

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005322

van 22 mei 2012

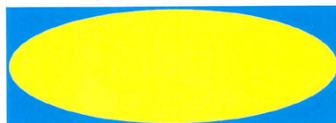
Opposant: **Inter IKEA Systems B.V.**

Olof Palmestraat 1
2616 LN Delft
Nederland

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**

Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 633852**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 878702**



Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 431272**



Ingeroepen recht 4: **Europese inschrijving 1672922**



Ingeroepen recht 5: **Europese inschrijving 1019389**



tegen

Verweerder: **DGN Retail B.V.**
Buurserstraat 244
7544 RG Enschede
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1201373**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten


1. Op 14 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 35, 37 en 42. Het depot is onder nummer 1201373 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2010.

2. Op 28 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 633852 van het beeldmerk , ingediend op 9 juli 1998 voor waren en diensten in de klassen 8, 11, 16, 20, 21, 24, 28, 35, 42, 43 en 45;

- Europese inschrijving 878702 van het beeldmerk, , ingediend op 16 juli 1998 en ingeschreven op 14 maart 2002 voor waren en diensten in de klassen 8, 11, 16, 20, 21, 24, 35 en 42;

- Benelux inschrijving 431272 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 27 februari 1987 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 32, 33, 34, 37, 38 en 40;

- Europese inschrijving 1672922 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 25 mei 2000 en ingeschreven op 3 april 2002 voor diensten in klasse 35;

- Europese inschrijving 1019389 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 17 december 1998 en ingeschreven op 24 april 2002 voor diensten in klasse 42.

3. Volgens de registers 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 5 juli 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 22 november 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 20 november 2010 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten en stukken zijn op 23 november 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 januari 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 19 januari 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 20 januari 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 20 maart 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
11. Op 21 maart 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 20 maart 2011 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 UR. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik op 3 mei 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 juli 2011 om daarop te reageren.
12. Op 29 juni 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 18 juli 2011 verweerder verzocht om een tweede identieke exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 18 september 2011.
13. Het gevraagde tweede exemplaar van de reactie werd op 21 juli 2011 door verweerder ingediend en op 26 juli 2011 doorgezonden aan opposant.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant licht toe rechthebbende te zijn op een uniek concept voor de verkoop van meubels en huishoudelijke decoratieartikelen, (onder meer) onder de IKEA beeldmerken. IKEA's bedrijfsmodel is gebaseerd op een franchisesysteem, waarbij alleen zorgvuldig geselecteerde franchisenemers het IKEA concept mogen gebruiken. Op dit moment heeft IKEA 316 woonwarenhuizen in 38 landen, aldus opposant. Opposant licht enkele cijfers toe, onder overlegging van bewijsmateriaal, zoals de omzet en het aantal werknemers. De IKEA merken die zijn ingeroepen, beschikken volgens opposant over een bijzonder brede beschermingsomvang, zowel in de Benelux, de Europese Unie als daarbuiten. Opposant voegt ter onderbouwing van deze stelling de ranglijst van de wereldwijd 100 meest bekende merken uit 2010 bij, die afkomstig is van Interbrand Brandconsultancy. Hierbij komt dat IKEA jaarlijks grote investeringen doet om de bekendheid van haar merken te vergroten, aldus opposant. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft volgens opposant recent nog de bekendheid van het merk IKEA bevestigd. In deze procedure bevestigde het Hof dat het op het bestreden teken gelijkende MULTIMATE woord-/beeldmerk verwarringwekkend overeenstemde met het IKEA beeldmerk. De ingeroepen beeldmerken zonder toevoeging van het woord IKEA waren volgens het Hof eveneens bekende merken. Het Hof heeft zich volgens opposant onder meer gebaseerd op een door IKEA in het geding gebracht marktonderzoek, dat opposant nu wederom als productie indient.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, is opposant van mening dat deze gelijksoortig zijn. Het bestreden teken is, evenals de ingeroepen rechten, uitgevoerd in de vorm van een langwerpige rechthoek in de dominante en onderscheidende kleurencombinatie blauw/geel. Het bestreden teken maakt volgens opposant, evenals het ingeroepen recht, gebruik van een ovale (boog)vorm die de scheiding tussen de kleuren blauw en geel markeert. Net als bij het woord IKEA in de ingeroepen rechten, is er voor het woord MULTIMATE ook gebruik gemaakt van hoofdletters in een dik lettertype. Het feit dat in het bestreden teken de woorden MULTIMATE en BOUWMARKT zijn opgenomen doet aan de overeenstemming volgens opposant niet af, dit zijn volgens opposant namelijk beschrijvende of verwijzende termen, althans termen van een hoog beschrijvend gehalte. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een weigering van het BBIE en de bevestiging van deze weigering door het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 juni 2009. Multimate zal volgens opposant opgevat worden als een aanduiding van een (assortiment van) (hulp)middelen op velerlei gebied en BOUWMARKT is een beschrijvende term, aldus opposant. Het bestreden teken zal dan ook slechts door de in het blauw en geel uitgevoerde elementen worden bepaald en merken en tekens stemmen dan ook verwarringwekkend overeen volgens opposant.

19. Opposant is van mening dat het bestreden teken grote gelijkenis vertoont met de eerdere MULTIMATE tekens zoals verboden door het Hof in de reeds aangehaalde procedure, waardoor volgens opposant grote kans op nawerking van de eerdere inbreuk bestaat. Opposant licht het principe van nawerking toe onder verwijzing naar Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten verwijst opposant naar de meegezonden printscreens van de website van IKEA waaruit blijkt dat de IKEA beeldmerken voor alle ingeroepen waren en diensten worden gebruikt. De waren en diensten in de klassen 6, 7, 8, 9, 11, 19, 35, 37 en 42 van verweerder zijn identiek, dan wel zeer gelijksoortig aan die van de waren en diensten van opposant. De waren in klasse 2 van verweerder zijn hogelijk soortgelijk aan de, onder meer in de klassen 3 en 4 geregistreerde, waren van opposant, te weten houtolie. Zowel de waren en diensten van verweerder als die van opposant zijn in dezelfde "doe-het-zelf" onderlinge samenhang geregistreerd, aldus opposant. Ook in dit kader verwijst opposant naar de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage in de reeds aangehaalde zaak.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken door te halen.

22. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

23. Verweerder voert aan dat deze oppositie niet op zichzelf staat. Opposant heeft verweerder in het verleden aangesproken op het gebruik van een, beweerdelijk, verwarringwekkend overeenstemmend beeldmerk. Nadat de rechtbank Den Haag deze stelling had verworpen, merkte het Gerechtshof Den Haag het oude beeldmerk aan als inbreuk, aldus verweerder. Daarop heeft verweerder een nieuw beeldmerk laten ontwerpen en ingevoerd voor de ongeveer 100 Multimate franchisevestigingen. Nieuwe risico's zijn zorgvuldig vermeden en verweerder is dan ook van mening dat de stelling dat het bestreden teken overeen zou stemmen volstrekt ongegrond is. Blauw en geel maken al ruim 15 jaar deel uit van de Multimate huisstijl, daarom zijn deze kleuren ook verwerkt in het nieuwe beeldmerk. Om niettemin extra afstand van de (iets lichter geel-blauwe) IKEA merken te nemen, is een derde kleur, wit, als dominant beeldelement in het aangevraagde merk opgenomen, zowel in de smile als in de onderscheidende vettere letters MULTIMATE.

24. Gezien het bezwaar dat opposant desondanks heeft gemaakt, heeft verweerder een marktonderzoek laten doen. Het resultaat is volgens verweerder vrij helder; vrijwel niemand uit het relevante publiek legt bij het zien van het nieuwe beeldmerk MULTIMATE enig verband met IKEA of haar merken. Bij het ontbreken van dat verband is verwarringsgevaar per definitie uitgesloten, aldus verweerder.

25. Nu het publiek aantoonbaar geen verband legt met IKEA, is volgens verweerder uitgesloten dat het geopponeerde teken bij het publiek de eerdere inbreuk in herinnering zou oproepen, van nawerking is dan ook geen sprake. Bovendien biedt de oppositieprocedure ook geen ruimte voor een concrete toetsing aan de (vermeende) nawerking van een eerdere inbreuk, aldus nog verweerder.

26. De gebruiksbewijzen die opposant reeds heeft overgelegd bij het indienen van de argumenten betreffen slechts print-outs van websites waarop productlijsten en de inhoudsopgave van een productgids worden getoond. Op basis hiervan kan volgens verweerder niet worden vastgesteld of de ingeroepen rechten voor alle geclaimde waren en diensten zijn gebruikt. Verweerder verzoekt dan ook om meer gebruiksbewijzen in te dienen.

27. Verweerder is van mening dat MULTIMATE het dominante woordbestanddeel is, vooral dit element zal in de herinnering blijven hangen. Het beschrijvende woord "bouwmarkt" heeft geen dominante uitstraling, wel leidt de toevoeging van dit woord tot een verminderde kans op associatie of het leggen van een verband met een "woon/leef warenhuis" zoals IKEA. Volgens verweerder stelt opposant ten onrechte, onder verwijzing naar het arrest van het Hof Den Haag dat MULTIMATE ieder onderscheidend vermogen zou missen. Het Hof laat volgens verweerder ruimte voor een "zwak" onderscheidend vermogen van het woordelement MULTIMATE. Daarmee kwam het Hof terug op zijn eerdere beschikking van 30 juni 2009 waarin het de weigering door het BBIE van het woordmerk MULTIMATE wegens gebrek aan onderscheidend vermogen had bevestigd. Verweerder is van mening dat een "zwak" onderscheidend vermogen voldoende is om de absolute toets tot acceptatie van een merk te kunnen doorstaan. Bovendien is verweerder van mening dat er geen sprake is van een beschrijvende samenstelling en dat MULTIMATE a priori een "normaal" onderscheidend vermogen heeft. Door het intensieve gebruik dat er de laatste jaren van het teken MULTIMATE is gemaakt is het onderscheidend vermogen van het woordelement ook nog flink toegenomen. Verweerder ondersteunt deze stelling met allerhande cijfers.

28. Visueel gezien stemmen de merken en het teken niet overeen. De samenstelling van het ingeroepen recht, te weten de blauwe rechthoek met het gele ovaal komt als zodanig niet terug in de vijf elementen van het bestreden teken, aldus verweerder. Slechts de banale rechthoek is een gemeenschappelijk element. De kleuren wijken volgens verweerder duidelijk af. Visueel is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Voor wat betreft de ingeroepen zuivere beeldmerken, is verweerder van mening dat er geen element is dat zich leent voor uitspraak en aan de gecombineerde woord-/beeldmerken zal gerefereerd worden door gebruikmaking van het woord IKEA. Auditief is er volgens verweerder dan ook eveneens geen sprake van overeenstemming. Begripsmatig hebben noch de ingeroepen zuivere beeldmerken, noch de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken een betekenis, een begripsmatige vergelijking is volgens verweerder dan ook niet aan de orde.

29. Gezien het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens is het volgens verweerder niet noodzakelijk om verder in te gaan op de vergelijking van de waren en diensten, bovendien wil verweerder eerst de omvang van het instandhoudend gebruik afwachten.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in alle kosten van de oppositie.

31. In reactie op de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat opposant zich profileert als een "woonwarenhuis", volgens verweerder blijkt uit de toelichting van opposant dat het merk IKEA op specifieke producten veelal zelfs niet is aangebracht. Verweerder is dan ook van mening dat de ingeroepen rechten B 431272 en E 1019389 niet in overweging moeten worden genomen, nu deze geen bescherming genieten voor de waren in klasse 35. De andere drie ingeroepen rechten zijn wel ingeschreven voor klasse 35 en derhalve wel relevant.

32. Verweerder is van mening dat de diensten van een woonwarenhuis en de diensten van een bouwmarkt niet of slechts in geringe mate soortgelijk zijn

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 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

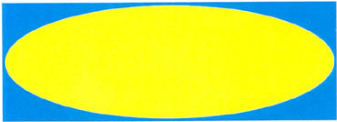

36. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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.

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

39. Het Bureau zal eerst overgaan tot een vergelijking met de ingeroepen zuivere beeldmerken (Europese inschrijving 878702 en Benelux inschrijving 633852), die gezamenlijk behandeld zullen worden en waaraan gerefereerd zal worden in enkelvoud, aangezien deze ingeroepen rechten identiek zijn.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

41. Het ingeroepen recht heeft als zuiver beeldmerk geen vaste betekenis.

42. Zoals door opposant werd aangehaald, heeft het Bureau de inschrijving van het zuivere woordmerk MULTIMATE geweigerd op absolute gronden en is deze weigering bevestigd door het Gerechtshof 's-Gravenhage (zaaknummer 200.024.408/01, d.d. 30 juni 2009). Het woord "bouwmarkt" is een zuivere beschrijving van de diensten en van de plaats van herkomst van de waren. Het feit dat MULTIMATE als zuiver woordmerk werd geweigerd, neemt echter niet weg dat het wel het dominerend bestanddeel kan zijn in een gecombineerd woord-/beeldmerk, aangezien het immers in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008). Dit is naar oordeel van het Bureau in casu van toepassing.

43. Aangezien het betwiste teken een vaststaande betekenis heeft en het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is zonder betekenis, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een lichtblauwe rechthoek, met hierin een gele ovaal opgenomen, waardoor slechts de vier hoeken met de ronding van het ovaal in het blauw zichtbaar zijn. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een

rechthoek, die verdeeld is in twee vlakken. In het bovenste, blauwe vlak staat in witte grote letters het woord MULTIMATE. In het onderste, kleinere donkergele vlak, staat het woord BOUWMARKT in kleinere blauwe letters. De twee vlakken zijn gescheiden door een gebogen lijn, die linksonder in het wit als een scheiding van de twee vlakken begint en zich uitstrekt tot aan de rechterkant in het midden van de rechthoek.

45. 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, springt het wordelement MULTIMATE onmiskenbaar in het oog en is het een dominerend bestanddeel van het teken (zie punt 42). Aangezien het ingeroepen recht in het geheel geen wordelementen heeft, stemmen de tekens in dit opzicht in ieder geval niet overeen.

46. De kleuren en het gebruik hiervan en de grafische weergave van merk en teken zijn naar oordeel van het Bureau verschillend. In het ingeroepen recht is er sprake van twee basiselementen, een ovaal en een rechthoek, terwijl in het bestreden teken sprake is van meerdere grafische elementen die in onderling verband zijn gerangschikt.

47. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend.



Auditieve vergelijking

48. Het ingeroepen recht komt als zuiver beeldmerk niet in aanmerking voor fonetische weergave. Er is geen eenduidige bewoording om het teken weer te geven, zoals bijvoorbeeld bij de afbeelding van een leeuw of een pelikaan wel het geval zou kunnen zijn en het stemt derhalve niet overeen met de fonetische weergave van het bestreden teken (zie GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08 en van 17 april 2008, Pelikan, T-389/03).

Conclusie

49. Merk en teken stemmen noch begripsmatig, noch visueel of auditief overeen.

Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten (Benelux inschrijving 431272, Europese inschrijving 1672922 en Europese inschrijving 101938)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	



50. De overige ingeroepen rechten zijn naar oordeel van het Bureau op dezelfde wijze samengesteld als het zuivere beeldmerk, met dat verschil dat er in onderhavige merken nog het woord IKEA in blauwe letters is opgenomen. Het woord IKEA is op geen enkel vlak overeenstemmend met het dominante element MULTIMATE in het bestreden teken, waardoor deze ingeroepen rechten nog verder verwijderd zijn van het bestreden teken dan hierboven al werd vastgesteld. Hetgeen hierboven met betrekking tot de vergelijking van de merken en het teken is gesteld, geldt dus onverkort voor de overige ingeroepen rechten.

Vergelijking van de waren en diensten

51. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

52. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
	KI 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
	KI 7 Elektrische zagen [zaagmachines], elektrische handzagen, elektrische boorgereedschappen, elektrische hamers, elektrische schroevendraaiers, moersleutels, steeksleutels, vaste houtbewerkingmachines, bandschuurmachines, schuurmachines, slijpmachines, tapijtreinigingsmachines, meubelstoffen reinigingsmachines, machines en toestellen voor het reinigen van tapijten en

	vloeren, reinigingstoestellen die gebruik maken van stoom, elektrische polijstmachines, elektrische stofzuigers, oplaadbare elektrische stofzuigers, reinigingsmachines voor tapijten en vloeren, vloerpolijstmachines, vloerboenmachines, vloerschuurmachines, elektrische keukenmachines.
KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.	KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerwaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten; snijgereedschappen; werkbankgereedschappen, zagen, afkortzagen, verstekzagen, boren, klopboren, draadloze boren, schroevendraaiers.
	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige en landmeetkundige toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet- sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; radio- en televisieapparatuur; computers, computerapparatuur en computerprogramma's; rekenmachines; huistelefoonapparatuur; telefoonapparatuur en andere apparaten voor (tele)communicatie; onderdelen voor voornoemde waren.
KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie, en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidings- en sanitaire apparaten en installaties; wasdrogers; elektrische huishoudelijke apparaten en keukenapparaten, voor zover niet begrepen in andere klassen, zoals fornuizen, afzuigkappen, magnetrons, ovens, grills, broodroosters en frituurpannen; onderdelen voor voornoemde waren.
KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde	

<p>produkten 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.</p>	
	<p>KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; met uitzondering van isolatiematerieel, isolatieproducten en producten die rechtstreeks betrekking hebben op isolatiematerieel en isolatieproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	
<p>KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	
<p>KI 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.</p>	
<p>KI 28 Speelkaarten.</p>	
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling ten behoeve van en advisering aan de detailhandel en de horeca met betrekking tot commercialisatie van produkten.</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten; in- en verkoop en de im- en export van producten ten behoeve van de bouw; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en andere</p>

	zakelijke assistentie bij de leiding en exploitatie van bedrijven op het gebied van handel in doe-het-zelf artikelen en bouwmaterialen; reclame-, promotie- en publiciteitsdiensten ten behoeve van bedrijven op het gebied van handel in doe-het-zelf artikelen en bouwmaterialen.
	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden;verhuur van gereedschappen, machines en werktuigen voor de bouw en het doe- het- zelve, waaronder begrepen steigers, kruiwagens, betonmolens en dergelijke benodigdheden; advisering op het gebied van bouw, installatiewerkzaamheden en het doe-het-zelve; met uitzondering van voornoemde diensten voor zover die rechtstreeks betrekking hebben op isolatiematerieel en isolatieproducten.
KI 42 Binnenhuisarchitectuur; verhuur van computers en computersoftware; bouwadviezen en bouwkundige ontwerpen; diensten van ingenieurs.	KI 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van een architectenbureau; adviesverlening inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ingenieursdiensten.
KI 43 Restauratie (maaltijden) en catering; logies (hotels, pensions).	
KI 45 Exploitatie (beheer) van industriële eigendomsrechten.	

A.2 Gebruiksbewijzen

53. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

54. Aangezien reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

B. Overige factoren

55. Voor wat betreft het beroep van opposant op de vergrootte beschermingsomvang als gevolg van de bekendheid van de ingeroepen rechten (zie overweging 17), merkt het Bureau op dat aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken, en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

56. Opposant is van mening dat het bestreden teken grote gelijkenis toont met de eerdere MULTIMATE tekens zoals verboden door het Hof in de reeds aangehaalde procedure, waardoor volgens opposant grote kans op nawerking van de eerdere inbreuk bestaat (zie overweging 19). In een oppositieprocedure kan hier echter geen rekening mee worden gehouden, maar kunnen slechts de merken zoals geregistreerd in overweging worden genomen (zie in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

57. Merk en teken stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen, dan wel de bekendheid. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt, dan wel bekend (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

58. De oppositie wordt afgewezen.

59. Benelux depot 1201373 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 22 mei 2012

Saskia Smits

Pieter Veeze

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga