BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015181
van 17 juli 2020

Opposant:	**Sleeptrade Holding B.V.** De Wel 6 a 3871 MV Hoevelaken Nederland
Gemachtigde:	**JPM Wiegman h.o.d.n L.e.F** van Breestraat 181-2 1071 ZN Amsterdam Nederland
Ingeroepen merk:	**Benelux inschrijving 1023837** slaapselfie

tegen

Verweerder:	**Eurotras B.V.** Sluisjesdijk 26 3087 AH Rotterdam Nederland
Gemachtigde:	**Merk-Echt B.V.** Keizerstraat 7 4811 HL Breda Nederland
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1391622**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 maart 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1391622 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 maart 2019.

2. Op 15 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1023837 van het woordmerk slaapselfie, ingediend op 21 oktober 2017 en ingeschreven op 10 januari 2018 voor waren en diensten in de klassen 20, 24, 35, 42 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.[1]

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 15 mei 2019. 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 2 december 2019.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het woord SELFIE het onderscheidende element in het betwiste merk en MATRAS het beschrijvend gedeelte. Hij stelt vast dat de merken identiek zijn voor wat betreft het onderscheidende element SELFIE. Dit element zal het meest opvallen bij het publiek en opposant concludeert dan ook dat de merken visueel in zeer hoge mate overeenstemmen.

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

10. Opposant meent dat bij beide merken de nadruk ligt op het element SELFIE, waardoor de merken in auditief opzicht in zeer hoge mate overeenstemmen.

11. "Selfie" is volgens opposant een relatief nieuw woord, dat zoveel betekent als "een gefotografeerd zelfportret" of "een foto van jezelf". Samengevoegd met slaap en/of matras suggereert het voor het relevante publiek zoveel als een gepersonifieerde analyse gericht op slaapgedrag, aldus opposant.

12. Volgens opposant behoeft het geen betoog dat alle aangevraagde producten en diensten van het betwiste merk vallen binnen de geregistreerde producten en diensten van het ingeroepen merk. Hij kan dan ook niet anders concluderen dan dat deze waren en diensten identiek zijn.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom de oppositie volledig toe te wijzen, de betwiste aanvraag niet in te schrijven, en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Met het oog op de dominante bestanddelen van de merken in kwestie moet verweerder concluderen dat zowel op visueel als op fonetisch en begripsmatig vlak de merken voldoende van elkaar afwijken om niet te kunnen spreken van een rechtens relevant verwarringsgevaar. De verschillen tussen de merken trekken duidelijk de aandacht en verweerder is van mening dat de totaalindruk niet overeenstemt.

15. Het standpunt van opposant dat alle waren en diensten identiek zijn, vindt verweerder erg kort door de bocht. Tal van producten zijn niet identiek, maar hooguit in lage mate overeenstemmend en/of aanverwant.

16. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger dan normaal is, omdat de producten in kwestie worden afgenomen door partijen die ergonomisch verantwoorde matrassen wensen aan te schaffen. Volgens hem behoeft het geen uitleg dat juist partijen die in feite medische producten aanschaffen, bijzonder veel aandacht besteden aan het selectieproces. Daarnaast is een matras een product dat gemiddeld vijf tot tien jaar meegaat. Deze producten worden dus met veel aandacht en zorg gekozen.

17. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en dat de betrokken merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel af te wijzen, de betwiste aanvraag in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

19. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor*

bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

20. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 merken

21. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

22. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

23. 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 bezien, 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
slaapselfie	SELFiE MATRAS

Begripsmatige vergelijking

25. Een *selfie* (ook de Nederlandse leenvertaling "zelfje" wordt gebruikt) is een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam. Zo nieuw als opposant aangeeft, is het woord niet; het wordt veelvuldig gebruikt sinds 2012 en werd in 2013 verkozen tot woord van het jaar in België, Nederland en het VK (Wikipedia).

26. Ongeacht hoe het woord selfie in de gegeven context wordt opgevat, is het begripsmatig identiek. Daarnaast stemmen de woorden "slaap" en "matras" begripsmatig in zekere mate overeen, aangezien zij met elkaar zullen worden geassocieerd, zij het dat zij niet de meest onderscheidende elementen zijn in de merken, aangezien zij respectievelijk verwijzend en beschrijvend zijn voor de betrokken producten.

27. Weliswaar hecht de consument doorgaans meer belang aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), maar in casu is reeds opgemerkt dat het eerste deel van het ingeroepen merk in hoge mate verwijzend is voor producten en diensten die te maken hebben met de nachtrust. Het element selfie daarentegen geeft een verrassende wending aan het merk, aangezien het niet wordt verwacht in deze context.

28. De merken zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van elf letters, dat evenwel ook als twee woorden kan worden gelezen: "slaap" en "selfie". Immers, hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

30. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een liggende blauwe ovaal met daarin het woord SELFIE in witte letters. Links daaronder staat het woord MATRAS in veel kleinere en dunnere letters. De letter S van SELFIE bevindt zich in een iets schuin geplaatste, blauwe en wit omrande ovaal. Links daarvan bevindt zich een witte ovaal, schuin naar de andere kant overhellend.

31. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval is dit niet anders: de figuratieve elementen bestaan louter uit enkele basale geometrische figuren (ovalen) en een enkele kleur (witte letters op een lichtblauwe achtergrond). Deze zullen door het in aanmerking komend publiek niet worden opgevat als de meeste onderscheidende elementen van het merk, maar veeleer als versiering en opmaak (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

32. Bovendien springt het woordelement SELFIE in het oog door zijn centrale positie in het merk en de grootte van de letters. Het element MATRAS daarentegen is veel minder opvallend, gelet op zijn

ondergeschikte positie rechts onderaan en de veel kleinere en dunnere letters waarin het is weergegeven. Hieruit mag worden geconcludeerd dat het element SELFIE het meest dominante en onderscheidende bestanddeel is van het merk. Dit dominante element is identiek aan het tweede deel van het ingeroepen merk. Het verschillende andere woordelement noch de figuratieve elementen in het betwiste merk kunnen een zekere overeenstemming in de visuele totaalindruk van de merken tenietdoen.

33. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. 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 PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. Ook op auditief vlak zal minder aandacht worden besteed aan de verwijzende en beschrijvende elementen "slaap" en "matras". Gelet op de ondergeschikte en minder opvallende positie van dit laatste woord valt zelfs niet uit te sluiten dat dit zal worden opgevat als een onderschrift en niet zal worden uitgesproken wanneer aan het merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

36. Het dominante en onderscheidende element van het betwiste merk is identiek aan het tweede element van het ingeroepen merk en is daarin met twee lettergrepen het langste element.

37. De merken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

38. De merken zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

40. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 20 Meubilair; slaapkamermeubilair zoals bedden, waterbedden, boxsprings, matrassen, bedspiralen, lattenbodems, matrasdragers, ledikanten, kasten, commodes alsmede beddengoed (uitgezonderd linnen); dressboys, losse kussens en hoofdkussens; onderdelen voor voornoemde producten voor niet begrepen in andere klassen.	Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; bedden; boxsprings; hoofd- en voeteneinden voor bedden, matrasdragers, bedbodems, lattenbodems, spiraalbodems en modulebodems; slaapkamermeubelen; kasten, waaronder nachtkastjes, kledingkasten, boekenkasten en dressoirs; matrassen, matrastoppers (dekmatrassen), ondermatrassen; beddengoed (uitgezonderd linnen); kussens, waaronder hoofdkussens en losse kussens; hoezen voor meubelen; onderdelen van voornoemde waren.
Klasse 24 Bedtextiel, dekens, lakens, hoeslakens, dekbedden, dekbedovertrekken, spreiden, moltonlakens, kussenslopen, donsdekens en ander beddengoed (linnen); handdoeken en badhanddoeken; weefsels en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens; meubel- en woninginrichtingsstoffen; overtrekken voor meubelen; beschermende hoezen voor meubelen; matrasstoffen [tijken]; bedtextiel, waaronder matrasdekken, matrasbeschermers, matrashoezen, moltons, dekbedden, dekbedovertrekken, dekens, lakens, hoeslakens, bedspreien, kussenovertrekken en kussenhoezen.
Klasse 35 Bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij de commercialisering van de in klassen 20 en 24 genoemde waren; commercieel beheer van zaken en advisering ter zake; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop op het gebied van bedden, matrassen en interieur; presentatie van producten voor commerciële doeleinden; tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; zakelijke advisering, consultancy en informatie ten behoeve van fysiotherapeuten, beddenspeciaalzaken en sportorganisaties; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals Internet; reclameontwerpen; Verkooppromotie.	Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 20 en 24 genoemde waren en andere handelsproducten; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Klasse 42 Professionele raadgeving op ergonomisch gebied, ook met betrekking tot de slaapomgeving en de optimalisatie daarvan.	
Klasse 44 Diensten op het gebied van fysiotherapie en op het gebied van paramedisch (niet-wetenschappelijk) onderzoek met betrekking tot behandelmethodieken op het gebied van slapen en nachtrust; medische advisering, consultancy en informatie ten behoeve van fysiotherapeuten, beddenspeciaalzaken en sportorganisaties.	

Klasse 20

42. De waren *bedden, boxsprings, matrasdragers, lattenbodems, kasten, matrassen, beddengoed (uitgezonderd linnen), kussens, waaronder hoofdkussens en losse kussens en onderdelen van voornoemde waren* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

43. De waren *meubelen, slaapkamermeubelen, kasten, waaronder nachtkastjes, kledingkasten, boekenkasten* en *dressoirs* van het betwiste merk vallen onder de waren *meubilair* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als identiek beschouwd (zie in

die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

44. De waren *hoofd- en voeteneinden voor bedden, bedbodems, spiraalbodems en modulebodems* van het betwiste merk vallen onder de waren *onderdelen van slaapmeubilair zoals bedden* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

45. De waren *matrastoppers (dekmatrassen)* en *ondermatrassen* van het betwiste merk vallen onder de waren *onderdelen van bedden* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

46. De waren *spiegels* en *lijsten* van het betwiste merk vallen onder de waren *onderdelen van slaapkamermeubilair zoals commodes* en *dressboys* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. In dit verband zij opgemerkt dat het woord "zoals" een enumeratieve en geen limitatieve opsomming inluidt.

47. De waren *hoezen voor meubelen* van het betwiste merk vallen onder de waren *andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 24 van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Daarnaast zijn deze waren in sterke mate overeenstemmend met de waren *meubilair* van het ingeroepen merk. Deze hoezen zijn immers speciaal aangepast aan het meubilair en worden uitsluitend samen met het meubilair gebruikt.

Klasse 24

48. De waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, spreien, bedtextiel, dekbedden, dekbedovertrekken, dekens, lakens* en *hoeslakens* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

49. De waren *moltons* van het betwiste merk zijn identiek aan de waren *moltonlakens* van het ingeroepen merk.

50. De waren *bedspreien* van het betwiste merk vallen onder de waren *spreien* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

51. De waren *kussenovertrekken* en *kussenhoezen* van het betwiste merk zijn identiek aan de waren *kussenslopen* van het ingeroepen merk.

52. De waren *matrasstoffen [tijken], matrasdekken, matrasbeschermers* en *matrashoezen* van het betwiste merk vallen onder de waren *bedtextiel* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

53. De waren *meubel- en woninginrichtingsstoffen, overtrekken voor meubelen* en *beschermende hoezen voor meubelen* van het betwiste merk vallen onder de waren *andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Daarnaast zijn deze waren in sterke mate overeenstemmend met de waren *meubilair* in klasse 20 van het ingeroepen merk. Deze hoezen zijn immers speciaal aangepast aan het meubilair en worden uitsluitend samen met het meubilair gebruikt.

54. De waren *tafellakens* van het betwiste merk vallen onder de waren *weefsels en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 35

55. De diensten *reclame, publiciteit, marketing, marktbewerking, marktonderzoek* en *marktanalyse* van het betwiste merk hebben alle tot doel de verkoop te bevorderen en te vergroten, evenals de dienst *verkooppromotie* van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn dus sterk overeenstemmend.

56. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *commercieel beheer van zaken* van het ingeroepen merk.

57. De dienst *commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 20 en 24 genoemde waren en andere handelsproducten* van het betwiste merk is identiek aan de dienst *bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij de commercialisering van de in klassen 20 en 24 genoemde waren* van het ingeroepen merk.

58. De dienst *organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/of commerciële doeleinden* van het betwiste merk evenals de diensten *presentatie van producten voor commerciële doeleinden* en *tentoonstellingen voor commerciële doeleinden* van het ingeroepen merk hebben ten doel goederen en diensten te presenteren aan de consument teneinde de afzet ervan te bevorderen. Deze diensten zijn dan ook in sterke mate overeenstemmend.

59. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste merk zijn identiek aan de adviserings- en informatiediensten van het ingeroepen merk.

60. De diensten *zakelijke administratie, administratieve diensten* en *samenstellen en beheren van gegevensbestanden* van het betwiste merk vallen onder de dienst *commercieel beheer van zaken* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadministreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

61. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* betreft slechts een modaliteit van de dienstverlening en verandert niets aan de wezenlijke aard (en dus de overeenstemming) van de desbetreffende diensten. Bovendien blijkt uit de omschrijving van de diensten van het ingeroepen merk dat deze eveneens onder die modaliteiten worden aangeboden.

Conclusie

62. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

63. 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 merken een rol.

64. 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). Verweerder meent dat het aandachtsniveau hoger is ten aanzien van medische producten (zie punt 16). Het Bureau merkt evenwel op dat daarvan in casu geen sprake is. Wel is het Bureau van oordeel dat het aandachtsniveau ten aanzien van bedden en matrassen mogelijk hoger is dan normaal, aangezien het daarbij gaat om een relatief prijzige aanschaf, die een investering vergt voor meerdere jaren. Voor de overige betrokken waren en diensten moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

65. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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 merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren. Voor zover men het onderscheidend vermogen iets lager dan normaal zou beschouwen door het verwijzende element "slaap", zij erop gewezen dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de tekens en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

66. 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 overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

67. De merken stemmen begripsmatig en auditief overeen. Visueel zijn zij in zekere mate overeenstemmend en de betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels (al dan niet sterk) overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2015181 wordt toegewezen.

70. Benelux aanvraag 1391622 wordt niet ingeschreven.

71. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 17 juli 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman