



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010277
van 7 april 2017

Opposant: **Studio Moderna SA**
Via Povro 6
6900 Massagno
Zwitserland

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **DORMEO** (Uniemerkt 2787844)
Ingeroepen recht 2: **DORMEO** (Uniemerkt 9614702)

tegen


Verweerder: **Beter Bed Holding N.V.**
Linie 27
5405 AR Uden
Nederland

Gemachtigde: **Signify B.V.**
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen
Nederland

Betwiste merk: **MioDormio[®]** COLLEZIONE (Benelux depot 1293814)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 augustus 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Het depot is onder nummer 1293814 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2014.

2. Op 6 oktober 2014 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 2787844 van het woordmerk DORMEO, ingediend op 23 juli 2002 en ingeschreven op 30 augustus 2006 voor waren in de klassen 20, 24 en 25;
- Uniemerken 9614702 van het woordmerk DORMEO, ingediend op 21 december 2010 en ingeschreven op 20 april 2012 voor diensten in klasse 35.

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

4. 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.

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 9 oktober 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 januari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. In zijn argumentatie stelt opposant dat de oppositie is gebaseerd op twee internationale merken en op twee Uniemerken.

10. De elementen COLLEZIONE en MIO in het betwiste teken zijn volgens opposant weinig onderscheidend en van ondergeschikt belang. De ingeroepen rechten zijn nagenoeg identiek opgenomen in het betwiste teken, hetgeen volgens opposant resulteert in een sterke visuele en auditieve overeenstemming. Een begripsmatige

vergelijking is volgens opposant niet mogelijk aangezien de tekens geen betekenis hebben en hij onderstreept dat daardoor het belang van de visuele en auditieve overeenstemming nog groter is.

11. Opposant stelt vast dat nagenoeg alle betrokken waren en diensten identiek zijn en de overige in sterke mate soortgelijk.
12. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.
13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie derhalve moet worden toegewezen en het betwiste teken verworpen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van het eerste ingeroepen recht.
15. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat een flink deel daarvan niet in de proceduretaal is gesteld (in het Russisch en het Tsjechisch) en dat uit de stukken niet het gebruik in de Europese Unie blijkt.
16. Verweerder wijst erop dat de oppositie bij indiening niet was gebaseerd op de door opposant vermelde internationale merken en na het verstrijken van de oppositietermijn niet meer kan worden uitgebreid, zodat deze merken als niet relevant moeten worden beschouwd.
17. Verweerder stelt vast dat het enige element dat de tekens gemeen hebben, "dorm", is afgeleid van het Latijnse *dormire* ("slapen") en in die betekenis ook is terug te vinden in diverse andere talen. Voor de betrokken waren acht verweerder dit element zeer zwak, zo al niet geheel beschrijvend en het zal door het publiek dus niet worden opgevat als het onderscheidende en dominante element van de tekens. Verweerder ziet deze zienswijze bevestigd door het groot aantal merken die dit element bevatten én door uitlatingen in die zin van opposant zelf in een oppositieprocedure tegen zijn eerste ingeroepen merk.
18. Gelet op het beschrijvend karakter van het element "dorm" zal volgens verweerder de aandacht van het publiek worden getrokken naar de beeldelementen van het betwiste teken, de kleurstelling en de overige verbale elementen. Visueel acht hij de tekens dan ook zeer verschillend.
19. Op auditief vlak is er volgens verweerder evenmin sprake van een noemenswaardige gelijkenis, gelet op het feit dat het betwiste teken uit drie woorden bestaat en de ingeroepen rechten uit slechts één. Bovendien is het begin van de tekens verschillend.
20. Verweerder meent dat de tekens "fancy" merken zijn zonder vaststaande betekenis, zodat er evenmin sprake is van een begripsmatige overeenstemming die het gebrek aan visuele of auditieve gelijkenis zou kunnen compenseren.
21. Verweerder zet uiteen dat een bed een duurzaam goed is met vaak een aanzienlijke aanschafprijs, zodat de consument zich terdege zal informeren en het aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek hoog mag worden verondersteld.
22. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarring en verzoekt het Bureau om opposant in de kosten van deze procedure te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

24. 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."

25. 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


26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede (nog niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Uniemerkt 9614702):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DORMEO	

Begripsmatige vergelijking

30. Mogelijk worden beide tekens door het in aanmerking komend publiek in verband gebracht met het Italiaanse woord *dormire* en/of het Spaanse woord *dormir* (beide wellicht afkomstig van het Latijnse *dormire* voor slapen). Daarbij moet wel worden aangetekend dat de kennis van geen dezer talen courant mag worden verondersteld in de Benelux en dat de tekens niet correct zijn gespeld in deze talen (“ik slaap” is in het Italiaans *dormio*, zie <http://www.vertalen.nu/vervoeging/it/dormire> en in het Spaans *duermo*, zie VanDale, Handwoordenboek Spaans-Nederlands).

31. Toch zal de Beneluxconsument beide tekens associëren met “slapen”. Dit komt omdat de stam *dorm* ook voorkomt in de alhier wel gangbare talen: *dormir* in het Frans, dormitief en dormitorium in het Nederlands, *dormant* en *dormitory* in het Engels en *Dormeuse* in het Duits (zie Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 4de druk, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14de druk, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 4de druk, en Groot woordenboek Duits-Nederlands, 4de druk).

32. Het woord COLLEZIONE in het betwiste teken zal de consument ongetwijfeld opvatten als “collectie” in de zin van “lijn”, “assortiment”, en dus niet als het meest onderscheidende bestanddeel van dit teken. Immers, het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hetzelfde geldt voor het element Mio, hoewel dit aan het begin van het teken staat, waarin de doorsnee consument een bezittelijk voornaamwoord zal herkennen in één van de hiervoor genoemde talen.

33. In essentie verwijzen beide tekens dus naar het begrip “slapen”, en in die zin zullen ze ook door het in aanmerking komend publiek worden opgevat. Hoewel geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft, zijn ze begripsmatig toch overeenstemmend, aangezien ze verwijzen naar eenzelfde begripsinhoud.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden MioDormio en rechts daarboven COLLEZIONE. De eerste O van MioDormio is in het groen weergegeven, de tweede in het zwart en de laatste in het rood. De letters M en D zijn als hoofdletters weergegeven, zodat het woord ook als twee woorden kan worden gelezen. Het element COLLEZIONE is in veel kleinere en dunnere letters weergegeven, waardoor het minder in het oog springt en ook op visueel vlak niet als het meest dominante element zal worden opgevat.

35. 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). In casu zijn de figuratieve elementen van het betwiste teken sober te noemen: twee

gekleurde letters en een wat afwijkend lettertype. Deze elementen zullen dus zeker niet de aandacht kunnen afleiden van de verbale elementen.

36. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu moet echter worden vastgesteld dat het element Dormio door de hoofdletter ook als een zelfstandig bestanddeel kan worden opgevat, waardoor het ingeroepen recht quasi intergraal wordt hernomen in het teken; het verschilt immers slechts in één letter daarvan. Bovendien is dit element dubbel zo lang als het eerste, Mio. Om deze redenen stemmen de tekens in hun totaalindruk toch in zekere mate overeen.

37. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

39. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen, waarbij de klemtoon zowel op de eerste als op de tweede kan worden gelegd. Met betrekking tot het element COLLEZIONE van het betwiste teken kan gevoeglijk worden gesteld dat dit niet of in ieder geval niet nadrukkelijk zal worden uitgesproken. De consument zal dit immers opvatten als een bijschrift en bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). De overige verbale elementen van het betwiste teken tellen zes lettergrepen, waarvan de laatste drie nagenoeg identiek zijn; zeker als de klemtoon op de eerste O van respectievelijk DORMEO en Dormio wordt gelegd, is het verschil in uitspraak tussen de E en de I nauwelijks waarneembaar.

40. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

41. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 20 Meubelen; kussens; spiegels, kasten, kledingkasten, commodes, bureaus, bedbodems, matrasdragers, fauteuils, banken en poefs; onderdelen voor bedden.
	Klasse 24 Textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
<p>Klasse 35 Kleinhandelsdiensten op een globaal computernetwerk (het Internet), per post of via infomercials op het gebied van matrassen, matrasbeschermers, matrasonderleggers, bedden, bedframes, slaapkamermeubelen, matrasframes, kussens, hoofdkussens, beddengoed, bedgarnituren, beddendekens, beddenlakens, beddenspreien, bedlinnen, spreien, dekbedden, gewatteerde dekens, dekens, elektrische dekens, bedblokken, beddenspreien, dekbedovertrekken, dekbedsets, matrasovertrekken, kussenslopen, kussenhoezen, hoezen, boorden voor bedden, beddengoedaccessoires, badjassen, slaapmutsen, wanten, kleding voor het verwarmen van de onderrug, mouwen, pantoffels en slaapperei; publicatie van productcatalogen en postordercatalogen, met inbegrip van elektronische catalogen; reclame; verdeling van reclamemateriaal; marketing; telemarketingdiensten; verkoop promotie voor anderen; het verschaffen van downloadbare data voor reclamedoeleinden; het verschaffen van ruimte voor reclame voor derden op websites; verhuur van publiciteitsmateriaal; verhuur van reclametijd in alle soorten van communicatie; diensten op het gebied van e-commerce, te weten het verschaffen van informatie over goederen en het verschaffen van staaltjes via telecommunicatienetwerken voor reclame-en commerciële doeleinden; diensten op het gebied van e-commerce, te weten online commerciële diensten voor contractenwerving voor het aankopen of verkopen van producten voor anderen; commerciële administratie voor de licensering van goederen en diensten voor anderen; diensten voor verkoopagentschappen voor derden en het opnemen en verwerken hiervan in computernetwerken en/of via andere verdelingskanalen; administratieve verwerking van aankooporders; facturatie; zakenonderzoeken; samenstelling en systematisering van informatie in databanken; veilingen; ook via het internet.</p>	<p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in de klassen 20 en 24 genoemde waren; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>

45. Het ingeroepen recht is alleen ingeschreven voor diensten, het betwiste teken voor waren en diensten. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het 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.

46. 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).

47. In casu is het betwiste depot aangevraagd voor dezelfde waren als die met betrekking waartoe opposant (onder meer) kleinhandelsdiensten bedrijft: *meubelen (slaapkamermeubelen, waaronder tevens kasten, kledingkasten, commodes, bureaus, fauteuils, banken en poefs kunnen vallen), kussens, bedbodems (bedframes, matrasframes, bedblokken), matrasdraggers (bedframes, matrasframes, bedblokken), onderdelen voor bedden (bedframes, matrasframes, bedgarnituren, bedblokken, boorden voor bedden) en textielproducten (beddengoed, beddendekens, beddenlakens, beddenspreien, bedlinnen, spreien, dekbedden, gewatteerde dekens, dekens, elektrische dekens, beddenspreien, dekbedovertrekken, dekbedsets, matrasovertrekken, kussenslopen, kussenhoezen, hoezen, beddengoedaccessoires, badjassen en slaapmutsen.*

48. Wat de waren *spiegels* van het betwiste teken betreft, zij opgemerkt dat deze vaak geïntegreerd zijn in slaapkamermeubelen, bijvoorbeeld in kleerkasten en commodes, maar ook vaak voorkomen als afzonderlijk meubelstuk.

49. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de waren van het betwiste teken en de kleinhandelsdiensten van het ingeroepen recht in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat deze waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/02, 7 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut.

50. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het betwiste teken aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de kleinhandel van het ingeroepen recht in dezelfde waren eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te schaffen.

51. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de kleinhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit. Gezien deze complementariteit en het feit dat deze waren en diensten doorgaans worden aangeboden op dezelfde plaatsen, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide (zie in die zin arrest The O Store, reeds genoemd).

52. Uit het voorgaande blijkt reeds dat de dienst *zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in de klassen 20 en 24 genoemde waren* van het betwiste teken dienen te worden aangemerkt als zijnde identiek aan de genoemde kleinhandelsdiensten van het ingeroepen recht. “Zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van” is immers een andere bewoording voor “kleinhandelsdiensten” en hierboven is reeds geconstateerd dat deze diensten betrekking hebben op dezelfde producten.

53. De dienst *reclame* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

54. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken omvat de *diensten op het gebied van e-commerce* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek of ten minste in sterke mate soortgelijk daaraan.

55. De diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* van het betwiste teken omvatten de diensten *commerciële administratie voor de licensering van goederen en diensten van anderen* en *administratieve verwerking van aankooporders* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of ten minste in sterke mate soortgelijk daaraan.

Conclusie

56. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (in meerdere of in mindere mate) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

57. 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.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De aanschaf van (slaapkamer)meubelen en andere duurzame producten, zoals matrassen en lattenbodems is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Het meubilair dient immers bij de inrichting te passen en deze waren zijn doorgaans niet goedkoop, zodat het aandachtsniveau voor deze waren en diensten hoger dan normaal zal zijn. Voor de overige waren en diensten mag het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek normaal worden geacht.

59. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen; de consument zal er weliswaar een verwijzing in zien naar waren en diensten die betrekking hebben op slapen, maar beschrijvend is het niet.

61. Hoewel verweerder meent dat de tekens "fancy" merken zijn zonder vaststaande betekenis (zie punt 20), acht hij het gemeenschappelijk element "dorm" voor de betrokken waren zeer zwak zo al niet geheel beschrijvend, aangezien het is afgeleid van het Latijnse *dormire* ("slapen") en in die betekenis ook is terug te vinden in diverse andere talen. Volgens verweerder zal dit element door het publiek dan ook niet worden opgevat als het onderscheidende en dominante element van de tekens (zie punt 17). Uit het voorgaande blijkt dat het Bureau deze stellingen niet deelt. Daar zij nog aan toegevoegd dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs belet dat dit een dominant bestanddeel kan vormen wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (zie GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid. T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007). Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie o.a. GEU, Pages Jaunes, reeds aangehaald en Vital&Fit, T-552/10, 25 oktober 2012).

62. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel identiek en voor een deel (in sterke dan wel in zekere mate) soortgelijk. Op grond van deze overwegingen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken waren en diensten, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

63. Opposant stelt dat de oppositie (mede) is gebaseerd op twee internationale merken (zie punt 9). Verweerder merkt dienaangaande terecht op dat dit niet het geval was bij indiening van de oppositie en deze na het verstrijken van de oppositietermijn niet meer kan worden uitgebreid (zie punt 16). Het Bureau heeft deze merken dan ook buiten beschouwing gelaten in deze beslissing.

64. Het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1 BVIE houdt (onder meer) in dat het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (in de voorliggende procedure) (regel 1.25, sub f UR). Op de door verweerder bedoelde uitlatingen van opposant in een andere context (zie punt 17) kan (en mag) het Bureau dus niet ingaan.

C. Conclusie

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

66. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot één van de ingeroepen rechten, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het andere en kunnen de bewijzen van gebruik daarvan eveneens onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2010277 wordt toegewezen.

68. Het Benelux depot met nummer 1293814 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 7 april 2017

Willy Neys

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:
Annadine Dikken