


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008310

van 14 april 2015

Opposant: **Rivière Maison B.V.**
Middenweg 11 a
1432 DE Aalsmeer
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1:  (Benelux inschrijving 730366)

Ingeroepen recht 2: RIVIÈRA MAISON (Benelux inschrijving 730367)

Ingeroepen recht 3:  (Benelux inschrijving 640843)

tegen

Verweerder: **Janssen Westenberg Stofferingen V.O.F.**
Dragonder 11 C
5554 GM Valkenswaard
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1258262)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 20, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1258262 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 november 2012.

2. Op 11 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Benelux inschrijving 730366 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 en 35;
- Benelux inschrijving 730367 van het woordmerk RIVIÈRA MAISON, ingediend op 17 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 en 35;



- Benelux inschrijving 640843 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 21 september 1998 voor diensten in de klassen 35 en 42.
- Benelux inschrijving 618502 van het woordmerk RIVIERA MAISON COUNTRY LIVING, ingediend op 6 augustus 1997 voor diensten in de klassen 35 en 42.

3. De geldigheidsduur van Benelux-inschrijving 618502 is verstreken op 6 augustus 2007 zonder dat een verzoek tot vernieuwing overeenkomstig artikel 2.9, lid 4 BVIE was ingediend. Evenmin was een verzoek daartoe ingediend binnen zes maanden na verstrijken van de geldigheidsduur, zoals voorzien in hetzelfde artikel. Met dit recht zal in deze beslissing derhalve geen rekening worden gehouden.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 januari 2013. In deze kennisgeving zijn partijen tevens op de hoogte gebracht van het feit dat het (bij indiening van de oppositie) vierde ingeroepen recht beschouwing is gelaten aangezien dit merk inmiddels was vervallen (zie punt 3).

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 22 mei 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 24 mei 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 2 juli 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 de ingeroepen rechten. Op 5 juli 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 5 september 2013.

12. Op 3 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 5 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 november 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 31 oktober 2013 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 4 november 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. Volgens opposant spelen de beeldelementen in het betwiste teken en in de ingeroepen rechten een ondergeschikte rol. Van de woordelmente n acht hij DUTCH en MAISON beschrijvend, zodat

RIVIERA het meest onderscheidende en dominante element is. Nu dit element identiek is in de merken en het teken, meent opposant dat deze in hun totaalindruk in sterke mate overeenstemmen.

18. Opposant stelt vast dat alle betrokken waren en diensten betrekking hebben op de verkoop van *home decorations*, wonen, meubelen, textiel en dergelijke producten, alsmede het daarbij verschaffen van zakelijk advies en tevens het ontwikkelen en ontwerpen van deze producten. Volgens opposant is het buiten kijf dat partijen actief zijn in exact hetzelfde segment, en hij vindt deze visie gesteund door hun respectieve websites, waarvan hij een aantal afdrukken bijvoegt.

19. Opposant licht toe dat zijn onderneming reeds 65 jaar bestaat en gedurende al die decennia een zeer goede reputatie heeft opgebouwd. De ingeroepen rechten hebben inmiddels grote bekendheid gekregen, niet alleen door toedoen van talloze winkels verspreid in de Benelux, maar daarnaast is hij ook wereldwijd operationeel. Door het gebruik van het betwiste teken tracht verweerder aan te haken bij het succes van deze ingeroepen rechten en tevens wordt daarmee afbreuk gedaan aan de reputatie van deze merken.

20. Ten slotte verwijst opposant nog naar diverse eerdere beslissingen van het Bureau voor harmonisatie in de interne markt (BHIM), die hij als leidraad beschouwt en waarbij sprake is van samengestelde merken, waarvan één element identiek is.

21. Volgens opposant ligt het voor de hand dat het publiek in de veronderstelling is dat het betwiste teken en de ingeroepen rechten van één en dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen afkomstig zijn, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring. Derhalve verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken geheel te weigeren.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

23. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, is verweerder van oordeel dat deze onvoldoende aantonen dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt. Sommige stukken vallen buiten de relevante periode, het derde ingeroepen recht komt in de documenten in het geheel niet voor en van de overige ingeroepen rechten is hooguit gebruik aangetoond voor magazines en catalogi. De stukken tonen geen gebruik aan voor andere waren of diensten en bovendien geven zij onvoldoende inzicht in de omvang van het gebruik, aldus verweerder.

24. Anders dan opposant, acht verweerder de beeldelementen en het element DUTCH in het betwiste teken wel degelijk van belang: beide zijn vooraan geplaatst en in opvallende kleuren weergegeven. Dit springt in het oog en verweerder acht de tekens vanuit visueel oogpunt dan ook niet overeenstemmend.

25. Wat de fonetische vergelijking betreft, wijst verweerder erop dat het woord RIVIERA in het betwiste teken onder invloed van het voorafgaande element DUTCH op zijn Engels zal worden uitgesproken en de ingeroepen rechten op zijn Frans. Daarnaast ligt de klemtoon ook anders, waardoor de tekens een andere klank en een ander ritme hebben en auditief niet overeenstemmen.

26. Op begripsmatig vlak merkt verweerder op dat het woordelement RIVIERA, Italiaans voor “zeekust”, een gangbare term is voor een deel van de Middellandse-zeekust. Het geeft aan dat de betrokken waren en diensten uit deze regio afkomstig zijn of daar op een andere wijze verband mee houden, bijvoorbeeld dat zij geïnspireerd zijn op de *couleur locale* van dit gebied. Dit element is volgens verweerder dan ook zeer weinig onderscheidend.

27. Ook het element MAISON is volgens verweerder beschrijvend, aangezien onder de ingeroepen rechten producten voor in huis worden verkocht. Ten slotte merkt verweerder op dat het element DUTCH in het betwiste teken geen overeenstemming vertoont met het element MAISON en hij concludeert dan ook dat er geen begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens.

28. Verweerder beaamt dat een aantal (maar niet alle) waren en diensten in de klassen 20 en 35 identiek of soortgelijk zijn, maar gelet op de grote verschillen tussen de tekens zal dit volgens hem niet tot verwarring leiden. De overige waren en diensten acht verweerder niet soortgelijk.

29. Aangezien het in het voorliggende geval gaat om waren en diensten die moeten voldoen aan de specifieke eisen, wensen en smaak van de consument en tevens vaak vrij duur zijn, zal het publiek zeer oplettend zijn bij het doen van dit soort aankopen, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog zal zijn, aldus verweerder.

30. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van directe of indirecte verwarring en verzoekt derhalve het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

31. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

32. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 27 november 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 27 november 2007 tot 27 november 2012.

34. 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

- 1) Kopieën van 36 facturen;
- 2) Prijslijsten, catalogi en brochures van 2007-2012;
- 3) Riviera Maison magazine van 2006-2012;
- 4) Kopieën uit diverse tijdschriften;
- 5) Prints van opposants website.

36. De facturen dateren van 2008 tot en met 2012 en zijn alle gericht aan één onderneming op twee verschillende locaties in België. De facturen gaan uit van Rivièra Groothandel B.V. en bevatten bovenaan in het midden het eerste ingeroepen recht. Echter, uit de facturen valt niet op te maken dat er ook producten onder dit merk zijn verhandeld. Die producten zijn doorgaans vaag omschreven (Happy Memories Vintage white, Afternoon Delight, Paper Napkin Dinner Is Served...) en slechts incidenteel kan uit de omschrijving een vermoeden worden gedistilleerd om welk soort producten het (ongeveer) gaat (Vin Wine Glass XL, Harrison Dining Table 270x100, Vin Blanc Verre...). In totaal hebben de facturen betrekking op ongeveer 2.300 artikelen voor een bedrag van ca. € 22.000, gemiddeld dus per jaar 462 artikelen à € 4.400, respectievelijk per factuur 68 en € 650.

37. De prijslijsten, catalogi, brochures en het Riviera Maison magazine (nummers 2 en 3 hierboven) bevatten een breed scala aan artikelen, maar laten in het ongewisse onder welk merk die op de markt zijn gebracht en zelfs of er überhaupt wel een omzet is gerealiseerd. In ieder geval bieden zij geen inzicht in de plaats, duur en omvang van gebruik van de ingeroepen rechten.

38. De artikelen uit diverse tijdschriften (Ariadne, Elsevier, Retailtrends, Miljonair, Decoreren, De Leeuwarder Courant, Wonen Landelijke Stijl (Be), Beaumonde, Cote & Provence, Nouveau, Libelle en VT Wonen) bevatten verscheidene interviews met opposants directeur, waarin herhaaldelijk wordt verwezen naar opposants handelsnaam en nu en dan ook naar een merknaam ("Ik wil niet dat mensen zeggen: 'Ik heb een bank bij Rivièra Maison gekocht', maar 'Ik heb een Rivièra Maisonbank gekocht'"). De bank zelf komt in de stukken evenwel niet als dusdanig gelabeld voor en ditzelfde geldt voor de overige producten in de artikelen.

39. De afdrukken van opposants website ten slotte vertonen een breed scala van producten, maar tonen niet aan dat deze daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en mocht zulks al het geval zijn, in ieder geval niet in welke aantallen, waar en over welke tijdspanne.

Conclusie

40. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten daadwerkelijk normaal zijn gebruikt in de Benelux in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste depot. Om die reden dient het gevaar voor verwarring niet nader te worden onderzocht.

B. Conclusie

41. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient aan de beoordeling van het verwarringsgevaar niet te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2008310 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1258262 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 14 april 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams