



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006446

van 5 september 2012

Opposant: **MHK Marketing Handel Kooperation GmbH**
Im Gefierth 9a
63303 Dreieich
Duitsland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 659789**

DESIGNO

tegen

Verweerder: **Dutch Direct Initiatives VoF**
Zwaluwtong 24
1141 KR Monnickendam
Nederland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1221228**

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

1. Op 10 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 20 en 35. Het depot is onder nummer 1221228 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 april 2011.

2. Op 14 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 659789 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

DESIGNO, ingediend op 20 juli 1996 en ingeschreven voor waren in de klassen 20, 24 en 27.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 22 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 23 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 25 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 25 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 19 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 oktober 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.

11. Op 31 oktober 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 31 december 2011.
12. Op 29 december 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 januari 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 maart 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 15 februari 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 februari 2012.
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 meent dat de waren in klasse 20 van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren in klasse 20 van opposant. Voor wat betreft de diensten in klasse 35, meent opposant dat deze complementair zijn aan zijn waren in klasse 20, aangezien de diensten niet kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van de betreffende waren.
18. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens merkt opposant op, dat de eerste zeven letters van het betwiste teken identiek zijn aan de eerste zeven letters van het ingeroepen recht. Het eerste gedeelte bij verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, is bovendien over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt, zo stelt opposant.
19. In het betwiste teken kan het onderschrift "lounge&designmeubels" volgens opposant buiten beschouwing worden gelaten in de visuele beoordeling van de tekens, aangezien het beschrijvend is. Opposant meent dat ook het cijfer 24 van ondergeschikte orde is in het teken als geheel, gezien zijn positionering helemaal achteraan het teken.
20. De gemiddelde consument zal de letter "n" midden in het betwiste teken over het hoofd zien, aldus opposant, en het geheel lezen als DESIGNOLINE. Het wordelement DESIGNO is immers dominant. Hierdoor zal de consument volgens opposant denken dat er sprake is van een nieuw productgamma van het merk DESIGNO.

21. Al met al meent opposant dat de verschillen op visueel vlak tussen de tekens onvoldoende zijn om de overeenkomsten teniet te doen. Hij concludeert dat er sprake is van een sterke visuele gelijkheid tussen beide tekens.

22. Het eerste woord DESIGNO zal volgens opposant op identieke wijze worden uitgesproken. Aangezien ook bij de auditieve vergelijking het eerste deel van het teken van groot belang is, meent opposant dat de tekens op auditief vlak in hoge mate overeenstemmen.

23. Op begripsmatig vlak stelt opposant dat het ingeroepen recht geen specifieke betekenis heeft. Dit element, DESIGNO, heeft het betwiste teken gemeenschappelijk met het ingeroepen recht, waardoor opposant concludeert dat er conceptuele overeenstemming bestaat tussen de merken.

24. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens, en verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, het betwiste teken niet in te schrijven en deponent in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

25. Verweerder stelt in de eerste plaats dat de gebruiksbewijzen niet voldoende aantonen dat opposant het ingeroepen recht in de relevante periode normaal heeft gebruikt. Een deel van de stukken is, zo stelt verweerder, niet gedateerd; in sommige stukken wordt het ingeroepen recht niet genoemd en andere stukken zeggen weer niks over het al dan niet gebruik van het teken. Aangezien opposant volgens verweerder niet heeft kunnen aantonen dat hij in de vijf jaren voorafgaand aan de publicatie van het depot, een serieuze afzet heeft proberen te vinden of te behouden voor de waren waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd, meent verweerder dat de grondslag aan de oppositie is komen te vervallen.

26. Voor het geval het Bureau toch zou menen dat er wel sprake is van normaal gebruik, voert verweerder de volgende argumenten aan.

27. Verweerder merkt op dat het betwiste teken is opgebouwd uit een aantal beschrijvende dominante elementen, DESIGN, ONLINE en 24, met een beschrijvend onderschrift. Deze drie elementen zijn volgens verweerder voor het publiek als afzonderlijke elementen herkenbaar, de betekenis ervan zal door dit publiek worden begrepen en de verschillende elementen zullen ook als zodanig worden uitgesproken. In tegenstelling tot wat opposant aanvoert, meent verweerder dat het cijfer 24 niet als ondergeschikt kan worden beschouwd, gezien zijn opvallend paarse achtergrond en de herkenbare verwijzing naar een website die 24 uur per dag kan worden bekeken en waarop 24 uur per dag kan worden besteld.

28. Ondanks het feit dat de eerste 7 letters van merk en teken identiek zijn, meent verweerder dat het betwiste teken, zoals gezegd, zal worden ontleed in drie afzonderlijke woorden, waardoor het relevante publiek hierin niet het woord DESIGNO zal herkennen en ook de letter "n" niet over het hoofd zal zien.

29. Aangezien het ingeroepen recht op conceptueel vlak geen betekenis heeft, meent verweerder dat een vergelijking op dit vlak buiten beschouwing kan worden gelaten.

30. Al met al meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming van de totaalindruk van merk en teken. Hij verzoekt daarom de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

31. 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.

32. 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."

33. 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

34. 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).

35. 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).

36. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit 7 letters, DESIGNO, geschreven in eenvoudige zwarte hoofdletters. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden DESIGN en ONLINE, het cijfer 24 en een onderschrift: "lounge en designmeubels". Het woord DESIGN is vetgedrukt, in tegenstelling tot de overige woorelementen. Het cijfer is in witte letters geplaatst op vier paarse rechthoeken, ieder cijfer op twee ervan. Deze vier paarse rechthoeken doen denken aan een vroeger gebruikt systeem van bordjes (bijvoorbeeld op stations of luchthavens), die bij het omdraaien ervan een ander cijfer zichtbaar kunnen maken, de zogenaamde "omklapborden", "ratelborden" of "lamelborden".

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woorelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

40. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal en zal, naar het oordeel van het Bureau, ondanks het voorkomen van de lettercombinatie "DESIGN", niet opgesplitst worden in het bestanddeel "design" gevolgd door een losse letter "o", maar gezien worden als één geheel. Het ingeroepen recht betreft dan ook een fantasieaanduiding.

41. Het betwiste teken zal daarentegen, zoals ook verweerder aangeeft (zie punt 27), wel door het publiek worden opgesplitst, zowel qua betekenis als in uitspraak, namelijk in de bestanddelen "DESIGN", "ONLINE" en "24"; hiermee wordt aangegeven dat de waren en diensten met deze aanduiding designartikelen betreffen, die 24 uur per dag online bestelbaar en/of leverbaar zijn. Deze opsplitsing wordt extra gestimuleerd door het feit dat de aanduiding DESIGN vetgedrukt staat en hierdoor als los woord in het oog springt. Het Bureau volgt opposant dan ook niet in zijn stelling dat het publiek in het betwiste teken de woorden DESIGNO en LINE zal zien (zie punt 20).

42. Daarnaast bevat het betwiste teken het beschrijvende onderschrift "lounge & designmeubels". Gezien het voorgaande en het feit dat het ingeroepen recht geen betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

43. Hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, spelen de beeldelementen in het betwiste teken toch een prominente rol, gelet op het beschrijvende karakter van de wordelementen. Dergelijke beeldelementen komen niet voor in het ingeroepen recht. Bovendien bestaat het ingeroepen recht, zoals gezegd, enkel uit een fantasieaanduiding.

Conclusie

44. Merk en teken hebben enkel een aantal letters gemeen. Gelet op het feit dat deze gemeenschappelijke letters in het ingeroepen recht een fantasieaanduiding vormen, terwijl zij in het betwiste teken van ondergeschikte betekenis zijn gezien hun beschrijvende karakter, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 20 Meubles et produits rembourrés compris dans cette classe; matelas (non à usage médical), glaces (miroirs), cadres. <i>KI 20 Meubelen; opgevulde c.q gecapitonneerde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen; matrassen (niet voor medisch gebruik); spiegels; lijsten.</i>	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.
CI 24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles, tissus imitant la peau d'animaux, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table. <i>KI 24 Textiel en textielproducten, te weten stoffen van textiel, dierenvellen imiterende weefsels,</i>	

<i>gordijnen, zonneschermen, huishoudtextiel, tafelen bedlinnen, dekens, tafelkleden.</i>	
Cl 27 Tapis, carpettes, revêtements de planchers (revêtements de sols). <i>Kl 27 Tapijt, vloerkleden, vloerbedekking.</i>	
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i>	

A.2. Gebruiksbewijzen

47. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

48. Daar reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

B. Conclusie

49. Merk en teken stemmen niet, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2006446 wordt afgewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1221228 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 5 september 2012

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard