

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011382

van 26 juni 2018

- Opposant:** **WOLFGANG KAPPES**
Kohlenstrasse 80
44793 Bochum
Duitsland
- Gemachtigde:** **LC Patents bvba**
Kempische Steenweg 542A
3500 Hasselt
België
- Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 518842**

ERGOPLUS

tegen
- Verweerder:** **Phenix Retail CVBA**
Rijksweg 10
2880 Bornem
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1316693**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Het depot is onder nummer 1316693 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 september 2015.

2. Op 13 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 518842, met aanduiding van de Benelux, van het woordmerk ERGOPLUS ingediend op 5 januari 1988 en ingeschreven voor waren in klasse 20.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 20 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 8 september 2017.

8. Op 11 april 2016 heeft verweerder een warenbeperking ingediend, deze is op 15 april 2016 aan partijen bevestigd. De term 'meubelen' in klasse 20 is geschrapt.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Opposant stelt vast dat de tekens visueel identiek zijn voor wat betreft het woord 'Ergoplus'. De figuratieve elementen in het bestreden teken zijn gebruikelijk in het handelsverkeer met betrekking tot bedden, matrassen, boxsprings, kussens en dergelijke, aldus opposant. Bijgevolg zijn deze beeldelementen niet prominent genoeg om het risico tot verwarring bij het publiek weg te nemen, temeer daar ERGOPLUS als leesbare term in beide merken dominant aanwezig is en het onderscheidend element vormt. Er is dan ook een duidelijke visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

11. Opposant is van oordeel dat beide tekens auditief identiek zijn.

12. Op begripsmatig vlak heeft de term ERGOPLUS voor een deel van het relevante publiek geen betekenis. Niettegenstaande, zou een deel van het publiek de term ERGOPLUS kunnen linken aan goederen met ergonomische eigenschappen, volgens opposant. Beide tekens zijn begripsmatig identiek voor dit deel van het publiek. Het beeldelement in het bestreden teken is bovendien ook een suggestieve voorstelling die verwijst naar ergonomische eigenschappen van het product.

13. Opposant besluit dan ook wat betreft de vergelijking van de tekens dat merk en teken visueel en auditief zeer sterk gelijkend zijn en dat er voor een deel van het publiek ook een begripsmatige overeenstemming is.

14. Wat de vergelijking van de waren betreft, meent opposant dat de waren in klasse 20 van verweerder deels identiek, deels soortgelijk zijn aan de waren in klasse 20 van opposant.

15. Opposant is van mening dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk als normaal dient te worden beschouwd nu dit merk in zijn geheel geen betekenis heeft bij het relevante publiek voor de waren waarvoor het ingeschreven is.

16. Gelet op de identiteit van het onderscheidend element van het merk en het teken en gezien de identiteit en soortgelijkheid van de waren, staat volgens opposant vast dat er verwarringsgevaar bestaat in hoofde van het betrokken publiek. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie in haar geheel ontvankelijk te verklaren, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren voor de waren in klasse 20 en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

17. Op verzoek van verweerder maakt opposant bewijzen van gebruik over.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder stelt vooreerst dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen geenszins voldoen aan de vereisten die gesteld worden aan het normaal gebruik van een geregistreerd merk. Hij merkt op dat een groot aantal stukken in een andere taal dan de proceduretaal zijn ingediend. Voorts dient opposant facturen in waarvan er verschillende buiten de relevante periode vallen en waarmee dus geen rekening kan worden gehouden, aldus verweerder. Daarnaast legt opposant ook nog printouts van

verschillende websites voor alsook een brochure waarin ERGOPLUS wordt vermeld. Na analyse van de gebruiksbewijzen van opposant besluit verweerder dat opposant weinig bewijs leverde van de verkoop van bureaumeubelen onder het teken ERGOPLUS. Opposant heeft dan ook niet aangetoond dat het ingeroepen merk in de markt van de aangeduide waren op normale wijze de herkenningfunctie van het merk kan vervullen, stelt verweerder. Om die reden dient de oppositie dan ook afgewezen te worden wegens niet-gebruik. Indien het Bureau toch het normaal gebruik van het ingeroepen merk zou bewezen achten, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie alsnog af te wijzen omwille van het gebrek aan verwarringsgevaar.

19. Verweerder legt uit dat de visuele toevoeging in het bestreden teken de aandacht trekt mede gelet op het beschrijvend karakter van het woord ERGOPLUS. Het merk van opposant is opgebouwd uit twee mogelijk beschrijvende bestaande woorden, ERGO, algemeen gebruikt als aanduiding voor een ergonomische kwaliteit, en PLUS, wat verwijst naar het aanbieden van iets extra. Nu merk en teken enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk hebben maar voor het overige verschillend zijn, is er geen gevaar voor verwarring.

20. Wat betreft de vergelijking van de waren geeft verweerder aan dat de waren van opposant alleen te maken hebben met 'bureaumeubelen'. Dit maakt hen niet soortgelijk met de waren van verweerder.

21. Het relevante publiek van 'bedden, kussens' is naar oordeel van verweerder de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau. Voor 'kantoormeubilair' is het professionele publiek de gemiddelde afnemer, waardoor er bij dit publiek een verhoogd aandachtsniveau is, meent verweerder. De verschillende styling van de waren zullen zij dan ook zeker opmerken.

22. Verweerder argumenteert dat de consument in casu vertrouwd zal zijn met de termen ERGO en PLUS en deze zal dan ook gelet op de verschillende waren en de visuele verschillen sneller de verschillen tussen beide tekens opmerken. De combinatie ERGO en PLUS is verder volgens verweerder ook erg gebruikelijk ter aanduiding van de kwaliteit van een bepaald product. Bijgevolg is het figuratieve element van het bestreden teken duidelijk het dominante bestanddeel.

23. Op grond van het voorgaande besluit verweerder dan ook dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. 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 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 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 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">ERGOPLUS</p> |  |
| <p>Cl 20 Meubles, en particulier meubles de bureau. <i>Kl 20 Meubelen, in het bijzonder kantoormeubelen.</i></p> | <p>Kl 20 Bedden; onderdelen van bedden; lattenbodems; boxsprings; matrassen; matrasdragers; beddengoed (uitgezonderd linnen); kussens [woningtextiel en/of opvulmateriaal]; hoofdkussens; opgevulde meubelen.</p> |
| <p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p> | |

28. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

29. 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.

30. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

31. Volgens vaste rechtspraak 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van acht letters, ERGOPLUS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit één woord van acht letters ERGOPLUS. De laatste vier letters van dit woord zijn weergegeven in vet. Boven het woord staat een abstracte afbeelding van het bovenlichaam van een persoon die met zijn hoofd neerligt op een kussen. De ruggengraat van de persoon wordt aangeduid d.m.v. een lijn met cirkels die van links naar rechts kleiner worden.

33. 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). Het ingeroepen recht en het wordelement van het bestreden teken bestaan uit één woord ERGOPLUS wat een samenvoeging is van twee beschrijvende elementen: ERGO en PLUS. Voor het bestreden teken wordt deze samenvoeging overigens ook visueel duidelijk gemaakt nu het element ERGO weergegeven is in een gewoon lettertype en het element PLUS in vet. Het Bureau stelt vast dat ERGO een gangbare afkorting is ter aanduiding dat iets ergonomisch is/ergonomische kwaliteiten heeft. PLUS duidt op een meerwaarde, een additioneel voordeel of een extra kwaliteit. Het woord ERGOPLUS kan dan ook door het publiek in zijn geheel begrepen worden als een aanduiding dat de betrokken waren van een betere ergonomische kwaliteit zijn dan vergelijkbare producten. In relatie tot de betrokken waren, algemeen meubelen, zal het teken dus begrepen worden als een aanduiding dat het ergonomisch betere meubelen betreft¹. Nu dit woord beschrijvend is, heeft het dus ab initio geen onderscheidend vermogen.

34. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is de draagwijdte van het niet-onderscheidende element ERGOPLUS dus beperkt. Voor wat het bestreden teken betreft, zal de aandacht van het publiek niet uitgaan naar het zwakke, beschrijvende wordelement maar wel naar het dominante,

¹ Het Bureau merkt hier nog op dat het ingeroepen recht een oude merkinschrijving betreft die dateert van vóór 1996 toen tekens werden ingeschreven zonder dat daarbij een toetsing op absolute gronden plaatsvond.

onderscheidende beeldelement. Merk en teken hebben enkel de beschrijvende aanduiding ERGOPLUS gemeen. Ze verschillen door de toevoeging van het dominante beeldelement in het bestreden teken.

Conclusie

35. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende en niet onderscheidende element van de tekens. Deze enkele overeenkomst is te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de waren

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Conclusie

37. Het betwiste teken en het ingeroepen recht hebben slechts een louter beschrijvend bestanddeel gemeenschappelijk en zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2011382 wordt afgewezen.

39. Benelux depot 1316693 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

40. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 juni 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Behandelaar: Loes Burger – van Eijk