



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011910
van 30 maart 2017

Opposant: **Tende CVBA**
Bergstraat 71
9700 Oudenaarde
België

Gemachtigde: **LC Patents**
Kempische Steenweg 542 A
3500 Hasselt
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemark inschrijving 14591655**



Ingeroepen recht 2: **Uniemark inschrijving 14591663**



Ingeroepen recht 3: **Uniemark inschrijving 14591671**



tegen

Verweerder: **NV Vermeulen - Van Kerkhove**
Molenstraat 90
9971 Kaprijke
België

Gemachtigde: **deJuristen**
Heernislaan 19
9000 Gent
België

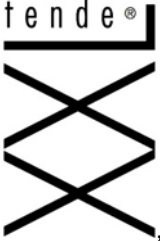


Betwiste merk: **Benelux depot 1329735**

ROLXX

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

1. Op 31 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ROLXX voor waren in de klassen 7, 20 en 24. Het depot is onder nummer 1329735 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 maart 2016.

2. Op 26 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemeerk inschrijving 14591655 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 september 2015 en ingeschreven op 26 januari 2016 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 40;
- Uniemeerk inschrijving 14591663 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 september 2015 en ingeschreven op 29 januari 2016 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 40;
- Uniemeerk inschrijving 14591671 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 september 2015 en ingeschreven op 1 februari 2016 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 40.

3. Volgens het register 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 28 april 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 28 oktober 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat de waren in de klassen 20 en 24 van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten in dezelfde klassen. De waren in klasse 7 van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 20 van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

10. In visueel opzicht kenmerken de ingeroepen rechten zich alle door het opvallende element XXL. Van de 8 letters van de ingeroepen rechten stemmen steeds drie of vijf letters overeen in vergelijking met het betwiste teken, aldus opposant. Het derde ingeroepen recht en het betwiste teken delen ook de eerste drie letters, te weten ROL. Het betwiste teken ROLXX kan gezien worden als een verkorte vorm van het derde ingeroepen recht dat de letters ROLLO XXL bevat. Opposant is van mening dat in visueel opzicht het derde ingeroepen recht en het betwiste teken visueel zeer sterk overeenstemmen.

11. In auditief opzicht meent opposant ook dat er sprake is van een zeer sterke overeenstemming tussen het derde ingeroepen recht en het betwiste teken. Merk en teken hebben de klinkerklank –O gemeen en de eindklank van alle ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn bijna identiek. Het derde ingeroepen recht heeft slechts één lettergreep meer dan het betwiste teken, meent opposant.

12. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat het derde ingeroepen recht en het betwiste teken beide het element ROL bevatten. Deze term heeft geen betekenis, althans geen relevante, aldus opposant. Het betekent volgens WIKIPEDIA "een tuimelende beweging, meestal door een lichaam", zo stelt opposant en omdat het in casu over een voorwerp gaat is voornoemde betekenis niet relevant. Opposant concludeert daaruit dat een begripsmatige vergelijking geen invloed heeft op de beoordeling van merk en teken.

13. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Voor wat betreft de visuele vergelijking stelt verweerder dat de ingeroepen rechten beeldmerken zijn die telkens bestaan uit twee woorden. Het eerste woordelement is TENDE, STORE of ROLLO. Het tweede element staat verticaal en betreft telkens de drie letters XXL. Het betreden teken is een woordmerk bestaande uit vijf letters. Door de verticale plaatsing van het element XXL in de ingeroepen rechten zijn deze niet vergelijkbaar met het betwiste teken. Er zal bovendien meer aandacht uitgaan naar het eerste deel van het teken en dus naar TENDE, STORE of ROLLO. Er is daarom geen sprake van overeenstemming op visueel vlak, aldus verweerder.

15. In auditief opzicht geldt naar oordeel van verweerder dat de ingeroepen rechten gekenmerkt worden door het onderdeel XXL, dat verschillend uitgesproken wordt dan ROLXX. De letters XXL in de ingeroepen rechten worden afzonderlijk uitgesproken [eks, eks, el], terwijl de letters –XX in het betwiste teken onderdeel

vormen van het geheel dat wordt uitgesproken als [rɔləks]. Bijgevolg is er geen auditieve overeenstemming volgens verweerder.

16. Bij gebrek aan een vaststaande betekenis is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, meent verweerder.

17. Volgens verweerder zijn de waren identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk.

18. Verweerder merkt nog op dat TENDEXXL een specifieke lijn van gordijnen betreft van opposant (Tende CVBA) waarbij XXL naar specifieke kenmerken verwijst, te weten extra grote gordijnen. Het betwiste teken wordt gebruikt als algemene merknaam waaronder alle producten vallen.

19. Voor de waren in kwestie geldt volgens verweerder een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze moeten worden opgemeten en de functie in overweging moet worden genomen. Het gaat bovendien om waren met een niet geringe kostprijs.

20. Op grond van voorgaande overwegingen concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen 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 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).

27. Om proceseconomische redenen zal het Bureau het betwiste teken eerst vergelijken met het derde ingeroepen recht. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="807 786 890 808">ROLXX</p>

Begripsmatige vergelijking

28. Het woord ROLLO in het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Het element XXL kan worden opgevat als een beschrijvende aanduiding voor iets dat heel groot is (zie ook Van Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 15^e druk: afkorting van extra extra large). Het betwiste teken heeft als geheel geen betekenis. Mogelijkerwijs ontleedt de consument het teken in de delen ROL en XX, waarbij ROL, gezien de waren waarvoor het teken werd gedeponereerd, zou kunnen verwijzen naar rolgordijnen. Het element XX heeft echter geen zelfstandige betekenis. In hun geheel beschouwd zijn merk en teken begripsmatig betekenisloos. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woordelementen ROLLO en XXL, waarbij het groot weergegeven element XXL verticaal van beneden naar boven gelezen wordt. Het woord ROLLO is kleiner weergegeven in de bedding van de horizontaal gekantelde letter L van het element XXL. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk ROLXX. Het ingeroepen recht bestaat uit acht lettertekens, het betwiste teken uit vijf letters.

30. Hoewel de letters XXL aanmerkelijk groter zijn weergegeven in het ingeroepen recht dan het woord ROLLO, zal naar oordeel van het Bureau door de plaatsing van de respectievelijke woordelementen, boven en horizontaal versus onder en verticaal, het ingeroepen recht visueel worden waargenomen als ROLLO XXL. Merk en teken delen daarmee de eerste drie letters, te weten ROL. Daarnaast springen de herhaalde letters XX in het oog bij zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken. De visueel pregnante waarneming van de dubbele XX wordt in het ingeroepen recht nog enigszins versterkt door de plaatsing van de letter L en de opname van het

woord ROLLO daarin. De letter X is sowieso al een niet veel voorkomende letter in de talen van de Benelux en de herhaling ervan valt dan ook extra op.

31. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden. Het eerste woord bestaat uit vijf letters en twee lettergrepen, ROL-LO. Het tweede woord bestaat uit drie letters, XXL. Het teken zal worden uitgesproken als [rɔlo: -iks-iks-l]. Het betwiste teken bestaat uit vijf letters en zal door de typische grammaticale samenstelling worden uitgesproken als [rɔl-iks-iks]. Door de opeenvolging van de letters L, X en X is het Bureau van oordeel dat het teken niet als één geheel kan en zal worden uitgesproken.

33. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken auditief overeenstemmen.

Conclusie

34. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 7 Elektrische inrichtingen voor het openen en sluiten van gordijnen.
KI 20 Rolgordijnen; Bamboe rolgordijnen; Rolgordijnen voor gebruik binnen; Houten rolgordijnen voor gebruik binnen; Metalen rolgordijnen voor gebruik binnen; Uitrustingen voor gordijnen; Ophangmateriaal voor gordijnen; Gordijnophanginrichtingen; Gordijnuitrustingen; Gordijnrails; Gordijnstangen; Gordijnroeden; Gordijnrolletjes; Gordijnrunners; Gordijnknoppen; Gordijnspelden; Gordijnringen; Gordijnhaken; Gordijngarnituren; Gordijnophouders; Steunen voor het ophangen van gordijnroedes.	KI 20 Gordijnroeden.
KI 24 Gordijnen; Gordijnstoffen; Voeringstoffen voor	KI 24 Gordijnen; gordijnen van textiel of plastic.

gordijnen; Weefsels voor het vervaardigen van gordijnen; Weefsels van textiel voor de fabricage van gordijnen; Gordijnmateriaal in de vorm van stukgoederen van textiel; Gordijnen voor binnen en buiten; Confectiegordijnen; Kanten gordijnen; Geplooid gordijnen; Gordijnen van vinyl; Gordijnen van textiel; Gordijnen van stof; Gordijnen van plastic.	
KI 40 Vervaardiging van gordijnen; Fabricage van gordijnen; Op maat naaien van gordijnen; Knippen van gordijnen.	

38. Verweerder is van oordeel dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel minstens sterk soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht (zie overweging 17).

Conclusie

39. De soortgelijkheid van de waren is *in confesso* tussen partijen.

A.3 Globale beoordeling

40. 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.

41. 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

42. 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).

43. 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 zegt niets over de waren in kwestie, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

44. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en mate van soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. Verweerder merkt nog op dat TENDEXXL een specifieke lijn van gordijnen betreft van opposant en dat het betwiste teken wordt gebruikt als algemene merknaam waaronder alle producten vallen (zie overweging 18).

Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

46. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien de oppositie volledig wordt toegewezen op grond van het derde ingeroepen recht, komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van het betwiste teken met het eerste en het tweede ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

47. Oppositie met nummer 2011910 wordt geheel toegewezen.

48. Het Benelux depot 1329735 wordt niet ingeschreven.

49. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 maart 2017

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul