



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008606
van 05 februari 2015

Opposant: **Happinez B.V.**
Herengracht 376
1016 CH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland



Ingeroepen recht 1: (Benelux inschrijving 811600)
Ingeroepen recht 2: HAPPINEZ (Benelux inschrijving 846945)
Ingeroepen recht 3: HAPPINEZ (Europese inschrijving 10849461)

tegen

Verweerder: **Franciska DEMEYER**
Herfstlaan 1
8200 Sint-Michiels (Brugge)
België

Gemachtigde: **CRIVITS & PERSYN BV CVBA**
Ezelstraat 25
8000 Brugge
België



Betwiste merk: (Benelux depot 1259806)

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


1. Op 13 december 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

The logo for 'Happinez' consists of the word 'Happinez' in a pink, sans-serif font, centered within a solid pink square.

woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 37, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1259806 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2013.

2. Op 29 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Benelux inschrijving 811600 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 november 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;
- Benelux inschrijving 846945 van het woordmerk HAPPINEZ, ingediend op 4 juli 2008 en ingeschreven op 14 oktober 2008 voor waren in de klassen 3, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27 en 28;
- Europese inschrijving 10849461 van het woordmerk HAPPINEZ, ingediend op 1 mei 2012 en ingeschreven op 7 december 2012 voor diensten in de klassen 35, 38 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in de klassen 11, 16, 20, 21, 27, 28, 35 en 41 van de ingeroepen rechten.

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 1 mei 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juli 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 juli 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 september 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 2 september 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 november 2013 om daarop te reageren.
10. Op 23 september 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 16 oktober 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 16 december 2013.
11. Op 16 december 2013 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 18 december 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 februari 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
12. Op 18 februari 2014 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 20 februari 2014.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant beperkt vooreerst de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.
17. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste depot in de klassen 37 en 42 soortgelijk aan de waren in de klassen 16, 20, 21, 27 en 28 van de ingeroepen rechten. Deze waren en diensten hebben immers betrekking op de versiering en/of inrichting van huizen en deze waren zijn dan ook complementair aan deze diensten. Ten slotte acht opposant de diensten *opvoeding, opleiding en het uitgeven en publiceren van drukwerken* van de ingeroepen rechten voorbeelden van de *persoonlijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen* in klasse 45 van het betwiste teken en derhalve identiek daaraan.
18. Opposant constateert dat de woordellemen in de tekens identiek zijn. Voor zover een rol zou zijn weggelegd voor het beeldelement van het betwiste teken, acht hij dit overeenstemmend met het beeldelement van het eerste ingeroepen recht. Opposant vindt de tekens op visueel en op auditief vlak dan ook identiek of in elk geval in zeer hoge mate overeenstemmend.

19. Hoewel het woord "happinez" met een "z" is geschreven, zal het gemiddelde publiek aan de merken en aan het teken eenzelfde begripsinhoud toedichten, namelijk het Engelse woord voor "geluk", zo meent opposant en hij concludeert dan ook dat de tekens vanuit conceptueel oogpunt identiek zijn.

20. Opposant stelt dat zijn ingeroepen rechten een groot inherent onderscheidend vermogen hebben, omdat ze op geen enkele manier beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten. Bovendien is dit onderscheidend vermogen nog verder toegenomen door het gebruik van de ingeroepen rechten; ze worden al ruim tien jaar gebruikt voor een tijdschrift dat spiritualiteit koppelt aan verschillende lifestyle-onderwerpen zoals wonen. Het tijdschrift is sinds de eerste uitgave in 2003 een groot succes gebleken en wordt momenteel in verschillende Europese landen uitgegeven, waaronder België en Nederland, aldus nog opposant.

21. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken uit het register te verwijderen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

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

23. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat daaruit weinig tot niets valt af te leiden. In ieder geval tonen zij niet de vereiste plaats, duur, omvang en wijze van het beweerd gebruik aan. Verder gelden zij zeker niet voor alle waren waarop de oppositie is gebaseerd; opposant beperkt zich immers tot het overleggen van tijdschriften, boeken, agenda's en scheurkalenders waarop het teken "Happinez" is aangebracht. Verweerder meent dus dat de oppositie op deze grond al moet worden afgewezen.

24. Verweerder ziet "happinez" eenvoudigweg als Engels voor "geluk"; het vervangen van de laatste letter "s" door de letter "z" is volgens hem slechts een weerspiegeling van een hedendaagse trend die vaak voorkomt. Verweerder acht de ingeroepen rechten dan ook volledig beschrijvend in de life- en mindstyle sector en dus kan er volgens hem geen merkbescherming aan worden ontleend. In ieder geval concludeert verweerder dat door het volstrekt gebrek aan onderscheidend vermogen minder snel tot merkinbreuk zal kunnen worden besloten.

25. Verweerder signaleert dat de tekens geenszins identiek zijn; weliswaar is er sprake van auditieve overeenstemming, maar visueel wijkt de uitwerking van het betwiste teken af van deze van de ingeroepen rechten.

26. Volgens verweerder behoren de wederzijdse waren en diensten tot volstrekt verschillende sectoren en valt er, anders dan opposant suggereert, allerm minst complementariteit aan te wijzen tussen deze waren en diensten.

27. Aangezien de in het geding zijnde waren en diensten niet meteen alledaags te noemen zijn, impliceert dit volgens verweerder een verhoogd aandachtsniveau.

28. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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."

31. 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

32. 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).


33. 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).

34. 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 bezien, 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).

Met betrekking tot het tweede en het derde (ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruikspflichtige) ingeroepen recht (Benelux inschrijving 846945 en Europese inschrijving 10849461):

35. Deze ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HAPPINEZ	

Begripsmatige vergelijking

36. Het woord “happinez” zal door eenieder worden begrepen als “happiness”, Engels voor “geluk”. Niet alleen is het daaraan fonetisch gelijk, ook bestaat al geruime tijd de tendens om in Engelse woorden de letter “s” (vooral als laatste letter) te vervangen door de letter “z”. De strekking van deze tendens is onbekend, maar dat het fenomeen wel bekend zal zijn bij het overgrote deel van het publiek blijkt hieruit dat nagenoeg voor ieder (Engels) woord dat men invoert op internet, er minstens één of enkele alternatieven opduiken, gespeld met “z”. Nu zowel het betwiste teken als het ingeroepen recht op die manier zijn gespeld, pleit dit ervoor dat de tekens begripsmatig identiek zullen worden gepercipieerd.

37. Merk en teken zijn begripsmatig identiek.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit hetzelfde woord, geplaatst in een roze liggende rechthoek.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het onderhavige geval, waarin het beeldelement in het betwiste teken slechts bestaat uit een basale meetkundige figuur in één kleur en slechts dient als achtergrond. Dit element zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

40. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

42. In casu verandert het beeldelement niets aan de uitspraak van het betwiste teken, zodat de tekens auditief identiek zijn.

Conclusie

43. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief identiek en visueel sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk de merkaanvraag, nu de ingeroepen rechten ten tijde van publicatie van het betwiste depot nog niet gebruikspflichtig waren.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Benelux inschrijving 846945</i> Klasse 11 Lampen	
Klasse 16 Materiaal voor kunstenaars; penselen; beeldjes van papier-maché.	
Klasse 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; houten opbergdoosjes; kussens; muuraltaars; spiegelkastjes; meditatiestoeltjes; beelden van hout en gips; houten panelen; kussens; lijsten, fotolijsten; wierookhouders voor zover in deze klasse begrepen.	
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); reinigingsmateriaal; ruw of half bewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; aromalampen; watervernevelaars; wierookhouders	

voor zover in deze klasse begrepen; bloemschalen, sierschalen; beeldjes van porselein, terracotta, aardewerk of glas.	
Klasse 27 Wanddoeken; wandkleden; kleden, matten, matjes.	
Klasse 28 Versierselen voor kerstbomen.	
	Klasse 37 Verf- en behangdiensten.
	Klasse 42 Diensten van decorateurs [binnenhuisinrichting].
	Klasse 45 Persoonlijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen.
Europese inschrijving 10849461 Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten, te weten kaarsen, verlichtingsartikelen, lampen, papieren lantaarns en fakkels, versieringen, beeldjes en beelden <i>en afbeeldingen</i> , lederwaren, meubelen, kussens, spiegels en fotolijsten, houten opbergdoosjes, meditatiestoeltjes, glas- porselein en aardewerk, aromalampen, watervernevelaars, wierookhouders, schalen en sierschalen, linnengoed voor bed, bad en tafel en andere textielgoederen, wanddoeken, wandkleden, kleden, matten en matjes, poppen en versierselen voor kerstbomen; ook via elektronische weg en via globale computernetwerken (zoals bijvoorbeeld een webshop).	

Voorafgaande opmerking

47. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient er aan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

Klasse 37

49. Het Bureau is van oordeel dat de waren *materiaal voor kunstenaars* en *penselen* van het ingeroepen recht niet complementair of soortgelijk zijn aan de *verf- en behangdiensten* van het betwiste teken. Ververs en behangers zijn weliswaar ook kunstenaars in die zin dat zij vakmanschap leveren, maar zij hebben hun eigen arsenaal aan materialen en dat is anders dan dat van kunstenaars in de artistieke betekenis. Deze waren en diensten worden ook niet geleverd door dezelfde soort ondernemingen (of beroepsbeoefenaars) en de consument zal er dan ook niet eenzelfde herkomst aan toedichten.

50. De waren *wanddoeken* en *wandkleden* van het ingeroepen recht zijn evenmin complementair of soortgelijk aan de *verf- en behangdiensten* van het betwiste teken. Weliswaar kunnen deze waren, net

als verf en behang, worden aangewend ter verfraaiing van wanden, maar dit behoort niet tot de reguliere werkzaamheden van ververs of behangers. Deze waren en diensten zijn ook niet concurrerend, want doorgaans zullen de wanddoeken en wandkleden worden aangebracht op een deel van de wand, nadat deze reeds in zijn geheel geverfd of behangen is. Ten slotte worden deze waren en diensten niet geleverd door dezelfde ondernemingen (of beroepsbeoefenaars) en zal de consument er dus niet een gemeenschappelijk origine aan toedichten.

51. Tussen de overige waren van het ingeroepen recht en de diensten in deze klasse van het betwiste teken valt evenmin een verband aan te wijzen, laat staan een noodzakelijk verband. Deze waren en diensten zijn naar hun aard, wijze van gebruik en wijze van levering verschillend, zodat zij door de consument niet zullen worden aangemerkt als zijnde afkomstig van dezelfde of van onderling verbonden ondernemingen.

Klasse 42

52. Het Bureau is van oordeel dat de *diensten van decorateurs [binnenhuisinrichting]* van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan enige waar van het ingeroepen recht. Een behoorlijk deel van deze waren behoort weliswaar tot de (standaard) woninginrichting of kan daartoe worden aangewend, maar dit maakt nog niet dat deze waren onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de diensten van decorateurs of voor binnenhuisinrichting. Decorateurs hebben grotendeels een adviserende functie en voor zover zij al concrete waren zouden aanwenden, wordt hun keuze daartoe geenszins bepaald door noch beperkt tot de waren van het ingeroepen recht. Bovendien worden deze waren noch vervaardigd noch geleverd door decorateurs, zodat de consument er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

53. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, diensten die zien op de zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten die deel kunnen uitmaken van de woninginrichting. Deze diensten zijn niet complementair aan de diensten van decorateurs, want als gezegd heeft de decorateur nog tal van andere opties in petto. Evenmin zijn deze diensten concurrerend; ook al zal de zakelijke bemiddelaar de consument graag van inrichtingadvies dienen, dan nog zal deze laatste dit uit de aard der zaak niet beschouwen als een waardig alternatief voor de diensten van decorateurs.

Klasse 45

54. De *persoonlijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen* van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de *Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings* van 20 februari 2014 (laatste update). In overeenstemming met 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”*.

Conclusie

55. Een deel van de diensten van het betwiste teken is volgens de geldende classificatiecriteria onvoldoende duidelijk en nauwkeurig geformuleerd opdat soortgelijkheid kan worden uitgesloten. De overige diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 811600):

56. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; het uitgeven en publiceren van drukwerken.	Klasse 37 Verf- en behangdiensten.
	Klasse 42 Diensten van decorateurs [binnenhuisinrichting].

57. De betrokken diensten zijn verschillend naar hun aard, wijze en plaats van leverantie en doelpubliek. Deze diensten worden ook niet verstrekt door dezelfde (soort) ondernemingen of beroepsbeoefenaars en de consument zal er niet een gemeenschappelijke herkomst aan toekennen.

58. Aangezien geen van de diensten van dit ingeroepen recht soortgelijk is bevonden, kunnen de vergelijking van de tekens en de beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege blijven.

B. Overige factoren

59. Opposant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten (zie punt 20). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn.

60. Opposant beroept zich tevens op de bekendheid van de ingeroepen rechten als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, hetgeen volgens hem tot een nog ruimere beschermingsomvang leidt (eveneens punt 20). Het Bureau merkt enerzijds op dat opposant nalaat deze stelling met stukken te staven en anderzijds dat een verruimde beschermingsomvang in casu niet kan baten, aangezien geen der betrokken waren en diensten soortgelijk is bevonden. Een eventueel ruimere beschermingsomvang laat immers het verwarringscriterium onverlet; indien de waren en/of diensten niet soortgelijk zijn, is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van bekende merken.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 28). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

62. Een deel van de diensten van het betwiste teken is niet voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven, zodat soortgelijkheid ten aanzien daarvan niet valt uit te sluiten. De overige diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van de ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van dit teken met het eerste ingeroepen recht, noch aan de bewijzen van gebruik met betrekking tot dit recht. Indien de waren niet soortgelijk zijn, kan er immers geen gevaar voor verwarring bestaan, ook al zouden de tekens identiek zijn en al is het merk normaal gebruikt.

IV. BESLUIT

63. De oppositie met nummer 2008606 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Benelux depot 1259806 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 45 Persoonlijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen.

65. Benelux depot 1259806 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 37: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten.

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

Den Haag, 05 februari 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul