



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011387
van 27 april 2018

Opposant: **DE NACHTWACHT BVBA**
Luingnestraat 16
8511 Aalbeke
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: **DE NACHTWACHT** (Benelux inschrijving 876178)

tegen

Verweerder: **STUDIO 100, naamloze vennootschap**
Halfstraat 80
2627 Schelle
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1317434)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 september 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 41. Dit depot is onder nummer 1317434 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 september 2015.

2. Op 16 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 876178 van het woordmerk **DE NACHTWACHT**, ingediend op 28 januari 2010 en ingeschreven op 10 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 20 en 24 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 januari 2017.

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. Volgens opposant toont een visuele vergelijking van beide tekens onmiddellijk een sterke mate van overeenstemming aan. Weliswaar bevat het betwiste teken ook figuratieve elementen, maar dat neemt volgens opposant niet weg dat het wordelement dominant is, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker zal refereren naar de producten in kwestie door hun naam te vermelden.

10. Ook op auditief vlak vertonen de tekens een grote mate van overeenstemming. Door het identieke wordelement NACHTWACHT is de uitspraak nagenoeg identiek. Bovendien is het eerste woord in het

ingeroepen recht een lidwoord zonder onderscheidend vermogen. Dit zal door de gemiddelde consument dan ook niet in ogenschouw worden genomen bij de vergelijking van de tekens.

11. Conceptueel betekenen beide tekens hetzelfde, namelijk "iemand die 's nachts de wacht houdt" of "de gezamenlijke nachtwachten". Verder zal het publiek in de Benelux ook een associatie maken met het beroemde gelijknamige schilderij uit 1642 van Rembrandt van Rijn.

12. Opposant stelt vast dat de waren waartegen de oppositie is gericht identiek of in ieder geval sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

13. Op verzoek van verweerder legt opposant bewijzen van gebruik voor.

14. Gelet op het bovenstaande is opposant van mening dat de oppositie moet worden toegewezen en verzoekt hij het Bureau derhalve om het betwiste teken af te wijzen voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, stelt verweerder vast dat zij geen betrekking hebben op de waren in de klassen 20 en 24 waarop de oppositie is gebaseerd. Verder vallen meerdere stukken buiten de relevante periode, is het territoriaal gebruik beperkt tot (een deel van) de Belgische provincie West-Vlaanderen, en zijn de verkoopcijfers laag te noemen. Verweerder concludeert dan ook dat het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond.

17. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan nog moet volgens verweerder de vergelijking beperkt blijven tot een aantal specifieke diensten van het ingeroepen recht in klasse 35, namelijk *groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot matrassen, matrasdragers, bedden, bedspreien, bedlinnen, dekbedden, huishoudartikelen van textiel en kussens*.

18. Rekening houdend met het feit dat verweerder een producent is van kinder- en jongerentelevisiereksen en -films, zullen de verkoopkanalen van zijn producten (waaronder tal van merchandising artikelen) verschillend zijn, waaruit volgens verweerder volgt dat ook de aard van de producten verschillend is, aangezien zij zich richten tot kinderen en jongeren.

19. Verweerder licht toe dat het betwiste teken de naam en het logo is van een populaire jongerenreeks op de Vlaamse televisiezender Ketnet, maar ook uitgezonden in andere landen. Deze serie is dus goed bekend bij het Beneluxpubliek, waardoor het betwiste teken een sterk onderscheidend vermogen heeft, aldus verweerder. Het woordmerk DE NACHTWACHT van opposant heeft volgens hem daarentegen slechts een gemiddeld onderscheidend vermogen voor slaapartikelen.

20. Visueel stemmen de woorelementen NACHT en WACHT weliswaar overeen, maar verweerder wijst erop dat het betwiste teken ook figuratieve elementen bevat, waarin deze woorden sterk gestileerd zijn weergegeven, zodat er een groot aantal verschillen zijn aan te wijzen.

21. Fonetisch zal het publiek het ingeroepen recht als een geheel uitspreken, terwijl het betwiste teken volgens verweerder als twee delen zal worden uitgesproken.

22. Begripsmatig zal het betwiste teken gepercipieerd worden als een verwijzing naar de tv-reeks, aldus verweerder, terwijl het ingeroepen recht verwijst naar “nachtelijk waken” dan wel een bekend schilderij van Rembrandt. Op dit vlak acht verweerder de tekens dan ook verschillend.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, primair bij gebreke aan (toereikende) bewijzen van gebruik en secundair wegens het ontbreken van verwarringsgevaar.

III. **BESLISSING**

A.1 **Gebruiksbewijzen**

24. 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.

25. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 24 september 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 september 2010 tot 24 september 2015.

27. 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

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

- 1) Productafbeeldingen;
- 2) Brochures, bevattende artikelen, advertenties en advertorials;
- 3) Facturen uit 2012.

29. De productafbeeldingen onder 1) bevatten een zevental afbeeldingen van kussens en matrassen met daarop een realistische weergave van een schaap en daarboven de getypte tekst “De nachtwacht / slaapcomfort”. Een aantal kussens/matrassen is eveneens voorzien van het volgende etiket



met daaronder een verwijzing naar de website van opposant. Aangezien het ingeroepen recht niet is ingeschreven voor de waren kussens en matrassen kunnen deze stukken enkel strekken ten bewijze van gebruik voor wat betreft de groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot matrassen en kussens.

30. Uit de artikelen, advertenties en advertorials (door opposant aangeduid als publireportages) blijkt dat opposant sinds eind jaren 1990 een handelszaak heeft in Kortrijk (België, provincie West-Vlaanderen), alwaar hij bedden, matrassen en beddengoed van (bekende) merken tentoonstelt en te koop aanbiedt. Zoals verweerder opmerkt (punten 16 en 17) blijkt uit geen van de stukken dat opposant eigen producten verhandelt onder het ingeroepen recht (of het in vorige alinea weergegeven embleem). Het gebruik kan dus enkel betrekking hebben

op de diensten *groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot matrassen, bedveringen, matrasdragers, bedden, bedspreien, bedlinnen, dekbedden en kussens* in klasse 35.

31. Een aantal stukken is niet gedateerd, maar de meeste dateren van 2010-2015, dat is dus grosso modo de relevante periode. Het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Deze kunnen immers dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten, zeker nu de overige stukken nagenoeg de gehele relevante periode beslaan (zie onder andere HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420).

32. Verweerder noemt de verkoopcijfers laag (zie punt 16), maar baseert deze conclusie kennelijk slechts op de zeven ingediende facturen van september tot oktober 2012, met een totale omzet van ca. € 8.000. Zoals gezegd, bestaat opposants handelszaak sinds eind jaren 1990 en verder blijkt uit de stukken dat zij na een zware brand in 2009 volledig werd heropgebouwd. Het leidt dus geen twijfel dat de zeven facturen slechts een momentopname zijn en niet een totaalomzet afspiegelen.

33. Verder merkt verweerder op dat het gebruik territoriaal beperkt is tot (een deel van) België (zie punt 16), maar het Bureau wijst erop dat dit onmiskenbaar dient te worden aangemerkt als gebruik binnen het Benelux-gebied in de zin van artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE.

34. In dit verband zij benadrukt dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arresten Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223 en Sonia Sonia Rykiel, T-31/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Immers, het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2004:225).

35. Zoals gezegd, blijkt uit de stukken dat opposant verdeler is van diverse gerenommeerde merken voor bedden en matrassen (van één merk zelfs alleenverdelers voor de provincie West-Vlaanderen). Daarnaast is in de facturen sprake van plaids, kussens, kussenslopen en dekbedovertrekken, die eveneens vallen onder de waren waarop de groot- en detailhandelsdiensten van het ingeroepen recht betrekking hebben.

36. *Conclusie*

37. Uit de ingediende stukken blijkt dat opposant een handelszaak exploiteert in bedden, matrassen en beddengoed. Voor de waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, is het gebruik evenwel niet aangetoond, maar wel voor de diensten *groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot matrassen, matrasdragers, bedden, bedspreien, bedlinnen, dekbedden, huishoudartikelen van textiel en kussens*. Ingevolge regel 1.17, lid 1 onder e UR zal de oppositiebeslissing derhalve uitsluitend worden gebaseerd op deze diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. 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.”

40. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

41. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

42. 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).

43. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DE NACHTWACHT	

Begripsmatige vergelijking

45. Beide tekens bevatten het woord “nachtwacht”, in het betwiste teken weliswaar in twee woorden gespeld en gescheiden door een figuratief element. Maar al zal de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, dit neemt niet weg dat een consument het teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

46. In het gewone spraakgebruik is nachtwacht “het wachthouden bij nacht, de gezamenlijke wachters” of “nachtwaker” (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Daarnaast zal de gemiddelde Beneluxconsument bij die naam meteen denken aan een beroemd 17^{de}-eeuws schilderij van Rembrandt van Rijn, dat weliswaar officieel een andere (veel langere) benaming heeft, maar onder die bijnaam een van de beroemdste schilderijen te wereld is (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nachtwacht).

47. Verweerder acht de tekens daarentegen begripsmatig verschillend, omdat volgens hem het betwiste teken zal worden opgevat als een verwijzing naar de tv-reeks waarvoor hij het teken wil beschermen. Het Bureau tekent hierbij evenwel aan dat dit niet noodzakelijkerwijs voor het gehele in aanmerking komende publiek het geval zal zijn. Bovendien zal het deel van het publiek met deze perceptie niet ontkomen aan de betekenissen die het woord heeft in het normale spraakgebruik en deze dus ook herkennen.

48. Merk en teken zijn begripsmatig identiek.

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, eveneens bestaande uit twee woorden in sierlijke letters en van elkaar gescheiden door eveneens sierlijke figuratieve elementen.

50. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), maar in casu is het eerste deel van het ingeroepen recht veruit het kortste en zal het bovendien meteen als een lidwoord worden herkend, en derhalve niet als het dominante element in het merk. Bij het betwiste teken is het woord “Nacht” weliswaar het eerste deel, maar door de symmetrische opbouw enerzijds en de reeds aangehaalde betekenissen van het woord “nachtwacht” anderzijds, kan niet worden gezegd dat het eerste woord dominantier zou zijn dan het tweede.

51. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu echter kan het figuratieve element in het betwiste teken niet worden veronachtzaamd (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Dit neemt echter niet weg dat de figuratieve elementen voornamelijk bestaan uit versierselen en dat de twee woorden duidelijk waarneembaar zijn en om de reeds aangehaalde redenen als één woord zullen worden gepercipieerd. Dit woord is identiek aan het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht.

52. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

53. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

54. Volgens verweerder zal het betwiste teken in twee delen worden uitgesproken, maar het Bureau merkt op dat dit ook het geval is voor het ingeroepen recht, aangezien dit eveneens uit twee lettergrepen bestaat. Afgezien van het lidwoord “de” zijn de tekens op dit vlak dus identiek.

55. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

56. Merk en teken zijn begripsmatig identiek, visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

57. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

58. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen zij is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. Zoals hierboven vastgesteld, is het bewijs van gebruik van het ingeroepen recht slechts geleverd voor een deel van de diensten waarvoor het is ingeschreven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 20 Meubelen, spiegels, lijsten.
	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Klasse 35 Groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot matrassen, matrasdragers, bedden, bedspreien, bedlinnen, dekbedden, huishoudartikelen van textiel en kussens.	

Klasse 20

60. 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, ECLI:EU:T:2005:379).

61. In deze context dient eraan 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, ECLI:EU:T:2008:399).

62. De bedden, waarop de groothandel- en detailhandeldiensten van het ingeroepen recht betrekking hebben, vallen onder meubelen van het betwiste teken en zijn derhalve identiek daaraan (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). Derhalve zijn deze waren onontbeerlijk om deze diensten te kunnen verrichten. De waren *meubelen* van het betwiste teken en de *groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot bedden* van het ingeroepen recht zijn dus complementair en daarom in zeker mate soortgelijk.

63. Dit verband bestaat niet ten aanzien van de waren *spiegels* en *lijsten* van het betwiste teken; de diensten van het ingeroepen recht hebben geen betrekking op waren die daaraan identiek zijn. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 24

64. Nu de waren *weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens* van het betwiste teken op dezelfde gronden als identiek moeten worden aangemerkt aan bedspreien, bedlinnen, dekbedden, huishoudartikelen van textiel en kussens, zijn deze waren eveneens in zekere mate soortgelijk aan de *groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot bedspreien, bedlinnen, dekbedden, huishoudartikelen van textiel en kussens* van het ingeroepen recht.

Conclusie

65. De waren van het betwiste teken zijn voor een deel (in zekere mate) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

66. 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.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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.

68. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

69. 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).

70. 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). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken diensten.

71. Merk en teken zijn begripsmatig identiek, visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten voor een deel (in zekere mate) soortgelijk zijn en voor een deel niet soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

72. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken, namelijk voor merchandisingartikelen en gericht tot kinderen en jongeren (zie punt 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

73. Verweerder beroept zich op de bekendheid van het betwiste teken, dat volgens hem daardoor een groter onderscheidend vermogen heeft bekommen (zie punt 19). Aangezien echter vaststaat dat het betwiste teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van dit teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring zou bestaan (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009, ECLI:EU:C:2009:503).

C. Conclusie

74. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2011387 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Het Benelux depot met nummer 1317434 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 20 Meubelen.

Klasse 24 Alle waren.

77. Het Benelux depot met nummer 1317434 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 20 Spiegels, lijsten.

78. 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, 27 april 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Loes Burger