



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007896

van 12 mei 2014

- Opposant:** **KENZO, société anonyme**
18, rue Vivienne
75002 Paris
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 720706**
KENZO

tegen
- Verweerder:** **ENZO architecten B.V.**
Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1249703**
ENZO label

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

1. Op 19 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ENZO label voor waren en diensten in de klassen 20, 27 en 42. Het depot is onder nummer 1249703 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 juni 2012.
2. Op 31 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 720706 van het zuivere woordmerk KENZO ingediend op 12 december 1997 en ingeschreven op 20 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41 en 42.
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 en diensten in de klassen 20, 27 en 42 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 10 september 2012.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 11 januari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 april 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 14 juni 2013 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 18 juni 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 18 augustus 2013.
12. Op 19 augustus 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 18 augustus 2013 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het

uitvoeringsreglement. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik op 20 augustus 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 oktober 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 18 oktober 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 oktober 2013.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant licht toe dat hij een Franse onderneming is, die actief is in de mode-, lifestyle- en interieurbranche. Sinds 1970 worden er onder de naam KENZO modecollecties op de markt gebracht en sinds eind jaren tachtig ook parfum en huis- en interieurproducten, zoals meubels en woonaccessoires. Ter ondersteuning hiervan, dient opposant stukken in.

18. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken zonder enige versiering. Het ingeroepen recht en het eerste woord van het bestreden teken zijn nagenoeg gelijk volgens opposant. Het tweede woord van het bestreden teken is zeer gebruikelijk in de interieurbranche en zal volgens hem dan ook opgevat worden als een beschrijvende aanduiding. Het dominerende bestanddeel van het bestreden teken is volgens opposant daarom het element ENZO. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis, hetzelfde geldt voor het dominante deel van het bestreden teken ENZO. Label heeft wel een duidelijke betekenis. Merk en teken zijn volgens opposant begripsmatig niet overeenstemmend.

19. De waren en diensten genoemd in de klassen 20, 27 en 42 van het depot zijn volgens opposant identiek aan de waren en diensten genoemd in diezelfde klassen van het ingeroepen recht. Mocht het Bureau menen dat de waren en diensten niet identiek zijn, dan zijn deze volgens opposant sterk soortgelijk.

20. Het ingeroepen recht beschikt *ab initio* over onderscheidend vermogen, maar geniet ook een grote mate van bekendheid bij het in aanmerking komend publiek waardoor het onderscheidend vermogen volgens opposant alleen maar is toegenomen. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

22. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

23. Volgens verweerder blijkt uit de door opposant ingediende bewijzen van gebruik niet dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt voor de betrokken waren en diensten. Alleen al op deze grond zou de oppositie volgens verweerder dan ook moeten worden verworpen.

24. Het feit dat het bestreden teken uit twee woorden van in totaal negen letters bestaat, zorgt voor een groot verschil met het ingeroepen recht dat uit één woord van in totaal 5 letters bestaat. Bovendien is het eerste deel van merk en teken verschillend, door de toevoeging van de eerste letter "K" in het ingeroepen recht. Visueel en auditief zijn merk en teken volgens verweerder niet overeenstemmend. Het woord KENZO verwijst volgens hem naar de naam van de Japanse oprichter van opposant, Kenzo Takada. Het woord ENZO is volgens verweerder binnen het relevante gebied de gebruikelijke afkorting voor "enzovoort" en het woord LABEL verwijst naar "sticker" of "etiket". De tekens zijn in begripsmatig opzicht volgens verweerder dan ook niet overeenstemmend. Door dit begripsmatige verschil en door de duidelijke en vaststaande betekenis van zowel merk als teken, is er volgens verweerder sprake van neutralisering van eventuele visuele en fonetische overeenkomsten en zijn merk en teken in hun totaalindruk dus niet overeenstemmend. Verweerder verwijst naar een uitspraak van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: "BHIM") in een in zijn ogen gelijkaardige zaak, waarin het BHIM heeft bepaald dat er geen sprake was van overeenstemming tussen de merken KENZO, KENZO JUNGLE, KENZO PARIS (fig.), KENZO JUNGLE (fig.) en ENZO (fig.).

25. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk volgens verweerder.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. 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.

28. 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.

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 juni 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 juni 2007 tot 21 juni 2012.

30. 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

31. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

32. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

33. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde *in de Europese Unie* marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient een groot aantal stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht, die hieronder besproken zullen worden.

35. Een overzicht met betrekking tot de verkoop van verschuifbare meubels door Lelièvre (de Franse licentienemer) in een groot aantal landen, waaronder België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Ierland en Italië. Het overzicht bestrijkt de jaren 2007, 2008 en 2009 en vermeldt de meubelen en het aantal stuks. Het merk KENZO wordt volgens de toelichting van opposant gevormd door de afkorting KZO en de aard van de producten door middel van de afkorting PF (poufs), tezamen de afkorting KZOPF vormend die in het overzicht genoemd wordt. Een overzicht van de omzet van Lelièvre (de Franse licentienemer) met betrekking tot de verkoop van verschuifbare meubels in Duitsland en de Europese Unie over de jaren 2007, 2008 en 2009 en het percentage dat de verkoop in Duitsland bedraagt ten opzichte van de Europese Unie. De titel van de bijlage luidt "LELIEVRE KENZO MAISON VENTES PETITS MEUBLANTS PART ALLEMAGNE".

36. Een overzicht van ClubHouse (de Italiaanse licentienemer) van de verkoop van meubelen in 2008 o.a. in Frankrijk, Italië, Griekenland, Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland. De naam van het overzicht luidt "ABC FATTURATO_ZONE KENZO 2008".

37. Delen van catalogi, uitgegeven door Lelièvre in 2008 met de KENZO collectie van kussens, lampen, lampenkappen, gordijnen, zitzakken, poefen en verschuifbare meubelen. Een catalogus KENZO Maison met badhanddoeken en beddengoed, gedateerd 2000; dit is er met de hand opgeschreven. Op sommige handdoeken en badjassen is het merk KENZO geborduurd.

38. De lente/zomer catalogus 2012 met de huislinnen collectie van KENZO. Deze catalogus is in het Frans en Engels opgesteld en achterin staan adressen in Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland. Een deel van de herfst/wintercatalogus 2008-2009 met ook afbeeldingen van KENZO bedden. Ook deze catalogus is in het Frans en Engels en vermeldt achterin adressen in Frankrijk, Noord-Amerika, Engeland en Italië.

39. Een uitdraai van de website van Lelièvre, gedateerd september 2009. Hierop is de collectie van KENZO te zien. Een uitdraai van de website van KENZO Maison, gedateerd 10 september 2009. Bij perscontacten staan adressen in Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Japan vermeld. Op de website is de meubelcollectie te zien van bijvoorbeeld tafels, stoelen, poefen en banken. Uitdraai van de website van Côte Maison, gedateerd 10 september 2009. Hierop is de collectie van KENZO meubelen en huisdecoratie te zien. Een uitdraai van een pagina van www.kenzo.com, gedateerd september 2009. Hierop staat KENZO Maison afgebeeld.

40. Een verklaring van een gerechtsdeurwaarder waarin verklaard wordt dat hij een aantal "books" had ontvangen met decoratie accessoires (gedateerd 2008), stoffen (2009), meubelen en huishoudtextiel van KENZO, gedateerd 9 oktober 2008.

41. Afbeeldingen van tafels met de naam KENZO erop. Een leaflet met de afbeelding van een kast met kussens erin en de vermelding van KENZO en de website lelievre.eu en een adres in Londen en Parijs.

42. Nota's uit 2012 en 2013 aan een afnemer in België en een afnemer in Frankrijk. Op de factuur wordt KENZO vermeld. Nota's uit 2012 aan afnemers in België en Luxemburg met betrekking tot de verkoop van beddengoed. Op de nota staat de afkorting KZ, wat volgens de toelichting van opposant staat voor KENZO. De namen van de collectie komen in de catalogus van 2012 terug (zie overweging 38).

43. Een lijst met namen en adressen van bedrijven in België en Luxemburg. De titel is "Coordonnées des clients Kenzo Fremaux Delorme Belgique & Luxembourg", gedateerd 23 juli 2013.
44. Internationale media plannen (onder andere met betrekking tot bedtextiel, kussens, poefen, banken, kussens voor banken) uit de periode 2007-2010 voor onder andere Groot Brittannië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland waarin de wereldwijde strategie van KENZO staat vermeld. Het betreft reclame campagnes per collectie.
45. Een overzicht met productcodes, namen van producten, aantal stuks en bedragen. Volgens opposant betreft het een overzicht van KENZO sales in Groot Brittannië van 2000-2012.
46. Een overzicht met productcodes, namen van bedrijven en bedragen. Volgens opposant betreft het een overzicht van KENZO sales per klant in Groot Brittannië van 2000-2012.
47. Diverse kopieën van interieur- en lifestyle magazines waarin de collectie van KENZO voorkomt. Het betreft bladen zoals Eigen Huis & Interieur, Residence, MTC, Excellent leven en wonen, Feeling, Le Vif en Deco Idées, die gericht zijn op Nederland, Vlaanderen en Luxemburg. De artikelen bestrijken de periode 2009-2010.
48. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd of van buiten de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).
49. Ook al zouden de bewijsstukken afzonderlijk het normale gebruik niet kunnen aantonen, dan nog is het volgens vaste rechtspraak niet uitgesloten dat de bundel van bewijsstukken wel voldoende is om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen (zie in die zin ook HvJEU, Ferrero, C-108/07 P, 17 april 2008). Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Het bewijs van gebruik toont ook voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren en diensten probeert te vinden en/of te behouden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.
50. De markt voor de betrokken waren en diensten is geenszins territoriaal beperkt, maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Unie. De ingediende stukken hebben betrekking op België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Groot Brittannië, Frankrijk, Spanje, Ierland, Griekenland en Italië. Een dusdanig omvangrijk grondgebied voldoet aan de voorwaarden van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk.
51. In de rechtspraak is bepaald dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren

of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (zie in die zin GEU Aladin, T-126-03. 14 juli 2005).

Conclusie

52. Het Bureau is van oordeel gezien bovenstaande dat er sprake is van normaal gebruik in de relevante periode voor de volgende waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven: meubelen in klasse 20. Voor de overige waren en diensten waarop opposant zich beroept werd niet voldoende bewijsmateriaal ingediend. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van genoemde waren.

A.2 Verwarringsgevaar

53. 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.

54. 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."

55. 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

56. 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).

57. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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).

58. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KENZO	ENZO label

Begripsmatige vergelijking

59. Het ingeroepen recht bestaat uit de fantasiebenaming KENZO. Dit is niet anders indien KENZO als jongensnaam zou worden opgevat; in dat geval wordt het immers ook opgevat als fantasiebenaming (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009). Het bestreden teken bestaat uit de fantasiebenaming ENZO, met de toevoeging van het woord "label". Het Bureau is van oordeel dat ENZO niet opgevat zal worden als een afkorting van "enzovoort", nu de officiële afkorting hiervoor "enz." is.

60. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het tweede gedeelte van het bestreden teken is beschrijvend en hierdoor niet onderscheidend voor de aangeduide waren en diensten die alle in relatie kunnen staan met waren en diensten die onder een bepaald label op de markt worden gebracht. Zowel het Franstalig als het Nederlandstalig in aanmerking komend publiek zal dan ook onmiddellijk de beschrijvende betekenis hiervan vatten. Het dominante element van het bestreden teken is derhalve ENZO.

61. Nu merk en teken in hun totaalindruk geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

62. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters en het bestreden teken uit een fantasiewoord van vier letters en, zoals hierboven uiteengezet, een beschrijvend woord van vijf letters.

63. Het ingeroepen recht en het dominante deel van het bestreden teken hebben vier letters op identiek dezelfde plaats gemeen; enkel de eerste letter is verschillend.

64. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de grote gelijkenissen niet wegneemt.

65. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

66. De verschillende eerste letter van het ingeroepen recht en het dominante deel van het bestreden teken houdt weliswaar een licht fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „enzo”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming (zie in die zin GEU, SOLVO, T-434/07, 2 december 2009).

67. Op auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Conclusie

68. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

69. 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).

70. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor gebruik gedurende de relevante periode werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

71. De te vergelijken waren en diensten 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, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; bedden; matrassen; bloembakken; verzilverd glas (voor spiegels); deurknoppen en deurklinken, niet van metaal; dozen van hout en plastic; zit-, sier- en hoofdkussens; hoofdsteunen; hokken voor huisdieren; kapstokken; kledinghoezen (garderobe); kleeerhangers; verkoopstandaards; beelden, kunstvoorwerpen en modellen, van hout, was, gips of plastic.

	KI 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; wandbekleding, niet van textielmateriaal; behangpapier; vloerkleden; badmatten.
	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; binnenhuisarchitectuur; architectuur; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van design, architectuur en ingenieursdiensten; het ontwerpen en uitvoeren van interieurconcepten en van concepten op het terrein van industriële vormgeving; het ontwerpen en vormgeven van consumentenproducten en interieurprojecten, waaronder meubelen, woonaccessoires, interieurartikelen, weefsels en textielproducten; het ontwerpen van kunstvoorwerpen en modellen; diensten van een industrieel ontwerper; industriële vormgeving; het ontwerpen van interieurs; het verstrekken van interieur-technische adviezen; grafisch ontwerp en grafisch tekenen; grafisch ontwerpen niet voor reclamedoeleinden te weten diensten van een artdirector; productontwerp; ontwerp en vormgeving van verpakkingen; het uitvoeren van kwaliteitscontroles; engineering; technische projectstudies; styling (industrieel ontwerpen); ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van modeontwerpers; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

Klasse 20

72. "Meubelen" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

73. "Spiegels, lijsten; bloembakken; verzilverd glas (voor spiegels); deurknoppen en deurklinken, niet van metaal; dozen van hout en plastic; zit-, sier- en hoofdkussens; hoofdsteunen; kapstokken; verkoopstandaards; beelden, kunstvoorwerpen en modellen, van hout, was, gips of plastic" zijn (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 immers ook gebruikt om een ruimte in te richten. Bovendien zijn de verkooppunten en de distributiekkanalen veelal

dezelfde (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing Berretty, 2002150 van 6 november 2009).

74. “Bedden” vallen onder de ruimere categorie meubelen van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek, dan wel soortgelijk daaraan. Aangezien “matrassen” onlosmakelijk verbonden zijn met bedden zijn deze ook soortgelijk aan de waren van opposant.

75. Meubelen omvatten onder meer kasten, waarvan “kledinghoezen (garderobe) en kleeerhangers” weer onderdeel uit kunnen maken, er is derhalve sprake van soortgelijkheid.

76. “Hokken voor huisdieren” worden door sommige mensen gezien als onderdeel van het interieur, de hokken worden op maat gemaakt en in de stijl van de inrichting. Deze zijn derhalve licht soortgelijk aan meubelen.

77. 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” zijn vanwege hun ruime formulering niet in overeenstemming met het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), daar vereist wordt dat waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven dienen te worden. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”*.

Klasse 27

78. De waren in klasse 27 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren in klasse 20 van opposant. Al deze waren zijn elementen die van belang zijn bij de inrichting van een ruimte. De waren hebben een esthetische functie; het mooi en harmonieus inrichten van de ruimte. De aard en de functie van de waren is derhalve dezelfde. Er is dan ook sprake van een esthetische complementariteit: de meubelen, de tapijten en het behang moeten in de ogen van de gebruiker bij elkaar passen om een prettig geheel te vormen om in te wonen. Een enkele esthetische complementariteit is echter niet voldoende, ook moeten de waren afkomstig kunnen zijn van dezelfde fabrikanten of distributeurs in de ogen van het publiek. Dit is naar oordeel van het Bureau het geval bij meubelen in klasse 20 van opposant en de waren in klasse 27 van verweerder, aangezien deze van eenzelfde ontwerper afkomstig kunnen zijn of in dezelfde interieurwinkels verkocht kunnen worden (zie in die zin ook GEU, COR, T-214/09, 20 oktober 2011).

Klasse 42

79. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren (zie in die zin ook GEU, MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005).

80. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

81. De meubelen in klasse 20 van opposant zijn naar oordeel van het Bureau onontbeerlijk voor de volgende diensten: "binnenhuisarchitectuur; onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van design; het ontwerpen en uitvoeren van interieurconcepten; het ontwerpen en vormgeven van interieurprojecten, waaronder meubelen, woonaccessoires, interieurartikelen, weefsels en textielproducten; het ontwerpen van kunstvoorwerpen en modellen; het ontwerpen van interieurs; het verstrekken van interieur-technische adviezen". De bedrijven die deze diensten verlenen bestuderen het ontwerp van een ruimte en bieden oplossingen voor de inrichting en decoratie hiervan. Het is niet ongewoon dat fabrikanten van meubelen deze diensten aanbieden aan de consument die de meubelen wenst te kopen. Het in aanmerking komend publiek is kan dan ook hetzelfde zijn.

82. Voor de overige diensten geldt dat deze niet soortgelijk zijn, aangezien de hierboven weergegeven complementariteit ontbreekt. De aard en het doel van deze diensten is anders.

83. Voor wat betreft "voorlichting; informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet" merkt het Bureau op dat deze noemers in stand blijven voor de diensten die niet soortgelijk zijn bevonden.

Conclusie

84. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk, deels niet soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

85. 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.

86. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

87. 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, reeds geciteerd). Oppositant

doet een beroep op de bekendheid van zijn merk en hij dient hiertoe stukken in (zie overweging 20). Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het ingeroepen merk hoeft echter niet meer toegekomen te worden aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie; ten aanzien van de niet soortgelijke diensten kan immers geen verwarringsgevaar bestaan, ook niet indien het ingeroepen recht een verruimde beschermingsomvang zou genieten.

88. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit, dan wel meer of mindere soortgelijkheid van de waren en diensten het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

89. Ter ondersteuning van de vergelijking van de tekens verwijst verweerder naar een uitspraak van de oppositieafdeling van het BHIM (zie overweging 24). Het Bureau is echter niet gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

C. Conclusie

90. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (sterk dan wel licht) soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

91. Oppositie met nummer 2007896 wordt gedeeltelijk toegewezen.

92. Benelux depot 1249703 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 20 Alle waren.

Klasse 27 Alle waren.

Klasse 42 Binnenhuisarchitectuur; onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van design; het ontwerpen en uitvoeren van interieurconcepten; het ontwerpen en vormgeven van interieurprojecten, waaronder meubelen, woonaccessoires, interieurartikelen, weefsels en textielproducten; het ontwerpen van kunstvoorwerpen en modellen; het ontwerpen van interieurs; het verstrekken van interieur- technische adviezen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

93. Benelux depot 1249703 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn:

Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; architectuur; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van architectuur en ingenieursdiensten; het ontwerpen en uitvoeren van concepten op het

terrein van industriële vormgeving; het ontwerpen en vormgeven van consumentenproducten; diensten van een industrieel ontwerper; industriële vormgeving; grafisch ontwerp en grafisch tekenen; grafisch ontwerpen niet voor reclamedoeleinden te weten diensten van een artdirector; productontwerp; ontwerp en vormgeving van verpakkingen; het uitvoeren van kwaliteitscontroles; engineering; technische projectstudies; styling (industrieel ontwerpen); ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; diensten van modeontwerpers; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet..

94. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 mei 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet