

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017043
van 24 mei 2022

Opposant: **Lifetime Brands, inc.**
1000 Stewart Avenue
Garden City NY 11530
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Nijverheidsweg-Noord 86
3812 PN Amersfoort
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemark 10698611

MIKASA

Ingeroepen merk 2: Uniemark 18090481

MIKASA
HOSPITALITY



tegen

Verweerder: **Alkado bvba**
Priorijstraat 9
9950 Lievegem
België

Gemachtigde: -

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1440426



micasa

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 12 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 20 en 21. De aanvraag is onder nummer 1440426 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 mei 2021.

2. Op 7 juni 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 10698611 van het woordmerk MIKASA, ingediend op 5 maart 2012 en ingeschreven op 11 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24 en 35;
- Uniemerkt inschrijving 18090481 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 3 juli 2019 en ingeschreven op 11 januari 2020 voor waren in de klassen 6, 8, 20 en 21.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 9 juni 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 is afgerond op 17 september 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 merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het woord MIKASA het dominante element is van de ingeroepen merken. Volgens opposant is binnen het bestreden merk het woord MICASA het meest dominant en opvallend. De twee woorden verschillen slechts één letter en om die reden bestaat er een zeer grote mate van visuele gelijkheid, aldus opposant.

10. Op auditief vlak betoogt opposant dat de woorden MIKASA en MICASA in het Nederlands en in het Frans identiek worden uitgesproken. Om die reden zijn de merken auditief gelijk.

11. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat iemand die de Spaanse taal beheerst het woord MICASA kan opvatten als 'mi casa', hetgeen Spaans is voor 'mijn huis'. Echter, de gemiddelde Benelux consument van de producten en in kwestie spreekt volgens opposant onvoldoende Spaans om deze betekenis aan het merk te geven. Om die reden zal het publiek de merken als fantasiebenaming opvatten en speelt een begripsmatige vergelijking geen rol, aldus opposant.

12. Opposant vergelijkt de bestreden waren met een deel van de waren in klasse 20 en 21 van de ingeroepen merken en betoogt dat deze waren gelijk dan wel overeenstemmend zijn.

13. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een gemiddeld onderscheidend vermogen. Daarnaast stelt opposant dat het aandachtsniveau van het publiek normaal is.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder voert aan dat de merken geen enkele visuele overeenstemming vertonen en dat het bestreden merk figuratieve elementen bevat.

16. Volgens verweerder zijn de merken begripsmatig verschillend en is de begripsmatige inhoud van de merken niet voor de hand liggend. Verweerder betoogt hierbij dat het gaat om fantasiewoorden. Daarnaast stelt verweerder dat het woord 'MICASA' Spaans is voor 'Mijn Huis'.

17. Tot slot merkt verweerder op dat de waren van het bestreden merk bestemd zijn voor de Benelux markt.

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: [...] b. 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, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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 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).

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. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau eerst overgaan tot de vergelijking met het ingeroepen woordmerk. De te vergelijken merken zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MIKASA	

25. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

26. Het eerste ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, MIKASA. Het bestreden merk is een gecombineerde woord-/beeldmerk dat bestaat uit een donkergrijs vierkant met in het midden een woord van zes witte letters, MICASA. Boven dit wordelement bevindt zich een abstracte afbeelding die uit een aantal lijnen bestaat, waarbij het geheel doet denken aan een huis of gebouw.

27. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het figuratieve element van het bestreden merk door het publiek zal worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar het wordelement MICASA, gezien de prominente weergave in het geheel.

28. Het ingeroepen merk, MIKASA, verschilt slechts één letter met het wordelement van het bestreden merk, MICASA. Dit verschil, te weten de letter K en C, bevindt zich in het midden van de merken. De merken zijn aan het begin en aan het eind hetzelfde.

29. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken in hun totaalindruk visueel overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

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

31. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen, "MI-KA-SA". Het bestreden merk bestaat eveneens uit één woord van drie lettergrepen, "MI-CA-SA". Het Bureau is van oordeel dat

het publiek in het onderhavige geval de letters K en C op identieke wijze zal uitspreken en dat dat ervoor zorgt dat de uitspraak van beide merken identiek is.

32. De merken zijn derhalve op auditief vlak gelijk.

Begripsmatige vergelijking

33. Opposant stelt dat 'mikasa' kan worden opgevat als Spaans voor 'mijn huis', maar daarbij betoogt hij ook dat het publiek in de Benelux niet bekend is met deze betekenis (zie alinea 11). Volgens verweerder zijn beide merken fantasiewoorden en verwijst 'micasa' naar 'mijn huis' (zie alinea 16).

34. Partijen zijn het er derhalve over eens dat een deel van het publiek niet bekend is met de betekenis van de aanduiding 'mi casa', dan wel dat het publiek de merken zal opvatten als fantasiewoord. Ook naar het oordeel van het Bureau zal het publiek de wordelementen van de merken, in hun geheel bezien, opvatten als fantasiewoord.

35. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

36. De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief gelijk. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

37. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

38. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk en de waren 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.

39. Opposant vergelijkt in zijn argumenten de bestreden waren enkel met een deel van de waren in klasse 20 en 21 van de ingeroepen merken (zie alinea 12). Ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing zal het Bureau enkel die waren opnemen in onderstaande vergelijking.

40. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 20 Meubelen, spiegels, lijsten; Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; Spiegels en lijsten; Opslag-/opberginrichtingen voor gebruik in kasten; Spiegels; Legplanken; Lijsten.	Kl 20 Meubels, spiegels, lijsten; barkrukken, broodkasten, bussenplateaus, bussenrekken, kapstokken, kashangers, keukenkasten, krukken, medicijnkasten, stoelen, tafels, trappen, trapkrukjes, spiegelcombinaties, garderobehangers (niet van metaal); handdoekrekjes(zijnde stangen), niet van metaal; Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn,

	been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde produkten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; Kammen en sponzen; Borstels (uitgezonderd penselen); Materialen voor de borstelfabricage; Reinigingsmateriaal; Staalwol; Ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); Glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 21 Droogrekken, rekjes, wasknijperbakjes, dassenhangers, binnenemmers, kammenbakjes, keukenrolhouders, luciferautomaten, broodtrommels, closethouders, closetborstels, closetrollenautomaten, gieters, mouwplankjes, strijkplankovertrekken, pedaalemmers; peper- en zoutstellen; raamwissers en raamwassers; rolveggers, roomkloppers voor zover in deze warenklasse begrepen, stofblikken, strijktafels, vloerwassers voor zover in deze warenklasse begrepen, vloerblikken; keukenraspen; keukengerei en draagbaar vaatwerk voor huis- en keukengebruik (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen, borstelwerk (uitgezonderd penselen); materiaal voor de borstelfabricage; reinigingsinstrumenten en -materiaal; staalwol; glaswerk, porselein en aardewerk voor zover in deze warenklasse begrepen; bussenrekken, ontbijtkoektrommels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

41. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Verweerder gaat in het geheel niet in op de vergelijking van de waren. De overeenstemming tussen de waren van het ingeroepen merk en de waren waarvoor het bestreden merk is aangevraagd is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

A.2. Globale beoordeling

42. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

43. 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 aanschaf van meubelen en andere duurzame producten is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Dergelijke producten dienen aan bepaalde eisen te voldoen, het meubilair dient bijvoorbeeld bij de

inrichting te passen. Deze waren zijn doorgaans niet goedkoop, zodat het aandachtsniveau voor deze waren hoger dan normaal zal zijn. Voor de overige waren mag het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek normaal worden geacht.

44. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

45. 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 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).

46. Ook is van belang dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide merken niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de merken.

47. De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief gelijk. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren is in confesso. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs in geval van waren waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, 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

48. Met het feitelijk gebruik van het betwiste merk, namelijk dat de waren enkel bestemd zijn voor de Benelux markt (zie alinea 17) kan geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerken en de beschermingsomvang strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied van de Europese Unie.

C. Conclusie

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

50. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen oudere woordmerk, wordt aan een beoordeling op basis van het ingeroepen oudere woord-/beeldmerk niet meer toegekomen.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2017043 wordt toegewezen.

52. De Benelux aanvraag met nummer 1440426 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 mei 2022



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier