



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000433
van 27 juni 2024

Verzoeker: **Duravit AG**
Wederstrasse 36
78132 Hornberg
Duitsland

Gemachtigde: **V.O**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **Sharwin Jagmohansingh**
Tureluurlaan 67
2496 NN Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt BV**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1449272**

DURANI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 april 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), op basis van de volgende gronden:

- Het betwiste merk komt in rangorde na het ingeroepen oudere merk en er is sprake van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE) (hierna: ingeroepen grond 1); en
- Het betwiste merk komt in rangorde na het ingeroepen oudere bekende merk en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(3)(a) BVIE) (hierna: ingeroepen grond 2).

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 612592 met aanduiding van de Benelux en de Europese Unie van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 3 augustus 1993 voor de Benelux en op 14 september 2017 voor de Europese Unie en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 11, 20 en 21 (hierna: ingeroepen merk 1);

- Internationale inschrijving 612591 met aanduiding van de Benelux en de Europese Unie van het woordmerk DURAVIT, ingediend op 3 augustus 1993 voor de Benelux en op 14 september 2017 voor de Europese Unie en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 11, 20 en 21 (hierna: ingeroepen merk 2);
- Europese inschrijving 18409051 van het woordmerk Duravit No. 1, ingediend op 25 februari 2021 en ingeschreven op 10 juni 2021 voor waren in de klassen 11 en 20 (hierna: ingeroepen merk 3).

3. Volgens de registers is de verzoeker daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 1449272 van het woordmerk DURANI, ingediend op 31 augustus 2021 en ingeschreven op 18 maart 2022 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 15, 20, 21 en 35.

5. De vordering is aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken. In zijn argumenten heeft verzoeker de draagwijdte van de nietigverklaring beperkt en alleen nog gericht tegen waren en diensten in de klassen 20, 21 en 35 van het betwiste merk.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft verzoeker argumenten

ingediend en heeft verweerder verzocht om gebruiksbewijzen met betrekking tot ingeroepen merken 1 en 2. Verzoeker heeft daarop aangegeven de vordering te willen beperken tot de ingeroepen merken 1 en 2 voor zover aangeduid voor de Europese Unie, en ingeroepen merk 3, die alle niet gebruiksplichtig zijn, zodat geen gebruiksbewijzen hoeven te worden ingediend. Vervolgens heeft verweerder 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 26 januari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker geeft aan dat Duravit AG in 1817 werd opgericht en een internationaal bedrijf betreft in de sanitairbranche. De vele jaren van gebruik en investeringen in deze branche hebben geleid tot publieke erkenning en herkenning van het merk DURAVIT bij het relevante publiek. Verzoeker dient informatie in over de commerciële activiteiten en bewijzen met betrekking tot het versterkte onderscheidend vermogen van het merk, waaronder gewonnen prijzen, brochures en informatie over de achtergrond van verzoeker.

9. Volgens verzoeker bezit het teken DURAVIT een groot intrinsiek onderscheidend vermogen voor alle waren. Het heeft immers geen (beschrijvende) betekenis met betrekking tot deze waren, zodat de verbeeldingskracht van het merk groot is. Het onderscheidend vermogen is daarnaast toegenomen door jaren intensief gebruik van de ingeroepen merken.

10. In de ingeroepen merken zal de aandacht van de consument vooral worden gevestigd op het woordelement DURAVIT. DURAVIT en DURANI bestaan beide uit drie lettergrepen, waarvan de eerste twee lettergrepen en vier letters, DU-RA, identiek zijn. Het enige verschil is de laatste lettergreep, maar door de identieke letter I draagt dit bij tot de visuele gelijkenis. Op basis van het voorgaande kan dus alleen maar geconcludeerd worden dat de tekens visueel sterk op elkaar lijken. Ook fonetisch stemmen de tekens gelet op het voorgaande in hoge mate overeen.

11. Nu zowel DURAVIT als DURANI geen specifieke betekenis hebben in de Benelux is een conceptuele vergelijking niet aan de orde.

12. De waren van verweerder in klasse 20 zijn identiek of stemmen in hoge mate overeen met de waren van de ingeroepen merken. De waren hebben dezelfde aard en hetzelfde doel, namelijk meubelen voor de badkamer. Ze worden ook via dezelfde verkoop- en distributiekkanalen geleverd. Ook de waren in klasse 21 van verweerder zijn alle identiek aan en vergelijkbaar met de door verzoeker aangevoerde waren. De waren betreffen alle producten voor huishoudelijke doeleinden, accessoires in verband met hygiëne, cosmetica en reiniging voor gebruik in onder meer de badkamer. De waren hebben een identieke aard, doelstelling en bestemming. Het is evident dat de verkoop- en handelskanalen van de betrokken waren eveneens identiek zijn. De door verweerder in klasse 35 ingeschreven diensten zijn ook in wezen identiek aan en soortgelijk met de door verzoeker aangevoerde waren. Uit vaste rechtspraak volgt dat detailhandeldiensten met betrekking tot de verkoop van specifieke waren soortgelijk zijn aan deze specifieke waren.

13. Op basis van alle hiervoor genoemde factoren kan het publiek gemakkelijk aannemen dat de bedoelde waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus verwarringsgevaar bestaat.

14. Verzoeker verzoekt het Bureau derhalve om het betwiste merk door te halen met verwijzing van verweerder in de kosten.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder merkt op dat het feit dat letters tussen de merken overeenkomen niet automatisch betekent dat de merken overeenstemmend zijn; andere bijkomende elementen kunnen de tekens immers effectief onderscheiden. Voor wat betreft het eerste ingeroepen merk springt met name het figuratieve element in het oog en voor wat betreft het derde ingeroepen merk de toegevoegde woorden No. 1. De tekens verschillen in de wordelementen VIT tegenover NI. In visueel opzicht zijn de tekens verschillend.

16. De woorden DURANI en DURAVIT (NUMMER ÉÉN) hebben op auditief vlak geen enkele overeenstemming, elk van de woorden heeft een andere uitspraak. Bovendien ligt de nadruk van de ingeroepen merken en het betwiste merk op de verschillend uitgesproken lettergrepen RA respectievelijk VIT (NUM en ÉÉN). In fonetisch opzicht is er geen sprake van overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk.

17. Geen van de woorden heeft een betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

18. De waren en diensten in klassen 20, 21 en 35 zijn niet soortgelijk aan die van de ingeroepen merken. De waren en diensten hebben niet dezelfde aard, hetzelfde doel of dezelfde methodes van gebruik. Bovendien hebben ze verschillende fabrikanten en distributiekanaalen. Ook zijn ze noch complementair, noch in competitie.

19. Verweerder wijst er verder op dat het teken DURA vaak wordt gebruikt voor meubelen en huishoudelijke artikelen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de betekenis van het woord, dat immers verwijst naar de hardheid, stevigheid en robuustheid van de producten. Aangezien de lettercombinatie DURA reeds veelvuldig wordt gebruikt voor meubelen en huishoudelijke producten, is verweerder van mening dat de onderscheidende kracht daarvan beperkt is. Gezien de beperkte onderscheidende kracht van het element DURA zullen de verschillen tussen de merken duidelijk de aandacht trekken. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

20. Verweerder licht vervolgens toe dat niet aan de voorwaarden van artikel 2.2ter lid 3 sub a BVIE wordt voldaan. Verzoeker heeft geen bewijs geleverd dat de merken bekend zijn. Het relevante territorium is de Benelux. Dat verzoeker buiten de Benelux actief is, is niet relevant. Verweerder gaat vervolgens in op de ingediende stukken. Nu de ingeroepen rechten noch bekend zijn, noch overeenstemmen met het betwiste merk is ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan de ingeroepen merken niet aan de orde. Bovendien heeft verweerder een geldige reden voor het gebruik van het betwiste merk. DURANI is een door verweerder zelf verzonden woord dat geen enkele relatie heeft met DURAVIT.

21. Gelet op al het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de vordering tot nietigverklaring geheel af te wijzen en het betwiste merk ingeschreven te houden voor alle waren en diensten met verwijzing van verzoeker in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Omvang van de procedure

22. Verzoeker heeft zijn vordering bij indiening gebaseerd op 2 gronden (zie hiervoor onder 1). Bij het indienen van zijn argumenten heeft verzoeker zich beperkt tot een toelichting op de ingeroepen grond 1 (verwarringsgevaar). Het Bureau zal daarom ingeroepen grond 2 niet beoordelen.

A.2 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard 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.”*¹

25. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de merken

27. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

28. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

29. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merken:	Betwiste merk:
<p><u>Ingeroepen merk 1:</u></p> 	
<p><u>Ingeroepen merk 2:</u></p> <p>DURAVIT</p>	DURANI
<p><u>Ingeroepen merk 3:</u></p> <p>DURAVIT No. 1</p>	

Visuele vergelijking

31. Ingeroepen merk 1 betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het wordelement DURAVIT weergegeven in gestileerde zwarte letters. Voor dit wordelement staat een grafisch element. Ingeroepen merk 2 betreft een woordmerk en bestaat uit één woord van zeven letters: DURAVIT. Ingeroepen merk 3 betreft een woordmerk bestaande uit het wordelement DURAVIT gevolgd door No. 1.

32. Het betwiste merk is een woordmerk en bestaat uit één woord van zes letters: DURANI.

33. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁷ Hoewel in ingeroepen merk 1 de figuratieve elementen niet aan de aandacht van de consument zullen ontsnappen, zal de aandacht van de consument naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar het wordelement DURAVIT.

34. Ook in ingeroepen merk 3 is het wordelement DURAVIT dominant. In beginsel zal de consument namelijk meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.⁸

35. De eerste vier letters van het eerste wordelement in de ingeroepen merken, DURA, komen volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste merk. Op dit eerste deel ligt in alle tekens ook de nadruk. De uitgangen VIT en NI zijn echter verschillend. Ingeroepen merk 1 bevat daarnaast anders dan het betwiste merk nog figuratieve elementen en ingeroepen merk 3 de toevoeging No. 1 achter het wordelement DURAVIT.

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat ingeroepen merk 2 en het betwiste merk in sterke mate overeenstemmen. Ingeroepen merken 1 en 3 stemmen overeen met het betwiste merk.

Auditieve vergelijking

37. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.⁹

38. Ingeroepen merken 1 en 2 bestaan uit drie lettergrepen: DU-RA-VIT. Het betwiste merk bestaat ook uit drie lettergrepen DU-RA-NI. De uitspraak van deze merken komt qua lengte en ritme in sterke mate overeen. Daarnaast worden de eerste twee lettergrepen, waarop auditief de nadruk ligt, identiek uitgesproken. De laatste lettergrepen VIT en NI zijn verschillend, maar delen wel beide de I klank.

39. Ingeroepen merk 3 bestaat uit zes lettergrepen: DU-RA-VIT NUM-MER 1. Het betwiste merk bestaat uit drie lettergrepen DU-RA-NI. Deze merken komen qua lengte en ritme in enige mate overeen. De eerste twee lettergrepen, waarop auditief de nadruk ligt, worden identiek uitgesproken. De uitgangen van de merken zijn echter verschillend.

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken 1 en 2 en het betwiste merk auditief in sterke mate overeenstemmen en ingeroepen merk 3 en het betwiste merk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

41. De merken hebben, zoals ook beide partijen aannemen (zie hiervoor onder de punten 11 en 17), geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde.

Conclusie

42. De merken zijn visueel en auditief (in sterke mate) overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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.¹⁰

44. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

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

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Klasse 6 Metal fittings for furniture and sanitary installations; metal wall hooks.</p> <p><i>Klasse 6 Metalen beslag voor meubilair en sanitair; metalen muurhaken.</i></p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Klasse 11 Lighting apparatus; sanitary installations such as wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets, toilets (water-closets), toilet seats, urinals, bath tubs, taps and fittings for regulating water apparatus and sanitary installations: metal and non-metal washtub and bathtub handles.</p> <p><i>Klasse 11 Verlichtingstoestellen; sanitaire installaties zoals wastafels en handwasbakken, bidets, toiletten (waterclosets), toiletbrillen, urinoirs, badkuipen, kranen en armaturen voor het regelen van watertoestellen en sanitaire installaties: metalen en niet-metalen handgrepen voor wastafels en badkuipen.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u> Klasse 11 Sanitaire apparaten en installaties; Sanitaire installaties; Gootstenen; Toiletten; Bidets; Urinoirs; Badkuipen; Douchebakken; Douchecabines; Kranen; Kranen voor wastafels; Closetpotten; Toiletbrillen; (Toilet) Stortbakken; Stortbakken [voor toiletten]; Installaties voor toiletruimtes; Hygiënische hoezen voor wc-brillen.</p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Klasse 20 Non-metal fittings for furniture and sanitary installations, non-metal wall hooks, furniture, cabinets for wash-hand basins and hand-washing equipment, mirrors, wardrobes with mirrors, frames; products made of wood or wood substitutes, namely, curtain rods, art objects, ornamental objects; plastic goods, namely furniture, window and door fittings.</p>	<p>Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten; badkameraccessoires in de vorm van meubelen; meubelen van plastic voor de badkamer; schoenrekken; containers, niet van metaal, voor opslag of transport; onbewerkt of halfbewerkt been, hoorn, balein of parelmoer; schelpen; meerschuur; barnsteen; onderdelen van voornoemde waren.</p>

<p><i>Klasse 20 Beslag voor meubelen en sanitair, niet van metaal, wandhaken, meubelen, kasten voor wastafels en handwasbakken, spiegels, kasten met spiegels, lijsten; producten van hout of houtvervangers, namelijk gordijnroedes, kunstvoorwerpen, siervoorwerpen; producten van kunststof, namelijk meubelen, raam- en deurbeslag.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u> Klasse 20 Badkamermeubilair; Spiegels; Badkamerspiegels; Wastafels [meubilair]; Spiegelkasten; Wandhaken, niet van metaal; Kunstvoorwerpen van plastic; Kunstwerken vervaardigd uit hout; Plastic deuren voor meubelen; Garnituren, niet van metaal, voor kasten; Raambeslag, niet van metaal; Beslag, niet van metaal, voor meubelen; Scharnieren, niet van metaal; Scharnieren, niet van metaal met veerwerking; Rekken zijnde meubelen, niet van metaal; Vaste apparaten voor de afgifte van handdoeken.</p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Klasse 21 Glass-holders, soap holders, towel racks, paper dispensers, toilet-bowl brushes and holders.</p> <p><i>Klasse 21 Glazenhouders, zeephouders, handdoekrekken, papierdispensers, toiletborstelgarnituren en -houders.</i></p>	<p>Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; handdoekrekken; rekjes voor douchegels; opzetstukken voor elektrische tandenborstels; tandenborstelhouders; houders voor middelen voor reiniging van het lichaam; houders voor cosmetische middelen; keuken- en tafelgerei, behalve vorken, messen en lepels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; onbewerkt of halfbewerkt glas, uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden; glas-, porselein- en aardewerk; onderdelen van voornoemde waren; wierookbranders (huishoudelijk); speciaal aangepaste hoezen, tassen, koffers en etuis voor voornoemde waren.</p>
	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten met betrekking tot bedrijfszaken; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten;</p>

	publiciteit; diensten op het gebied van bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; commercieel-zakelijke bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 9, 14, 15, 20 en 21 genoemde waren en onderdelen van voornoemde waren en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, met inbegrip van internet.
<i>NB. De waren- en dienstenlijst van ingeroepen merken 1 en 2 is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd met het oog op de leesbaarheid van deze beslissing.</i>	

Klasse 20

46. De waren "*Meubelen, spiegels, lijsten; badkameraccessoires in de vorm van meubelen; meubelen van plastic voor de badkamer; schoenrekken; onderdelen van voornoemde waren*" in klasse 20 van het betwiste merk zijn identiek, dan wel overeenstemmend met de waren "*Beslag voor meubelen en sanitair, niet van metaal, wandhaken, meubelen, kasten voor wastafels en handwasbakken, spiegels, kasten met spiegels, lijsten*" waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven in klasse 20 en de waren "*Badkamermeubilair; Spiegels; Badkamerspiegels; Wastafels [meubilair]; Spiegelkasten*" waarvoor ingeroepen merk 3 is ingeschreven in klasse 20. De aard en het doel van deze waren is overeenstemmend, te weten meubelen en accessoires, al dan niet bestemd voor de badkamer. Ook de verkoop- en distributiekanaalen komen overeen. Het publiek zou dan ook kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren.

47. De waren "*containers, niet van metaal, voor opslag of transport; onbewerkt of halfbewerkt been, hoorn, balein of parelmoer; schelpen; meerschium; barnsteen; onderdelen van voornoemde waren*" in klasse 20 van het betwiste merk zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Verzoeker heeft ook niet toegelicht waarom deze waren overeenstemmend zouden zijn.

Klasse 21

48. De waren "Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; handdoekrekken; rekjes voor douchegels; tandenborstelhouders; houders voor middelen voor reiniging van het lichaam; houders voor cosmetische middelen; keuken- en tafelgerei, behalve vorken, messen en lepels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); onbewerkt of halfbewerkt glas, uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden; glas-, porselein- en aardewerk; onderdelen van voornoemde waren; wierookbranders (huishoudelijk); speciaal aangepaste hoezen, tassen, koffers en etuis voor voornoemde waren" zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de waren "Glazenhouders, zeephouders, handdoekrekken, papierdispensers, toiletborstelgarnituren en -houders" waarvoor ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven in klasse 21. De aard en het doel van deze waren is overeenstemmend, te weten accessoires/gerei bestemd voor huishoudelijke doeleinden (in de badkamer of keuken). Ook de verkoop- en distributiekanaal komen overeen. Het publiek zou dan ook kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren.

49. De waren "Opzetstukken voor elektrische tandenborstels; materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal" in klasse 21 van het betwiste merk zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Verzoeker heeft ook niet toegelicht waarom deze waren overeenstemmend zouden zijn.

Klasse 35

50. De diensten in klasse 35 van het betwiste merk zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Van complementariteit in die zin dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat het publiek zou kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren en diensten, is geen sprake.¹²

Conclusie

51. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, dan wel overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

52. Voor zover de vordering is gericht tegen de niet overeenstemmende waren en diensten in de klassen 20, 21 en 35 (zie hiervoor onder de punten 47, 49 en 50) kan de vordering niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten.

53. Voor wat betreft de identieke, dan wel overeenstemmende waren in de klassen 20 en 21 (zie hiervoor onder de punten 46 en 48) gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

A.3 Globale beoordeling

54. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende

¹² Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 30 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹³ In dit geval zijn de betrokken waren deels gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn. Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

55. 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.¹⁴ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken nu deze geen kenmerken van de betrokken waren beschrijven. Het Bureau laat in het midden of de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben verkregen, zoals door verzoeker is gesteld en onderbouwd (zie hiervoor onder punten 8, 9 en 20), nu dit geen invloed heeft op de uitkomst van deze procedure.

56. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de betrokken 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 tekens, en omgekeerd.¹⁵

57. In dit geval is er sprake van (een sterke mate van) visuele en auditieve overeenstemming tussen de betrokken merken. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en de identiek, dan wel overeenstemmend geachte waren waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

58. Verweerder heeft nog aangevoerd dat DURA vaak wordt gebruikt voor meubelen en huishoudelijke artikelen en dat de onderscheidende kracht van dit element daarom beperkt is (zie hiervoor onder punt 19). Zoals hiervoor reeds overwogen, hebben de ingeroepen merken naar het oordeel van het Bureau echter een normaal onderscheidend vermogen (zie hiervoor onder punt 55). Voor zover verweerder beoogt aan te voeren dat door het vele gebruik van het element DURA het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere merken en de in

¹³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

deze procedure ingeroepen merken, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.¹⁶ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

B. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van een deel van de betrokken waren. Voor wat betreft de niet overeenstemmend geachte waren en diensten, dient het verzoek tot doorhaling echter te worden afgewezen.

IV. BESLUIT

60. De vordering tot doorhaling met nummer 3000433 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux inschrijving 1449272 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 20: *Meubelen, spiegels, lijsten; badkameraccessoires in de vorm van meubelen; meubelen van plastic voor de badkamer; schoenrekken; onderdelen van voornoemde waren;*
- Klasse 21: *Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; handdoekrekken; rekjes voor douchegels; tandenborstelhouders; houders voor middelen voor reiniging van het lichaam; houders voor cosmetische middelen; keuken- en tafelgerei, behalve vorken, messen en lepels; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); onbewerkt of halfbewerkt glas, uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden; glas-, porselein- en aardewerk; onderdelen van voornoemde waren; wierookbranders (huishoudelijk); speciaal aangepaste hoezen, tassen, koffers en etuis voor voornoemde waren.*

62. Benelux inschrijving 1449272 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten omdat de vordering daar niet tegen was gericht of omdat is geoordeeld dat deze niet overeenstemmend zijn:

- Klasse 9: *alle waren;*
- Klasse 14: *alle waren;*
- Klasse 15: *alle waren;*
- Klasse 20: *Containers, niet van metaal, voor opslag of transport; onbewerkt of halfbewerkt been, hoorn, balein of parelmoer; schelpen; meerschuur; barnsteen; onderdelen van voornoemde waren;*
- Klasse 21: *Opzetstukken voor elektrische tandenborstels; materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal;*
- Klasse 35: *alle diensten.*

¹⁶ Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

63. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 27 juni 2024



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet