

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2011635

van 10 januari 2017

Opposant: **Groupe Auchan, société anonyme**

Avenue de Flandre 40
59170 Croix
Frankrijk

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**

Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1212813**



tegen

Verweerder: **Koninklijke Auping B.V.**

Maagdenburgstraat 26
7421 ZC Deventer
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Betwiste merk:

Benelux depot 1322032



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

1. Op 26 november 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 1322032 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2015.

2. Op 27 januari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1212813, met aanduiding van de Benelux,



van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 27 januari 2014 en ingeschreven op 27 november 2014 voor waren in de klassen 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 en 28.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 20 en 24 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 3 februari 2016. 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 is afgerond op 1 juli 2016.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de waren en diensten van het betwiste depot identiek, minstens sterk soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

10. Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, stelt opposant dat er visueel duidelijke overeenkomsten bestaan tussen de beide tekens die gekenmerkt worden door een kleine letter "a" met daarboven een streep. Deze letter is bovendien geplaatst in een vlak met een contrasterende kleur. Auditief zal de letter "a" op dezelfde wijze worden uitgesproken. Enkel het ondergeschikte element "actuel" zal auditief een verschil doen ontstaan. Tot slot, stemmen de tekens ook begripsmatig vrij sterk overeen nu in beide gevallen dezelfde betekenis zal worden gegeven aan de letter "a" met bovenstaande streep. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het relevante publiek deze letter zal interpreteren als een afkorting van "auping". Gezien het voorgaande besluit opposant dat de gelijkenissen tussen de tekens sterker doorwegen dan de verschillen. De letter "a" met streep is dermate prominent aanwezig in de tekens dat dit zonder discussie het dominante element vormt dat de meeste aandacht zal krijgen van het relevante publiek. Nu dit dominante element in beide tekens quasi identiek is, brengt dit een hoge mate van overeenstemming met zich mee. De verschillen in de andere elementen zijn te beperkt om enige noemenswaardige impact te hebben op de totaalindruk die bij de gebruiker zal bestaan. Het verschil in contrasterende achtergrondkleur is daarbij niet van die aard dat dit een onderscheidend element kan zijn aangezien de consument dit eerder zal zien als een variant van hetzelfde thema. Hetzelfde kan worden gezegd van de toevoeging van het woord "actuel" in het merk van opposant. Dit brengt weliswaar een verschil met zich mee maar wordt in de totaalindruk overschaduwed door de sterke gelijkenis van het dominante bestanddeel.

11. Het relevante publiek is een gemiddeld persoon, aldus opposant. Het is weinig waarschijnlijk dat de gebruiker zich uitgebreid zal informeren naar de waren en diensten in kwestie gelet op hun alledaagsheid. Het aankopen van de waren is vrij banaal en niet overdreven duur. Het aandachtsniveau zal dan ook eerder beperkt zijn.

12. Opposant meent dat het ingeroepen recht een duidelijk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Daar komt nog bij dat de Groupe Auchan een gevestigde onderneming is die in 2015 een geconsolideerde omzet van 54,2 miljard euro realiseerde wat eerder de stelling ondersteunt dat het ingeroepen merk een hoog onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het feit dat er een normaal tot hoog onderscheidend vermogen bestaat zal er sneller sprake zijn van verwarringsgevaar.

13. Opposant besluit dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar en dat het betwiste merk inbreuk maakt op de rechten van de opposant. Hij verzoekt het Bureau dan ook de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk een beeldmerk betreft met hele duidelijke en dominante woordelementen terwijl het bestreden teken een beeldmerk is bestaande uit slechts één letter. Hoewel opposant verzuimt de visueel uitermate belangrijke elementen van de ovaalvorm en de kleur rood van het ingeroepen recht te benoemen, stelt verweerder dat dit net de dominante elementen zijn van het ingeroepen recht. De schaduw aan de onderzijde van de ovaalvorm in het ingeroepen merk geeft een driedimensionaal effect. De enkele letter "a" in het ingeroepen recht vormt een ondergeschikt element en zal worden beschouwd als een afkorting van het daaronder weergegeven woord "ACTUEL". Daarbij komen dan nog de duidelijke verschillen in lettertype en stylering, alsook het verschil in lengte van de strepen. Ook het zwarte rechthoekige vlak is wat vorm en kleur betreft duidelijk verschillend van het ingeroepen merk. Dit alles leidt tot een duidelijk andere visuele totaalindruk. Het is daarbij niet aannemelijk dat de consument dit zal zien als een variant op hetzelfde thema, door het gebruik van verschillende geometrische vormen en de verschillen in lettertype en stylering alsook het ontbreken van het woord "ACTUEL".

15. Wat de auditieve vergelijking van de tekens betreft, meent verweerder dat het element "ACTUEL" het auditieve aspect van het ingeroepen merk overheerst. Daardoor ontstaat er een overduidelijk verschil met het betwiste teken en is er geen sprake van auditieve overeenstemming.

16. Verweerder merkt op dat het woordelement "ACTUEL" in het ingeroepen merk een betekenis heeft en in het Frans "werkelijk" of "actueel" betekent. Ook de Nederlandstalige consument zal dit woord als zodanig herkennen nu het slechts één letter afwijkt van het Nederlandse woord "actueel". Verder zal de letter "a" als afkorting daarvan worden beschouwd. Nu het bestreden teken slechts de letter "A" met een dikke streep omvat, dient geconcludeerd te worden dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Verweerder is van mening dat het relevante publiek het betwiste teken net wel met verweerder zal associëren door de bekendheid van verweerder en het logo dat verweerder al sinds jaar en dag gebruikt en ook als zodanig als merk heeft geregistreerd. Door ruime televisiereclamecampagnes is de bekendheid van verweerder alleen maar toegenomen. Bijgevolg is aannemelijk dat het relevante publiek het betwiste teken voor de relevante waren en diensten met verweerder zal associëren en is er geen sprake van gevaar voor verwarring. Nu het gebruik van iconen voor een app button overigens een grote vlucht heeft genomen en een zeer gebruikelijke uitingsvorm is geworden, aldus verweerder, is het gezien het voorgaande juist alleen maar aannemelijker dat het relevante publiek het betwiste teken zal associëren met verweerder. Hij besluit dat de tekens in kwestie niet overeenstemmen.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten oppert verweerder dat, ongeacht de mogelijke soortgelijkheid van de waren, deze oppositie dient afgewezen te worden op basis van het feit dat de tekens niet overeenstemmen.

18. Het relevante publiek in kwestie heeft volgens verweerder een hoog aandachtsniveau nu sprake is van relatief prijzige waren. Bedden en matrassen vergen net een hoog aandachtsniveau gelet op het belang van goed slapen en een goede nachtrust, alsook de kosten die gepaard gaan met de aankoop van dergelijke waren.

19. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk stelt verweerder dat het feit dat opposant een grote onderneming is met een hoge omzet, uiteraard niet kan leiden tot de conclusie dat het ingeroepen merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Verweerder is van

mening dat opposant niet heeft aangetoond dat er door intensief gebruik een hoger onderscheidend vermogen is gecreëerd.

20. Op grond van het voorgaande besluit verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. De verschillen in beide merken zijn te groot, mede in aanmerking nemend de bekendheid van verweerder. Bijgevolg moet geconcludeerd worden dat er geen sprake is van overeenstemmende tekens. De oppositie dient dan ook afgewezen te worden met verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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 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.

22. 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."

23. 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



24. 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).

25. 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).

26. 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 bezien, 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een rode ovale vorm met onderaan een schaduwzijde. In deze ovale vorm staat een kleine letter "a" met daarbovenop een horizontaal streepje. Onder deze letter "a" bevindt zich in een kleiner lettertype het woord "actuel". Zowel de letter "a" met bovenliggend streepje, als het woord "actuel" zijn in wit weergegeven. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een zwarte rechthoek met daarin in wit een kleine letter "a" met daarboven een horizontaal streepje.

29. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T- 312/03, 14 juli 2005). Hoewel de figuratieve elementen van merk en teken weliswaar niet te veronachtzamen zijn, overweegt het Bureau dat, de letter "a" met bovenliggend streepje visueel het dominante element vormt in het merk en het bestreden teken. Deze letter met streep erboven springt immers meteen in het oog door zijn centrale positie, zijn presentatie in een groot lettertype en zijn weergave in het wit op een contrasterende donkere achtergrond.

30. Het Bureau stelt vast dat het dominante element van merk en teken, de grote opvallende witte letter "a" met bovenliggend streepje, overeenstemt. Het verschil in lengte van de strepen tussen merk en teken, zoals opgemerkt door verweerder (zie overweging 14), is naar oordeel van het Bureau verwaarloosbaar en zal geen afbreuk doen aan de visuele overeenstemming tussen de tekens.

31. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

32. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

33. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als A. Het ingeroepen recht zal ofwel uitgesproken worden als A AC-TU-EL, ofwel als ACTUEL nu de enkele letter “a” mogelijks niet uitgesproken zal worden.

34. Voor zover de letter “a” in het ingeroepen merk zal worden uitgesproken, is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. De letter “a” met bovenliggend streepje in merk en teken heeft geen vaststaande betekenis voor het Nederlandstalige publiek. Het Franstalige publiek zou de letter “a” met bovenliggend streepje kunnen opvatten als het Franse voorzetsel “à” dat zoveel betekent als “naar”. In zoverre beide tekens de letter “a” met bovenliggend streepje delen, kan er dus minstens voor een deel van het publiek sprake zijn van een begripsmatige overeenstemming. Het woord “actuel” is een Frans adjectief dat “actueel” betekent. Het Benelux publiek zal deze precieze vaststaande betekenis herkennen nu het Nederlandse woord “actueel” en het Engelse woord “actual” op één letter na identiek worden geschreven. In tegenstelling tot verweerder (zie punt 16) meent het Bureau dat de “a” met bovenliggend streepje in het merk niet zal worden opgevat als afkorting van het woord “actuel”, maar wel als een zelfstandig element naast het woord “actuel”.

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak voor een deel van het publiek in zekere mate overeenstemmend en voor het andere deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

37. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend. Auditief zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens ofwel in zekere mate overeen, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CI 20 Furniture; cupboards; bookcases (furniture); sideboards; settees; office furniture; garden furniture; desks; chairs (seats); chests not of metal; chests of drawers; racks (furniture); armchairs; seats; beds; screens (furniture); tables; stools; showcases (furniture); display stands; mirrors; display boards; work benches; frames (excluding building frames); works of art of wood, wax, plaster or plastic; baskets and waste baskets not made of metal; boxes of wood or plastic; packaging containers of plastic; playpens for babies, cradles; infant walkers; bedding (except linen); sleeping bags for camping; cushions, pillows, bed bases, mattresses; non-electric locks not of metal; towel dispensers, fixed, not of metal; clothes hangers and covers; curtain rings, rods and hooks; clothes hooks, not of metal; door handles, not of metal; bottle stoppers; bottle racks; boards for hanging keys; umbrella stands; magazine racks; towel closets (furniture); ladders of wood or plastics; slatted indoor blinds; mannequins; kennels and beds for household pets; decorations of plastic for foodstuffs; blinds of textile.</p> <p><i>KI 20 Meubelen; kasten; boekenkasten (meubelen); buffetkasten; canapés; kantoormeubelen; tuinmeubelen; bureaus; stoelen; kisten, niet van metaal; commodes; rekken (stellingen); armstoelen; stoelen; bedden; kamerschermen (meubelen); tafels; zitkrukjes; vitrines (meubelen); uitstalrekken; spiegels; mededelingenborden; werkbanken; omlijstingen (uitgezonderd bouwomlijstingen); kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic; manden en afvalmanden, niet gemaakt van metaal; dozen van hout of plastic; plastic verpakkingscontainers; boxen voor baby's, wiegen; loopstoeltjes voor kinderen; beddengoed (uitgezonderd linnen); slaapzakken voor het kamperen; zit- of sierkussens, hoofdkussens, beddenbodems, matrassen; niet-elektrische sloten, niet van metaal; handdoekdispensers, vast, niet van metaal;</i></p>	<p>KI 20 Slaapkamermeubilair; bedden, matrassen, kussens en dressboys(meubelen); onderdelen van voornoemde waren.</p>

<p><i>klerenhangers en hoezen; ringen, gordijnroeden en-haken; kleeerhaken, niet van metaal; deurknoppen, niet van metaal; afsluitcapsules voor flessen; flessenkratten; planken voor het ophangen van sleutels; paraplustandaards; tijdschriftenstandaards; handdoekkasten (meubelen); ladders van hout of plastic; zonneschermen met lamellen, voor gebruik binnenshuis; paspoppen; hokken en slaapgerief voor huisdieren; plastic versieringen voor voedingsmiddelen; zonneschermen van textiel.</i></p>	
<p>CI 24 Fabrics; adhesive fabric for application by heat; upholstery fabrics; bed and household linen; table linen (except paper table linen); sheets, pillowcases, bed covers, eiderdowns (down coverlets); mattress covers; bath linen (except clothing); table napkins of textile; face cloths and washing mitts of textile; billiard cloths; wall hangings of textile; curtains made of plastic or textile; tablecloths not of paper; oilcloth for use as tablecloths; sleeping bags (sheeting); napkins, of cloth, for removing make-up; mosquito nets; household linen; labels of cloth; covers [loose] for furniture; handkerchiefs (of textile).</p> <p><i>KI 24 Weefsels; weefsels met lijmlaag, door verhitting op te plakken; meubelstoffen; bed- en huishoudlinnengoed; tafellinnen (uitgezonderd papieren tafellinnen); lakens, kussenslopen, spreien; donzen dekbedden (veren dekbedden); matrasbeschermers; badlinnen (uitgezonderd kleding); tafelservetten van textiel; afschminkdoekjes en washandjes van textiel; biljartlakens; wandbekleding van textiel; gordijnen van plastic of textiel; tafelkleden niet van papier; tafellakens van wasdoek; slaapzakken (lakenzakken); afschminkdoekjes van textiel; muskietennetten; huishoudlinnengoed; labels van textiel; overtrekken (los) voor meubels; zakdoeken van textiel.</i></p>	<p>KI 24 Bedtextiel (bedlinnen); dekens, lakens, dekbedden, spreien en donsdekens.</p>
	<p>KI 35 Het bijeenbrengen voor derden van bedden, matrassen en onderdelen hiervoor (uitgezonderd het transport daarvan), opdat derden deze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen; het verstrekken van handelsinformatie</p>

	over bedden, matrassen en onderdelen daarvan, waaronder informatie over prijzen, beschikbaarheid en levertijd; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van bedden, matrassen en onderdelen daarvan; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten al dan niet via internet.
(N.B.: De oorspronkelijke taal van de internationale inschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).	

Klasse 20

41. De waren “*bedden; matrassen*” van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

42. De waren “*slaapkamermeubilair*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*bedden*” van opposant. De bedden van het ingeroepen merk vallen immers onder de ruimere noemer slaapkamermeubilair van het bestreden teken. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (zie naar analogie GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

43. De waren “*kussens*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*zit- of sierkussens, hoofdkussens*” van opposant. Deze waren zijn immers alle een bepaald soort kussens en zij vallen dan ook onder de ruimere noemer kussens van het bestreden teken (zie GEU, Metabiomax, reeds aangehaald).

44. De waren “*dressboys [meubelen]; onderdelen van voornoemde waren*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*meubelen*” van opposant. De algemeen geformuleerde waren van opposant kunnen de specifieke waren van verweerder omvatten. Het meerdere sluit immers het mindere niet uit (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012).

Klasse 24

45. De waren “*bedtextiel (bedlinnen); lakens, spreien*” van verweerder komen *expressis verbis* voor in de opsomming van de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau stelt dan ook vast dat deze waren identiek zijn.

46. De waren “*donsdekens*” van verweerder zijn identiek aan de waren “*donzen dekbedden (veren dekbedden)*” van opposant. De waren “*dekens, dekbedden*” van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de waren “*donzen dekbedden (veren dekbedden)*” van opposant. De waren van verweerder worden gebruikt om op een bed te leggen en de slapende persoon warm te houden. Dekbedden vormen daarbij een variant op een deken. Zij kunnen gevuld zijn met bijvoorbeeld dons of veren. Deze waren hebben

dus dezelfde aard, bestemming en functie als de donzen dekbedden van opposant en zij zijn derhalve sterk soortgelijk.

Klasse 35

47. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. 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, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient er aan herinnerd te worden 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. De diensten *“Het bijebrengen voor derden van bedden, matrassen en onderdelen hiervoor (uitgezonderd het transport daarvan), opdat derden deze gemakkelijk kunnen bekijken en kopen; het verstrekken van handelsinformatie over bedden, matrassen en onderdelen daarvan, waaronder informatie over prijzen, beschikbaarheid en levertijd; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van bedden, matrassen en onderdelen daarvan; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten al dan niet via internet”* van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de waren *“bedden; matrassen”* van opposant. De verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het bestreden teken aangeduide waren wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband in die zin dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst erg belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. Elk van de in klasse 35 van het bestreden teken genoemde diensten heeft uitdrukkelijk betrekking op de waren bedden en matrassen. Deze diensten van verweerder kunnen dan ook enkel worden geleverd aan de hand van deze waren van opposant. Nu de diensten van verweerder dermate nauw verbonden zijn met de bedden en matrassen van opposant, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren gekenmerkt door een complementariteit. Gezien deze complementariteit bestaat er een beperkte mate van soortgelijkheid tussen beide.

Conclusie

50. De waren in kwestie zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk. De diensten zijn in beperkte mate soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

51. 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.

52. 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). Voor wat betreft de bedden, matrassen en ander (slaapkamer)meubilair in klasse 20 overweegt het Bureau dat de aanschaf van meubels geen dagelijkse aankoop is en dat deze zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Echter voor de andere kleinere binnenhuisartikelen uit klasse 20 en voor de waren in klasse 24 geldt dat deze gericht zijn op het grote publiek waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

53. 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).

54. 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). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich nog op het succes van zijn onderneming en daardoor ruimere beschermingsomvang van zijn ingeroepen recht (zie punt 12). Het Bureau heeft het echter niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

55. Het Bureau overweegt nog dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Zoals geconstateerd hebben de tekens het meest dominante bestanddeel, de kleine letter "a" met bovenliggend streepje, gemeen. Het element "actuel" is in de totaalindruk van het ingeroepen merk van minder belang. Het is naar oordeel van het Bureau bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat het bestreden teken een variant is op het ingeroepen merk (GEU, CONFORFLEX, T-10/03, 18 februari 2004).

56. Ondanks het verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren is het Bureau van oordeel, gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit dan wel soortgelijkheid tussen de waren en diensten, dat het publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig kunnen zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

57. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie punt 16). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor

zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

C. Conclusie

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2011635 wordt toegewezen.

60. Het Benelux depot met nummer 1322032 wordt niet ingeschreven.

61. 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, 10 januari 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Ibrahim Akarkach