

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016640
van 14 april 2022

Opposant: **Vespo Groep B.V.**
Adriaan Mulderweg 4-10
5657 EM Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 926818**



tegen

Verweerder: **Shazad Hussain**
W. Varkenoortseweg 211 A
3074 HT Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1426941**



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

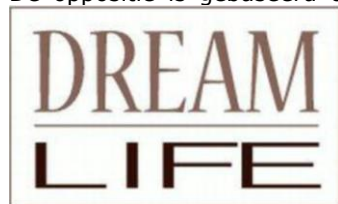
1. Op 12 oktober 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



DREAM LIFE
DELUXE

woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 20 en 24. Deze aanvraag is onder nummer 1426941 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2020.

2. Op 14 januari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 926818 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 4 oktober 2012 en ingeschreven op 10 januari 2013 voor waren in klasse 24.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 15 januari 2021. 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 21 juli 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat het betwiste merk de wordelementen van het ingeroepen merk bevat in dezelfde volgorde. De toevoeging DELUXE is niet onderscheidend en bovendien gepositioneerd onder de

overige woordelementen, waardoor duidelijk is dat dit slechts een aanprijzende aanduiding is. Opposant concludeert dat de merken visueel zeer sterk overeenstemmen.

10. De aanprijzende toevoeging DELUXE kan volgens opposant buiten beschouwing worden gelaten bij de auditieve vergelijking, zodat de merken op dit vlak identiek of in ieder geval sterk overeenstemmend zijn.

11. De woorden DREAM en LIFE zijn ook begripsmatig identiek. De toevoeging DELUXE in het betwiste merk resulteert niet in een andere betekenis omdat het enkel een aanprijzende aanduiding betreft. Opposant concludeert dat de merken begripsmatig identiek of in ieder geval in hoge mate overeenstemmend zijn.

12. De waren van het betwiste merk in klasse 24 vallen onder de bredere categorie bed- en badtextiel van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Daarnaast acht opposant de waren van het betwiste merk in klasse 20 overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk in klasse 24. Deze waren worden vaak door dezelfde ondernemingen verkocht, zodat het in aanmerking komend publiek er eenzelfde of verwante herkomst aan kan toedichten. De eindgebruikers van deze waren zijn dezelfde en ten slotte zijn deze waren complementair, bijvoorbeeld hoeslakens en matrassen.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder vindt de merken geheel verschillend inzake woord- en beeldelementen en kleur, zodat er zeker geen sprake is van verwarring.

15. Bovendien geldt zijn registratie voor waren in de klassen 20 en 24, terwijl het ingeroepen merk alleen is ingeschreven voor waren in klasse 24.

16. De merken worden ook in totaal verschillende marktsegmenten gebruikt: het betwiste merk in het hogere, het ingeroepen merk in het goedkopere. Ook al hierom kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring.

17. Aangezien verweerder van mening is dat er totaal geen gevaar voor verwarring bestaat, is hij niet van plan om zijn registratie op te heffen of er afstand van te doen.

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; Hof van Beroep te 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 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).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

25. Beide merken bevatten de woorden DREAM en LIFE, Engels voor droom (of dromen) en leven. De toevoeging DELUXE in het betwiste merk zal worden opgevat als een kwalificatie of een aanprijzende aanduiding en verandert niet wezenlijk de betekenis van het merk. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk immers niet worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

26. De merken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

27. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit het woord DREAM in grote bruine letters, daaronder een bruine horizontale lijn en daaronder het woord LIFE in grote donkerbruine letters. Het geheel is omrand door een dun bruin kader. Het betwiste merk bevat de woorden DREAM LIFE en daaronder DELUXE, telkens in witte letters en in een liggende zwarte rechthoek.

28. 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 bestaan de figuratieve elementen enkel uit een stiling van de letters en een basale geometrische figuur (een kader en een rechthoek). Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek louter worden opgevat als versiering en opmaak.

29. De woordelementen DREAM en LIFE zijn identiek. Daaraan staat niet in de weg dat deze bij het ingeroepen merk onder elkaar en bij het betwiste merk naast elkaar zijn geplaatst. Wel wordt de geringere impact van de beschrijvende en aanprijzende toevoeging DELUXE nog eens beklemtoond door de ondergeschikte positie ervan ten opzichte van de overige woordelementen.

30. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. 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 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).

32. De elementen DREAM en LIFE worden hetzelfde uitgesproken. Zoals reeds besproken, is het element DELUXE in het betwiste merk van ondergeschikt belang, gelet op het beschrijvend karakter en zijn ondergeschikte positie in het merk. Op auditief vlak zal dit element niet eens worden uitgesproken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd, aangezien het veeleer zal worden opgevat als een onderschift. Over het algemeen zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen immers worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

33. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

34. De merken zijn begripsmatig en auditief in sterke mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

35. 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 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 de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 20 Hoofdkussens; matrassen; boxspringbedden; matrastoppers; zitkussens; sierkussens; zitzakken.
Klasse 24 Bed- en badtextiel, zoals dekbedovertrekken, moltons en hoeslakens.	Klasse 24 Dekbedovertrekken; Hoeslakens; Bedlakens; Kussenslopen; Dekbedden; Bedspreien.

Klasse 20

38. De waren *hoofdkussens*, *matrassen* en *matrastoppers* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *bedtextiel* van het ingeroepen merk. Deze waren zijn alle bestemd voor het opmaken van het bed, voor een optimale hygiëne en comfort en ter voorbereiding op de nachtrust of het ontspannen in het bed liggen. Deze waren worden aangeboden door dezelfde leveranciers en via dezelfde verkoopkanalen en zijn bestemd voor eenzelfde categorie van eindconsumenten.

39. De waren *boxspringbedden*, *zitkussens*, *sierkussens* en *zitzakken* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de waren *bedtextiel* van het ingeroepen merk. Boxspringbedden worden altijd voorzien van bedtextiel om redenen van hygiëne en comfort. De zitkussens, sierkussens en zitzakken kennen eenzelfde toepassing als bedtextiel, namelijk relax onderuitzakken, al dan niet in bed en al dan niet vergezeld van wat lectuur. Deze waren worden doorgaans aangeboden door dezelfde leveranciers en via dezelfde verkoopkanalen en zijn bestemd voor eenzelfde categorie van eindconsumenten.

Klasse 24

40. Voorop zij gesteld dat het woord "zoals" bij het ingeroepen merk beoogt een aantal voorbeelden op te sommen en niet de warenlijst te beperken tot deze opsomming.

41. De waren *dekbedovertrekken* en *hoeslakens* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus gelijk.

42. De waren *bedlakens, kussenslopen, dekbedden* en *bedspreien* van het betwiste merk behoren tot de ruimere categorie *bedtextiel* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde 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).

Conclusie

43. De waren van het betwiste merk zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

44. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu kan voor een deel van de betrokken waren het aandachtsniveau verhoogd zijn, namelijk voor matrassen en boxspringbedden, aangezien het hier om duurdere en duurzamere goederen gaat. De overige waren zijn min of meer reguliere gebruiksgoederen bestemd voor de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau daarvoor normaal moet worden geacht.

46. 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft.

47. 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 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).

48. De merken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel overeenstemmend. De betrokken waren zijn deels gelijk en deels overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

49. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken (het duurdere of goedkopere marktsegment, zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie

geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2016640 wordt toegewezen.

52. Benelux aanvraag 1426941 wordt niet ingeschreven.

53. 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, 14 april 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman