



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002173
van 30 april 2010

Opposant: **Gebr. Kremers GmbH**
Rayener Str. 14
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk 1: Paradies (Europese inschrijving 63305)
Ingeroepen merk 2: Paradies (Europese inschrijving 5361076)
Ingeroepen merk 3: Paradies (Europese inschrijving 907790)

tegen

Verweerder: **STABE, naamloze vennootschap**
Steenweg op Aalst 62
9308 Hofstade
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België



Betwiste merk: (Benelux depot 1142679)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 september 2007 heeft verweerders rechtsvoorganger, Investment and portfolio company, in het kort Inpoco, de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1142679 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 september 2007.

2. Op 15 november 2007 heeft de opposant, toenmaals genaamd Paradies GmbH, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 63305 van het woordmerk Paradies, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 6 augustus 1998 voor waren in de klassen 3, 20, 22, 24, 25 en 27;
- Europese inschrijving 5361076 van het woordmerk Paradies, ingediend op 21 september 2006 en ingeschreven op 28 februari 2008 voor diensten in klasse 35;
- Europese inschrijving 907790 van het woordmerk Paradies, ingediend op 14 augustus 1998 en ingeschreven op 13 april 2000 voor waren en diensten in de klassen 6, 16, 17, 28 en 42.

3. Opposant is op 11 februari 2009 van naam gewijzigd. Deze wijziging is aangetekend in het gemeenschapsregister, zodat uit dit register blijkt dat opposant de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.

4. Verweerders rechtsvoorganger heeft op 22 juni 2009 het betwiste teken overgedragen aan verweerder. Deze overdracht is aangetekend in het register en is gepubliceerd op 10 juli 2009. Verweerder treedt dus in de rechten van zijn rechtsvoorganger.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16, 20, 24, 25, 28 en 35 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 29 november 2007.

9. Aangezien de Europese inschrijving 5361076 nog niet was ingeschreven bij het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (hierna: "BHIM"), werd de procedure opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsperiode.
10. Op 28 mei 2008 heeft opposant bericht dat genoemde Europese inschrijving inmiddels was ingeschreven bij het BHIM. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 juni 2008 aan partijen meegedeeld dat hierdoor de ambtshalve opschorting een einde nam en de zogenaamde *cooling-off* periode van twee maanden inging. De contradictoire fase van de procedure is dus aangevangen op 5 augustus 2008. Het Bureau heeft op 11 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 oktober 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
11. Op 8 september 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 11 september 2008 en hem een termijn gesteld tot en met 11 november 2008 om hierop te reageren.
12. Op 10 oktober 2008 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.
13. Op 21 oktober 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 21 december 2008.
14. Op 18 december 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend in twee exemplaren. Het Bureau heeft evenwel vastgesteld dat deze exemplaren niet volledig identiek waren en heeft opposant per brief van 29 december 2008 alsnog in de gelegenheid gesteld dit recht te zetten, zulks tot en met 28 februari 2009.
15. Op 11 februari 2009 heeft opposant de ontbrekende stukken ingediend. Op 19 februari 2009 heeft het Bureau de bewijzen van gebruik doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 19 april 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
16. Op 20 april 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten en stukken van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 19 april 2009 op een zondag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 april 2009.
17. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
18. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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 van opposant

20. Opposant betoogt dat het betwiste teken dezelfde prefix en dezelfde drie eerste lettergrepen heeft als de ingeroepen rechten en dus slechts verschilt in de drie laatste letters. Fonetisch is het betwiste teken volledig omvat door de ingeroepen rechten.

21. Volgens opposant bestaat een ideaal merk uit zeven letters en drie lettergrepen. Hij baseert dit gegeven op het feit dat een gemiddelde consument een merk "herkent" en niet meer leest of bestudeert. De eerste letters zijn dus het belangrijkste voor het onderscheiden respectievelijk verwarren van merken. Als de eerste zeven letters van het betwiste teken dan ook terugkeren in de ingeroepen rechten (met de kleine nuance IES/ISIO), dan is er directe aanleiding tot verwarring mogelijk, aldus opposant.

22. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is ingediend, identiek zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Volgens opposant zal er verwarring ontstaan bij het publiek en zal de consument ervan uitgaan dat de waren en diensten van verweerder afkomstig zijn van opposant.

23. Gelet op het voorgaande verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten.

25. Verweerder meent dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten in de relevante periode en in de Benelux onvoldoende is aangetoond. Vooreerst is er geen enkele objectieve aanduiding van de omvang van het gebruik en ontbreken verkoopfacturen en omzetcijfers met vermelding van plaats en datum van gebruik, aldus verweerder. Bovendien vermeldt geen enkel ingediend stuk een aanduiding van de plaats van het gebruik en is het merendeel van de ingediende stukken, met uitzondering van de voorzijden van zes catalogi, niet gedateerd. Tot slot moet volgens verweerder de (Duitse) verklaring van de directieassistent van opposant geweerd worden uit de debatten, aangezien deze niet is ingediend (noch vertaald) in één van de officiële talen van het Bureau en (daardoor) onvoldoende begrijpelijk is.

26. Verweerder wijst erop dat hij sinds 7 april 1998 de houder is van het, zeer op het onderhavige



betwiste teken lijkende, Beneluxmerk voor waren in de klassen 16, 20, 24, 25 en 28 en dat tegen deze inschrijving in geen enkel stadium verzet werd aangetekend, noch door opposant noch door een andere partij. Verweerder meent uit recente rechtspraak te kunnen concluderen dat er in het relevante territorium geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen twee merken indien deze merken reeds jarenlang naast elkaar gebruikt worden in de relevante markt en er in geen enkel stadium verzet werd aangetekend tegen de oudere merkinschrijving.

27. Niettemin zijn er destijds contacten geweest tussen de rechtsvoorgangers van verweerder en van opposant inzake een mogelijke intrekking van het Beneluxdepot of een eventuele minnelijke regeling. Opposants rechtsvoorganger heeft echter geen gevolg gegeven aan deze zaak, wat verweerder interpreteert als berusting in of gedogen van de coëxistentie tussen beide merken. Om die reden meent verweerder dat opposant zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik en de registratie van het merk PARADISIO.

28. Wat het onderscheidend vermogen van de tekens aangaat, meent verweerder dat de ingeroepen rechten duidelijk verwijzen naar het woord "paradijs". Verweerder wijst erop dat er honderden merken voorkomen in de registers, waarin de term PARADI- voorkomt, verwerkt in een woord of in combinatie met andere woardelementen, in verschillende talen. Dit relativeert volgens verweerder enigszins het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten en het betwiste teken en bemoeilijkt de houders ervan om zich te verzetten tegen merken die eveneens naar het "paradijs" verwijzen. Ook kan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten niet zijn toegenomen door bekendheid in de Benelux of de Europese Unie, want deze bekendheid blijkt geenszins uit de ingediende stukken, aldus verweerder.

29. Wat de vergelijking van de tekens betreft, meent verweerder dat deze visueel verschillen. Het betwiste teken is immers samengesteld uit een woardelement in een origineel en opvallend lettertype en een origineel en sterk onderscheidend beeldelement, waardoor de totaalindruk verschillend is. Op fonetisch vlak zijn er eveneens een aantal merkbare verschillen, aldus verweerder. Zo bevatten de ingeroepen rechten drie lettergrepen en het betwiste teken vijf en eindigen de ingeroepen rechten op een gesloten lettergreep, terwijl het betwiste teken op twee open lettergrepen eindigt. Conceptueel gezien bestaat er volgens verweerder wel een punt van gelijkenis, aangezien de tekens zouden kunnen verwijzen naar het "paradijs". Echter, de ingeroepen rechten zijn bestaande woorden in het Duits en roepen bijgevolg onmiddellijk het beeld van het paradijs op, terwijl het betwiste teken een onbestaand woord is en dankzij het beeldelement van een clown eerder het beeld oproept van een circus. Bovendien zijn de ingeroepen rechten woorden in een Germaanse taal, terwijl het betwiste teken een woord in een Romaanse taal suggereert.

30. Wat de vergelijking van de waren en diensten aangaat, ontkent verweerder niet dat deze gelijkend zijn, maar toch meent hij dat, gezien de verschillen op visueel, auditief en begripsmatig gebied,

de tekens niet overeenstemmen en onvoldoende gelijkenissen vertonen om aanleiding te geven tot verwarringsgevaar.

31. Verweerder benadrukt nog dat, gelet op zijn eerdere inschrijving en het gebruik hiervan sinds 1998, de merken reeds jarenlang zonder enig probleem coëxisteren, hetgeen verweerder een relevante omstandigheid acht, die des te meer aangeeft dat het verwarringsgevaar tussen deze merken nihil is.

32. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot de procedurekosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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, 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

36. 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).

37. 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).

38. 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

39. Het Bureau zal in eerste instantie het betwiste teken vergelijken met het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 5361076), dat nog niet onderworpen is aan de gebruiksverplichting. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Paradies	

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen recht is Duits voor "paradijs". Mede gelet op de grote gelijkenis met het corresponderende woord in het Nederlands, het Frans (*paradis*) en het Engels (*paradise*), zal dit woord onmiddellijk begrepen worden door het Beneluxpubliek. Het wordelement van het betwiste teken heeft op zich geen betekenis, maar gelet op de grote gelijkenis met zowel het Nederlandse als het Franse, het Engelse en het Duitse woord voor "paradijs" zal het door het Beneluxpubliek eveneens in die betekenis opgevat worden. Het publiek kan immers makkelijk denken dat het een weergave is van dit woord in een andere taal, waarmee het niet zo vertrouwd is, zoals het Spaans of het Italiaans, waarvan het overigens niet zo erg veel afwijkt (*paraíso* respectievelijk *paradiso*). Dat het ene woord tot de Germaanse en het andere tot de Romaanse taalgroep behoort maakt ze daarom begripsmatig niet minder gelijkend.

41. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een wordelement van negen letters en een

beeldelement van een clown, als het ware jonglerend met een zestal sterren. Het geheel is deels binnen deels buiten een ovaal geplaatst.

43. 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. Ook al is het beeldelement in het voorliggende geval meer dan louter versiering en opmaak, toch springt het wordelement in het oog door de grootte ervan ten opzichte van het geheel en door de speciale uitvoering ervan.

44. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste zes letters van het ingeroepen recht identiek aan deze van het wordelement van het betwiste teken. De laatste letter van het ingeroepen recht komt ook nog voor aan het einde van het wordelement van het betwiste teken, waarmee dus in totaal zeven (van de acht) letters in beide tekens voorkomen. Noch de figuratieve elementen noch de twee extra letters aan het einde van het betwiste teken kunnen deze overeenstemming wegnemen.

45. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Het beeldelement van het betwiste teken leent zich niet voor auditieve weergave, zodat de auditieve vergelijking louter betrekking heeft op de wordelementen (zie in die zin: GEA, PC Works, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010). Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, het betwiste teken uit vijf, waarvan de eerste drie identiek worden uitgesproken als het ingeroepen recht. Op auditief vlak is het ingeroepen recht dus volledig vervat in het betwiste teken, zodat zij dezelfde klanknuance hebben. In beide gevallen valt de klemtoon op de derde lettergreep, zodat ook de cadans sterk overeenstemt. Alleen bevat het betwiste teken nog twee extra lettergrepen aan het einde, bestaande uit twee klinkers, die echter geheel onbeklemtoond worden uitgesproken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). De twee extra (onbeklemtoonde) klinkers aan het einde van het betwiste teken kunnen de globale indruk van auditieve overeenstemming niet wegnemen, gelet op de identiteit van de drie eraan voorafgaande lettergrepen (die het gehele ingeroepen recht omvatten).

47. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

48. Merk en teken zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

49. 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).

50. 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 zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de merkaanvraag, nu dit ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
	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.
	Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Klasse 35 Detailhandelsdiensten, groothandelsdiensten en verzendhandelsdiensten met betrekking tot beddengoed, dekbedden, dekens, donzen en veren dekbedden, woon- en slaapdekens, beddenspreien, kussens, bedlinnen,	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; kleinhandelsdiensten.

<p>kussenslopen, neksteunkussens, peluws, slaapzakken, vullingen voor beddengoed, matrassen, ondermatrassen, matrassenframes, bedframes, gestoffeerde bedden, gestoffeerde leunstoelen, onderbedden, matrasbeschermers, lattenbodems, kledingstukken, nachtkledingstukken, ochtend- en badjassen, T-shirts, trappelzakjes voor kinderen, textielproducten, handdoeken, linnengoed van badstof, badstoffen, gordijnen, douchegordijnen, tapijten, badmatten, zepen, parfumproducten, cosmetische middelen; detailhandels-, groothandels- en verzendhandelsdiensten via het internet met betrekking tot beddengoed, dekbedden, dekens, donzen en veren dekbedden, woon- en slaapdekens, beddenspreien, kussens, bedlinnen, kussenslopen, neksteunkussens, peluws, slaapzakken, vullingen voor beddengoed, matrassen, ondermatrassen, matrassenframes, bedframes, gestoffeerde bedden, gestoffeerde leunstoelen, onderbedden, matrasbeschermers, lattenbodems, kledingstukken, nachtkledingstukken, ochtend- en badjassen, T-shirts, trappelzakjes voor kinderen, textielproducten, handdoeken, linnengoed van badstof, badstoffen, gordijnen, douchegordijnen, tapijten, badmatten, zepen, parfumproducten, cosmetische middelen; exploitatie van detailhandels-, groothandels-, verzendhandelszaken, warenhuizen en onlineshops met betrekking tot beddengoed, dekbedden, dekens, donzen en veren dekbedden, woon- en slaapdekens, beddenspreien, kussens, bedlinnen, kussenslopen, neksteunkussens, peluws, slaapzakken, vullingen voor beddengoed, matrassen, ondermatrassen, matrassenframes, bedframes, gestoffeerde bedden, gestoffeerde leunstoelen, onderbedden, matrasbeschermers, lattenbodems, kledingstukken, nachtkledingstukken, ochtend- en badjassen, T-shirts, trappelzakjes voor kinderen, textielproducten, handdoeken, linnengoed van badstof, badstoffen, gordijnen, douchegordijnen,</p>	
--	--

tapijten, badmatten, zepen, parfumproducten, cosmetische middelen; beheer van commerciële zaken, reclame en diensten van een franchisegever met betrekking tot beddengoed, dekbedden, dekens, donzen en veren dekbedden, woon- en slaapdekens, beddenspreien, kussens, bedlinnen, kussenslopen, neksteunkussens, peluws, slaapzakken, vullingen voor beddengoed, matrassen, ondermatrassen, matrassenframes, bedframes, gestoffeerde bedden, gestoffeerde leunstoelen, onderbedden, matrasbeschermers, lattenbodems, kledingstukken, nachtkledingstukken, ochtend- en badjassen, T-shirts, trappelzakjes voor kinderen, textielproducten, handdoeken, linnengoed van badstof, badstoffen, gordijnen, douchegordijnen, tapijten, badmatten, zepen, parfumproducten, cosmetische middelen.	
--	--

52. In het algemeen zijn waren en diensten 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 (GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

Klassen 16 en 28

53. De waren van het betwiste teken in deze klassen, kantoor en spel- en sportartikelen, zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren waarop de detailhandelsdiensten, groothandelsdiensten en verzendhandelsdiensten van het ingeroepen recht betrekking hebben, namelijk slaap- en badkamerinterieur en -accessoires. Daarnaast is het niet gebruikelijk dat deze waren via dezelfde verkoopkanalen worden aangeboden, zodat de consument niet geneigd zal zijn er eenzelfde herkomst aan toe te dichten. Ten slotte zijn de waren van het betwiste teken niet complementair aan de diensten van het ingeroepen recht. Om al deze redenen zijn deze waren dan ook niet soortgelijk aan de diensten van opposant.

Klasse 20

54. De diensten van het ingeroepen recht hebben (onder meer) betrekking op gestoffeerde bedden en gestoffeerde leunstoelen. Deze waren vallen onder de ruimere categorie *meubelen* van het betwiste teken. Detailhandelsdiensten, groothandelsdiensten en verzendhandelsdiensten met betrekking tot deze waren kunnen zonder deze waren niet verricht worden, zodat er sprake is van complementariteit. Ook is het niet ongebruikelijk dat deze waren en diensten dezelfde herkomst en dezelfde distributiekanaalen kennen, waardoor de consument er eenzelfde herkomst zou kunnen aan toekennen. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

55. De waren *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* van het betwiste teken kunnen alle dienen voor de inrichting of het opsmukken van het interieur, waaronder slaap- en badkamerinterieur. Deze waren zijn dus complementair aan de diensten van het ingeroepen recht. Daarnaast kennen deze waren vaak dezelfde distributie- en verkoopkanalen als de waren waarop de diensten van opposant betrekking hebben. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

Klassen 24 en 25

56. De diensten van het ingeroepen recht hebben (onder meer) betrekking op alle waren in de klassen 24 en 25 van het betwiste teken. Deze waren zijn dus complementair aan deze diensten. Ook hebben deze waren en diensten vaak dezelfde herkomst en distributiekkanalen. Deze waren zijn dus soortgelijk aan deze diensten.

Klasse 35

57. De diensten *reclame en beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek. De *kleinhandelsdiensten* van het betwiste teken zijn synoniem en dus eveneens identiek aan *detailhandelsdiensten* van het ingeroepen recht.

58. De diensten *zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

Conclusie

59. De waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het nog niet gebruiksplichtige ingeroepen recht.

A.2. Gebruiksbewijzen

60. 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, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn 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.

61. Aangezien de Europese inschrijvingen 63305 en 907790 (1^{ste} en 3^{de} ingeroepen recht) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

62. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 11 september 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 september 2002 tot 11 september 2007.

63. 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.

64. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Een *Eidesstattliche Versicherung* van de directieassistent van opposant, gedateerd 12 december 2008;
2. Prijslijsten van Paradies®-dekbedden en kussens gevuld met "paradies-fill";
3. Promotiemateriaal voor Paradies®-dekbedden en hoofdkussens gevuld met Paradies-Softys®;
4. Foto's van verpakkingsmateriaal van Paradies®-dekbedden;
5. Foto's van flesjes met Paradies®-shampo, bodylotion en Duschgel;
6. Foto's van Paradies®-dekbedden, kussens en beddenspreien;
7. Foto's van Paradies®-lakens, hoeslakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, badhanddoeken, washandjes, bad- en toiletmaten, nachtkleding, ondergoed, badjassen, pyjama's;
8. Kopieën van de voor- en achterpagina van catalogi van 2003 en 2004;
9. Kopieën van Paradies®-productlabels;
10. Posters van reclamemateriaal.

65. Alle ingediende stukken hebben uitsluitend betrekking op *dekbedden* en *hoofdkussens*. De waren van het betwiste teken werden hierboven reeds vergeleken met de diensten van opposant, waaronder *detaillhandelsdiensten*, *groothandelsdiensten* en *verzendhandelsdiensten met betrekking tot dekbedden en hoofdkussens*. Het Bureau heeft tot soortgelijkheid geconcludeerd met betrekking tot die waren die soortgelijk werden bevonden aan de waren waarop de diensten betrekking hebben. Aangezien de waren *dekbedden* en *hoofdkussens* zelf dus niet méér soortgelijkheid kunnen opleveren dan reeds is vastgesteld, en de ingeroepen rechten bovendien identiek zijn, laat het Bureau de verdere beoordeling van de gebruiksbewijzen en deze ingeroepen rechten achterwege.

A.3. Overige relevante factoren

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. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De aanschaf van meubilair is niet een dagelijkse aankoop en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen. Het aandachtsniveau zal in dit geval dus hoger zijn (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Voor de overige betrokken waren en diensten moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

68. 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten

hebben van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Anders dan verweerder stelt (zie punt 28) wil het feit dat een merk een betekenis heeft of een deel ervan meermaals voorkomt in de merkenregisters, nog niet zeggen dat het niet onderscheidend is (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Allfacolor, 2000120, 10 januari 2008). Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merken op de markt ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang.

69. Het bestaan van een eerdere – gelijkaardige – inschrijving waartegen (de rechtsvoorganger van) opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punten 26 en 31), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich meebrengt (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Benzo, 2002357, 30 juni 2009)

70. Voor zover er sprake zou zijn van een berusten in of gedogen van een jonger merk van de zijde van (de rechtsvoorganger van) opposant (zie punt 27), slaat dit duidelijk niet op het onderhavige depot, waartegen immers oppositie is ingesteld. Van rechtsverwerking jegens dit depot in de zin van het BVIE kan dan ook geen sprake zijn.

71. 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. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

72. Het betwiste teken stemt zowel begripsmatig als visueel overeen met de ingeroepen rechten. Op auditief vlak is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. De waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Aangezien de bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op waren waarvoor reeds soortgelijkheid is vastgesteld, laat het Bureau de beoordeling van deze gebruiksbewijzen achterwege. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel der waren, kan menen dat de waren en diensten die soortgelijk werden bevonden afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus, met betrekking tot deze waren en diensten, sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2002173 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Benelux depot 1142679 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie was gericht:

- Klasse 20 Alle waren.
- Klasse 24 Alle waren.
- Klasse 25 Alle waren.
- Klasse 35 Alle diensten.

75. Benelux depot 1142679 wordt ingeschreven voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie hiertegen niet was gericht, hetzij omdat de oppositie hiervoor niet is toegewezen:

Klasse 9 Alle waren.

Klasse 16 Alle waren.

Klasse 28 Alle waren.

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

Den Haag, 30 april 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier