



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 20005735**  
**van 8 mei 2012**

**Opposant:** **Baker, Knapp & Tubbs, Inc.,**  
**North Carolina corporation**  
Merchandise Mart  
Chicago - Staat Illinois  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **EEMAN & Partners Advocatenkantoor**  
Terkamerenlaan 33 bus 8  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 355807**  
  
BAKER  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Holdingsmij. Bakker Hillegom B.V.**  
Meer en Duin 1-5  
2163 HA Lisse  
Nederland

**Gemachtigde:** **Keesom & Hendriks N.V.**  
Postbus 85533  
2508 CE 's-Gravenhage  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1208915**  
  
BAKKER

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

1. Op 30 augustus 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BAKKER voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 en 44. Het depot is onder nummer 1208915 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2010.
2. Op 29 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 355807 van het woordmerk BAKER ingediend op 7 december 1978 voor waren in klasse 20.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 20 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 november 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 maart 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 11 maart 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 1 april 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 april 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 4 juni 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
11. Op 14 april 2011 heeft verweerder aanvullende argumenten ingediend. Deze zijn niet aan opposant toegezonden, aangezien deze ingevolge regel 1.17 Uitvoeringsreglement (hierna "UR") te laat werden ingediend. Op 16 mei 2011 werd dit aan beide partijen medegedeeld.

12. Op 3 juni 2011 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 17 juni 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen in te dienen met een termijn tot en met 17 augustus 2011. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 7 juli 2011 door opposant ingediend. Een deel van de ingediende bewijzen was echter niet identiek. Op 8 juli 2011 werd verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen binnen de eerder gestelde termijn van 17 augustus 2011. Opposant heeft het tweede identieke exemplaar ingediend op 18 juli 2011. De identieke bewijzen van gebruik werden op 19 juli 2011 aan verweerder toegezonden.

13. Op 17 augustus 2011 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 24 augustus 2011.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

17. Opposant licht toe dat het bedrijf in 1902 werd opgericht en dat de meubelen van opposant vandaag de dag wereldwijd in 53 verschillende landen verkocht worden. Het merk Baker wordt sinds jaren onder meer in de Benelux gebruikt. Opposant dient ter ondersteuning van deze stelling stukken in. Opposant licht toe dat hij, alvorens oppositie in te dienen, op 22 oktober 2010 een ingebrekestelling aan verweerder heeft gezonden, hier werd echter niet op gereageerd.

18. Aangezien de oppositie slechts gericht is tegen klasse 20, zijn de waren identiek dan wel uiterst gelijkaardig volgens opposant, hij verwijst hierbij naar enkele uitspraken van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne markt (hierna: "BHIM").

19. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het feit dat BAK(K)ER een familienaam, dan wel een handelsnaam zou zijn niet terzake doet bij het beoordelen van de gelijkenis tussen de merken. Een familienaam is volgens opposant echter in principe wel een sterk merk.

20. Beide woorden zijn grotendeels identiek, ze verschillen slechts één letter, namelijk de letter K in het midden van de woorden. Op visueel vlak zijn merk en teken dan ook zeer sterk gelijkend en op auditief vlak zijn merk en teken identiek of minstens zeer soortgelijk volgens opposant. Opposant verwijst naar eerdere uitspraken van het BHIM in opposities waarbij er één letter verschil tussen de tekens bestond. Opposant licht toe dat een bakker iemand is die zijn beroep maakt van het bakken en

verkopen van brood en banket en dergelijke. Baker is het Engelse woord voor bakker, merk en teken zullen volgens opposant derhalve ongetwijfeld dezelfde idee oproepen. De woorden hebben in relatie tot meubelen echter geen betekenis en moeten dan ook als normaal onderscheidend worden beschouwd volgens opposant. Met betrekking tot vertalingen van merken verwijst opposant naar artikel 2.20, lid 4 BVIE.

21. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dat meubels, spiegels en fotokaders koopt is normaal volgens opposant.

22. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden depot te weigeren.

23. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

#### **B. Argumenten verweerder**

24. Verweerder voert aan dat de e-mails om de zaak te schikken nooit ontvangen werden, maar dat hij tot overleg bereid is.

25. Verweerder licht voorts toe dat BAKKER een gevestigd merk is voor een postorderbedrijf, met een grote bekendheid voor met name producten voor in de tuin. Inmiddels is het assortiment echter heel ruim, aldus verweerder. Bovendien is het merk al enkele jaren gedeponneerd en bestaan partijen duidelijk al jaren naast elkaar zonder dat van bezwaren gebleken is. Verweerder verwijst naar eerdere registraties om deze stelling te ondersteunen.

26. Volgens verweerder gaat opposant er bij de vergelijking van de waren vanuit dat deze soortgelijk zijn als ze in dezelfde klasse zijn ondergebracht. Verweerder deelt deze mening niet en stelt zich de vraag waarom parelmoer soortgelijk zou zijn aan een tafel of een stoel. De soortgelijkheid ontbreekt volgens verweerder te enen male.

27. Verweerder geeft toe dat opposant in de aangehaalde uitspraken van het BHIM een leuk voorbeeld heeft gevonden in de zaak BARON en BARRON. Echter, deze tekens hebben een schier identieke uitspraak volgens verweerder en mogelijk ook in sommige talen eenzelfde betekenis. De uitspraak van BAKKER en BAKER is echter verschillend. Op begripsmatig vlak is een bakker een manspersoon en een baker een vrouwspersoon. Het betreft weliswaar in beide gevallen beroepen, maar dan wel zeer verschillende beroepen, aldus verweerder. Bovendien is verweerder van mening dat degene die opmerkt dat BAKER een vertaling van BAKKER is zoveel oordeel des ondersheids bezit dat deze persoon niet snel in verwarring zal raken. Het gaat in beide gevallen om familienamen en verweerder is van mening dat men bij familienamen eraan gewend is om op kleine verschillen te letten, met name de handelsnaamjurisprudentie geeft hier tal van voorbeelden van. Baker is in de Benelux een hele bekende naam, verweerder somt een aantal voorbeelden op van bekende kantoren en personen met deze naam.

28. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat er van te voren een selectie toegepast moet worden en dat er niet tal van stukken ingediend moeten worden, die naar zeggen van verweerder met de beste wil van de wereld niet relevant kunnen zijn. Verweerder is van mening dat er geen normaal gebruik werd aangetoond. De folders hebben slechts een beperkte

bewijskracht, aangezien deze niets zeggen over tijd, plaats en omvang van het gebruik. Verweerder verwijst hierbij naar een uitspraak van het GEU in de zaak T-382/08, VOGUE van 18 januari 2011. Op geen enkele van de 670 facturen staat volgens verweerder het merk vermeld. Bovendien trekt verweerder in twijfel of er sprake is van facturen, volgens verweerder zouden het een soort bestelformulieren betreffen die gelijk hun eigen factuur vormen. Ook zijn niet alle stukken afkomstig van opposant. Volgens verweerder heeft opposant door de grote hoeveelheid materiaal en de daarin opgenomen irrelevante stukken twijfel gezaaid, waardoor hij de goede procesorde heeft geschonden.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

30. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 augustus 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 augustus 2005 tot 31 augustus 2010.

32. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### **Algemeen**

33. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

34. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

35. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

36. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Een tweetal foto's van meubilair waarop een plaatje met de naam BAKER in sierlijke schrijffletters is aangebracht en foto's van uitvergrotingen van dit naamplaatje;
2. Een uitdraai van de website waarop de distributeurs in de Benelux vermeld staan;
3. Een ongedateerde brochure over Baker Furniture, "The Jacques Garcia Collection"; hierin staat het meubel "Le Lion Bronze Stand", waarvan ook een factuur wordt bijgevoegd gedateerd 19 februari 2009;
4. Een ongedateerde brochure over Baker Furniture, "The Barbara Barry Collection"; hierin staat het meubel "OTTOMAN", waarvan ook een factuur wordt bijgevoegd gedateerd 27 december 2007;
5. Een ongedateerde brochure over Baker Furniture, "The Bill Sofield Collection"; hierin staat het meubel "PORTER OTTOMAN", waarvan ook een factuur wordt bijgevoegd gedateerd 30 november 2007;
6. Een ongedateerde brochure over Baker Furniture, "The Thomas Pheasant Collection"; hierin staat het meubel "TUFTED BACKCHAIR", waarvan ook een factuur wordt bijgevoegd gedateerd 29 augustus 2007;
7. Een groot aantal facturen gericht aan Belgische en Nederlandse distributeurs; op deze facturen staan eveneens meubelen die in de brochures vermeld staan;
8. Facturen aan Belgische distributeurs inzake publiciteitsmateriaal;
9. Een zestal catalogi over verschillende collecties van Baker.

37. Voor wat betreft het argument van verweerder dat sommige stukken niet afkomstig zouden zijn van opposant (zie overweging 28), merkt het Bureau op dat wanneer een opposant gebruik van het oudere merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik, hij impliciet stelt dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde (zie in die zin ook arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

38. Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode van 31 augustus 2005 tot 31 augustus 2010 aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zouden zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (arrest Vitafruit, reeds aangehaald). De gedateerde facturen vermelden immers meubelstukken die in de ongedateerde brochures te vinden zijn. Het bewijs van gebruik toont dan ook voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.

39. Het Bureau is het overigens niet met verweerder eens dat opposant dusdanig veel en irrelevant materiaal heeft ingediend dat er sprake is van een schending van de goede procesorde (zie overweging

28). Het materiaal is gestructureerd aangeboden en alle stukken vertonen een onderling verband, die het relevant hebben gemaakt om al deze stukken in te dienen.

## **A.2 Verwarringsgevaar**

40. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

41. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

42. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

43. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

44. 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.

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BAKER	BAKKER

*Visuele vergelijking*

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters, BAKER. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters, BAKKER.

47. Alle letters van het ingeroepen recht komen identiek en in dezelfde positie voor in het bestreden teken. Bovendien zal de aandacht van de consument veelal getrokken worden door het begin van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste drie en de laatste twee letters zijn identiek. Het enige verschil tussen merk en teken is gelegen in de toevoeging van de extra letter "k" in het bestreden teken.

48. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

49. Merk en teken kunnen ofwel in het Nederlands worden uitgesproken als BAA-KER of BAK-KER ofwel in het Engels als BEE-KER of BEK-KER, ofwel in het Frans als BA-KER of BAK-KER. In alle gevallen is er sprake van overeenstemming in meer of mindere mate, aangezien het begin en het einde identiek uitgesproken worden en het verschil zich in het midden bevindt. Ook bij de auditieve vergelijking gaat de aandacht veelal uit naar het begin van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald).

50. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van minstens een lichte mate van overeenstemming.

*Begripsmatige vergelijking*

51. Als merk en teken opgevat zouden worden als een familienaam, dan betreft het fantasiebenamingen zonder betekenis en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Indien het ingeroepen recht als het Engelse woord voor bakker wordt opgevat, dan zijn merk en teken sterk overeenstemmend. Het Bureau acht het weinig realistisch dat het in aanmerking komend publiek het teken op zal vatten als kraamverpleegster, mocht dat echter het geval zijn, dan is er begripsmatig een geringe overeenstemming, omdat merk en teken dan beide een beroep betreffen.

52. Het Bureau is van oordeel dat er op begripsmatig vlak sprake is van minstens een geringe mate van overeenstemming.

*Conclusie*

53. De totaalindruk van de tekens is op visueel vlak sterk overeenstemmend. Op auditief vlak zijn merk en teken minstens in lichte mate overeenstemmen en op begripsmatig vlak is er sprake van minstens geringe overeenstemming.



**Vergelijking van de waren en diensten**

54. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

55. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

56. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 20 Meubelen.	KI 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.

57. Meubelen komen *expressis verbis* in beide warenlijsten voor en zijn derhalve identiek. Spiegels en lijsten zijn, evenals de 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, sterk soortgelijk aan de meubelen van opposant. Het betreft immers allemaal producten die bestemd zijn voor de inrichting van een ruimte. Ze zijn dan ook complementair aan meubelen, deze worden ook gebruikt om een huis in te richten. Bovendien zijn de verkooppunten en de distributiekanaalen veelal dezelfde (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing Berretty, 2002150 van 6 november 2009).

**A.3 Globale beoordeling**

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

59. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De aanschaf van meubilair is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient

meubilair bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008).

61. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het niet beschrijvend is voor de aangeduide waren.

62. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderliggende samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

63. Verweerder licht toe het bestreden teken een gevestigd merk is voor een postorderbedrijf, met een grote bekendheid voor met name producten voor in de tuin. Inmiddels is het assortiment echter heel ruim, aldus verweerder. Bovendien is het merk al enkele jaren gedeponeerd en bestaan partijen duidelijk al jaren naast elkaar (zie overweging 25). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009). Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

65. Oppositie met nummer 2005735 wordt toegewezen.

66. Beneluxdepot 1208915 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 20 waartegen de oppositie zich richtte.

67. Beneluxdepot 1208915 wordt wel ingeschreven voor alle overige waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte.

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

Den Haag, 8 mei 2012

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman