij het dat zij niet op dezelfde plaats voorkomen. Maar ook fonetisch geldt dat het begin van het ene teken sterk overeenstemt met het einde van het andere en omgekeerd.

34. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

35. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

36. 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).

37. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 19 Carreaux céramiques émaillés pour carrelages et revêtements. <i>Geëmailleerde keramische tegels voor vloerbedekking en bekleding.</i>	Klasse 19 Keramische tegels; keramische tegels voor vloerbekledingen; keramische tegels voor vloeren en bekledingen; tegels; keramische tegels als vloerbedekking in gebouwen; keramische tegels voor binnen- en buitenvloeren; keramische tegels voor binnen- en buitenmuren; tegels, niet van metaal, voor de bouw; tegels, niet van metaal, voor vloeren.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en</i>	Klasse 20 Spiegels in tegels om aan muren te

<i>dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	bevestigen.
	Klasse 27 Badkamertegels [tapijt].

Klasse 19

39. De waren *keramische tegels voor vloerbekledingen, keramische tegels voor vloeren en bekledingen, keramische tegels als vloerbedekking in gebouwen, keramische tegels voor binnen- en buitenvloeren en keramische tegels voor binnen- en buitenmuren* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *geëmailleerde keramische tegels voor vloerbedekking en bekleding* van het ingeroepen recht.

40. De waren *keramische tegels, tegels, tegels, niet van metaal, voor de bouw en tegels, niet van metaal, voor vloeren* van het betwiste teken omvatten alle de *geëmailleerde keramische tegels voor vloerbedekking en bekleding* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

Klasse 20

41. De waren *spiegels in tegels om aan muren te bevestigen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *geëmailleerde keramische tegels voor bekleding* van het ingeroepen recht. Spiegels worden uiteraard doorgaans gebruikt voor het opmaken van het toilet (toiletspiegels, badkamerspiegels), maar spiegeltegels kennen daarnaast tevens een decoratieve functie, evenals geëmailleerde keramische tegels. Beide kennen dus eenzelfde doel, namelijk het verfraaien en (deels) bekleden van wanden en zij kennen eveneens eenzelfde doelpubliek en vaak ook dezelfde fabrikanten. Ten slotte hebben beide waren met elkaar gemeen dat zij de vorm hebben van tegels en dus op een vergelijkbare manier worden aangewend.

Klasse 27

42. De waren *badkamertegels [tapijt]* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *geëmailleerde keramische tegels voor vloerbedekking en bekleding* van het ingeroepen recht. Ook laatstgenoemde waren kunnen (en zullen) immers vaak worden toegepast in badkamers. Daarnaast staan deze waren in een concurrerende verhouding: in plaats van de ene bedekking of bekleding zou men kunnen opteren voor de andere. Ten slotte hebben ook deze waren met elkaar gemeen dat zij de vorm hebben van tegels en dus op een vergelijkbare manier worden aangewend.

Conclusie

43. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek en voor een deel (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. 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 die zowel gericht zijn op een deskundig publiek (de professionele vloer- en wandbekleder) als op de niet-professionele doe-het-zelver, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

46. 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 waren van het betwiste teken hetzij identiek hetzij (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

47. 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 in kwestie.

48. Merk en teken stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen. De betrokken waren zijn deels identiek en deels (in sterke mate) soortgelijk. Op deze gronden, en rekening houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

50. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de andere.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2010029 wordt toegewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1285880 wordt niet ingeschreven.

53. 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.

Den Haag, 29 juli 2016

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier