



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006016

van 5 juli 2012

- Opposant:** **Koninklijke Auping B.V.**
Laan van Borgele 70
7415 DK Deventer
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachttlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** ROYAL (Benelux inschrijving 707305)

tegen
- Verweerder:** **Industrie en Handelmaatschappij Rivièra B.V.**
Nijverheidsweg 16
1271 EA Huizen
Nederland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** ROYAL DREAM (Benelux depot 1213111)

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

1. Op 4 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ROYAL DREAM voor waren in de klassen 20 en 24. Dit depot is onder nummer 1213111 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 november 2010.
2. Op 31 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 707305 van het woordmerk ROYAL, ingediend op 12 februari 2002 voor waren in de klassen 20 en 24.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 2 februari 2011.
8. Op 25 februari 2011 heeft Elzas Noordzij B.V. het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde van de verweerder. Het Bureau heeft deze aanstelling op 1 maart 2011 aan beide partijen bevestigd.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 april 2011. Het Bureau heeft op 12 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 27 mei 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 1 juni 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 24 juni 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 30 juni 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 30 augustus 2011.

12. Op 23 augustus 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 5 september 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 november 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 2 november 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau verweerder op 16 november 2011 verzocht een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 16 januari 2012.

14. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 23 november 2011 door verweerder ingediend en op 29 november 2011 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Opposant is van mening dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht.

19. Het element DREAM van het betwiste teken acht opposant beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken waren. Derhalve is het element ROYAL het dominerende bestanddeel van dit teken, en dat is identiek aan het ingeroepen recht. Opposant meent dan ook dat de tekens visueel en begripsmatig in hoge mate overeenstemmen en auditief vrijwel identiek zijn.

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

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

22. Verweerder merkt vooreerst op dat het ingeroepen recht bestaat uit een generieke term en verwijst in dit verband naar een aantal eerdere oppositiebeslissingen van het Bureau. Volgens verweerder heeft dit merk dan ook een zeer lage onderscheidingskracht en een uitermate lage beschermingsomvang.

23. Gelet op het voorgaande acht verweerder de visuele, auditieve en conceptuele verschillen tussen de tekens voldoende om elk verwarringsgevaar uit te sluiten en daarom laat hij een vergelijking van de betrokken waren achterwege.

24. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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 en van de waren

28. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ROYAL	ROYAL DREAM
Klasse 20 Meubelen, uitgezonderd badkamermeubelen; bedden, matrassen, kussens en dressboys; onderdelen en toebehoren voor voornoemde producten voor zover niet begrepen in	Klasse 20 Meubelen, matrassen, lattenbodems, boxsprings, hoofdkussens, slaapsystemen.

andere klassen.	
Klasse 24 Bedtextiel (linnen), dekens, lakens, dekbedden, spreien en donsdekens; weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.

29. 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).

30. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

31. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEU, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEU, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004).

32. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel-Puma en Lloyd, alle reeds geciteerd).

33. In het voorliggende geval bestaat het ingeroepen recht uit het beschrijvende en aanprijzende bijvoeglijke naamwoord ROYAL. Veeleer dan in zijn letterlijke betekenis ("koninklijk") zal dit woord door het Beneluxpubliek immers worden opgevat in de figuurlijke, namelijk "superieur, geweldig, volmaakt" (zie Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk en Frans-Nederlands, 3^{de} druk) of nog, in de woorden van de Antwerpse rechtbank, "een aanvoelen van luxe, pracht en kwaliteit" uitstralend (Rechtbank van Koophandel Antwerpen, A/07/08620, 22 april 2008). Aan dit woord komt dus geen merkenrechtelijke bescherming toe en aan het feit dat het identiek voorkomt in het betwiste teken kan geen doorslaggevend belang worden gehecht. Dit teken bevat immers nog een tweede, geheel verschillend element dat, hoewel mogelijk verwijzend naar de betrokken waren (men kan daar zalig in wegdromen), niet beschrijvend is.

Conclusie

34. Merk en teken hebben uitsluitend een beschrijvend element gemeenschappelijk. Gelet op het gebrek aan onderscheidend vermogen van dit element is het Bureau van oordeel dat, ondanks de hieruit

voortvloeiende punten van overeenstemming, er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Het in aanmerking komend publiek zal dit element immers niet als onderscheidingsteken opvatten en dus ook niet in verwarring kunnen raken omtrent de herkomst van de waren, ook al zouden deze identiek zijn.

B. Overige factoren

35. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij, zoals verweerder lijkt te verzoeken (supra, punt 24). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

36. Er is naar het oordeel van het Bureau geen verwarringsgevaar. Gelet op het hiervoor (punt 34) overwogene heeft het Bureau de vergelijking van de waren en de beoordeling van de gebruiksbewijzen om proceseconomische redenen achterwege gelaten. Deze zouden immers niet van invloed kunnen zijn op de uitkomst van deze beslissing (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

37. Oppositie 2006016 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1213111 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

39. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 juli 2012

Willy Neys

Diter Wuytens

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Paul Vink