



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 2 juli 2008**  
**N° 2001387**

**Opposant:** **BHV Beheer BV**  
Beethovenlaan 10  
3723 JK Bilthoven,  
Nederland.

**Gemachtigde:** **Intellect BV**  
Postbus 186  
3940 AD Doorn,  
Nederland.

**Ingeroepen merk:**



(Benelux inschrijving 729919)

*tegen*

**Verweerder:** **BHV Kompas v.o.f.**  
Kerkenbos 10-08  
5446 BA Nijmegen,  
Nederland.

**Gemachtigde:** **Van Vliet & Van Donselaar advocaten**  
Postbus 10438  
7301 GK Apeldoorn,  
Nederland.

**Betwiste merk:**



(Benelux inschrijving 816771)


## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 2 januari 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 816771 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 februari 2007.

2. Op 26 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk  (Benelux inschrijving 729919) ingediend op 29 augustus 2002 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 25, 26, 41, 44 en 45.

3. Bij het instellen van de oppositie was de opposant BHV Beheer BV, Maziestraat 19 te 2514 GT 's-Gravenhage. Gedurende de oppositieprocedure werd het merk echter overgedragen aan BHV Beheer BV, Beethovenlaan 10 te 3723 JK Bilthoven. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe houder niet in de plaats zou komen van de eerdere houder, vervangt de nieuwe houder de eerdere houder als opposant.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 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. Op 4 mei 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2007. Het Bureau heeft op 11 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 11 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Het advocatenkantoor Van Vliet & Van Donselaar stelde zich op 8 november 2007 aan als gemachtigde van verweerder.

11. De gemachtigde van verweerder heeft op 9 november 2007 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie, alsook de mededeling betreffende de aanstelling gemachtigde, is op 13 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant geeft aan dat verweerder willens en wetens inbreuk maakt op (ondermeer) de merkrechten van opposant en voegt ter ondersteuning hiervan enkele producties toe. Bovendien stelt opposant dat verweerder inbreuk maakt op de auteursrechten die rusten op het logo van het reddingsbord ter vluchtwegaanduiding.

16. Verweerder stelt dat er geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht of de handelsnaamwet.

17. Bovendien betwist verweerder dat er sprake zou zijn van een grote gelijkenis tussen het merk van opposant en het teken van verweerder. De totaalindruk is geheel anders. In het merk van verweerder is het woord Kompas het onderscheidende en dominerende element, dat ontbreekt in het merk van opposant. Het woordelement BHV bezit immers geen onderscheidend vermogen vanwege het beschrijvend karakter. Het wegrennend mannetje is tenslotte een in de markt veelgebruikt vluchtwegsymbool, dat tevens anders wordt gebruikt in beide merken. Zowel visueel, fonetisch als begripmatig verschillen de merken, aldus verweerder.

18. De waren en diensten zijn absoluut verschillend. Zo biedt verweerder uitsluitend ééndaagse basiscursussen aan en halfdaagse volgcursussen. Opposant richt zich volgens verweerder op een andere deelmarkt. Verweerder concludeert dat er van verwarringsgevaar om deze reden dus geen sprake kan zijn. Daarenboven zijn de waren en diensten, aldus verweerder, verschillend naar aard, bestemming en gebruik en zijn ze tevens niet complementair of concurrerend.

19. Verweerder meent dat opposant zich ten onrechte beroept op auteursrechtelijke bescherming, hetgeen volgens hem geen doel kan treffen in de oppositieprocedure.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, de merkaanvraag in te schrijven en de opposant in de kosten te verwijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

21. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

22. 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"*.

23. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



#### A.1. **Vergelijking van de tekens**

24. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

25. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

26. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Begripsmatige vergelijking*

28. Hoewel men in beide landsgedeeltes van België bij het zien van de afkorting BHV, veelal in eerste instantie zal denken aan de problematiek rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, is het woordelement “BHV” in beide tekens de gangbare afkorting in Nederland voor bedrijfshulpverlening, te weten de combinatie van EHBO, bestrijding van beginnende branden, alarmeren en evacueren van personeel en het onderhouden van contacten met hulpdiensten (zie Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie). De combinatie “.NL” is de gangbare internetlandcode voor Nederland en zal door het Benelux publiek ook onmiddellijk als zodanig worden herkend.

29. Een kompas is volgens de Van Dale een magnetisch instrument dat de windstreken aanwijst en waarmee men kan bepalen in welke richting men gaat (zie eveneens Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie). Dit woord wordt verder ook wel gebruikt als verwijzing naar een hulpmiddel dat helpt bij het oriënteren op andere vlakken dan het geografische.

30. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren. (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Het volstaat dienaangaande dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, NLSPOORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004). In casu bevat zowel merk als teken elementen die enerzijds voor het Nederlandse publiek en anderzijds voor het hele Benelux publiek een begripsmatige inhoud hebben, waardoor het meest onderscheidende element in het teken van verweerder dan ook de aandacht zal trekken.

31. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmen.

*Visuele vergelijking*

32. Zowel merk als teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken.

33. Het ingeroepen recht bestaat uit het woordelement “BHV.NL” en een gestileerde afbeelding van een rennend figuurtje waarvan men enkel het hoofd, de romp en de armen ziet. Het figuratief element is in het donkergrijs, terwijl de letters in zwarte hoofdletters zijn geschreven.

34. Het teken van verweerder bestaat uit een groene afgeronde rechthoek, met daarin in het wit een gestileerde rennende persoon, met een pijl en daarnaast de onder elkaar geschreven woordelementen "BHV" en "Kompas.nl". Het bestanddeel "BHV" is in hoofdletters geschreven.

35. 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. Bovendien verwijzen de figuratieve bestanddelen van beide tekens naar de beeldelementen die men op een evacuatiebord terugvindt, waardoor het publiek hier minder aandacht zal aan besteden.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaliteit visueel in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen recht bestaat uit de lettercombinatie BHV gevolgd door een punt en de landcode NL. Gezien het een combinatie van afkortingen betreft, zullen de letters één-voor-één worden uitgesproken.

38. Het bestreden teken bestaat uit dezelfde lettercombinatie BHV, maar dit wordt eerst gevolgd door het woord kompas en dan pas door een punt en de landcode NL.

39. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zal het woord 'kompas', door het beschrijvende karakter van de elementen "BHV" en ".NL", echter in casu de aandacht van het publiek trekken. Bovendien zorgt de toevoeging van dit woord in het teken ervoor dat de lengte van het bestreden teken een duidelijk verschil vertoont met het ingeroepen recht.

40. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit in geringe mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

41. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak stemmen de tekens slechts in geringe mate overeen.

#### **A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Elektrische en elektronische beveiligingsapparaten; brandblusapparaten; beschermende kleding, -hoofddeksele en -schoeisel, onder meer ter bescherming tegen brand en ongevallen voor zover niet begrepen in andere klassen; veiligheidsbrillen; veiligheidshandschoenen; veiligheidsharnassen voor zover niet begrepen in andere klassen; beschermende ademhalingskapjes; beschermende gehoorcapjes en -oorschelpen; brand-, rook- en gasmelders; veiligheidsartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; 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, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
KI 16 Gedrukte calamiteitenplannen; stickers; boeken, handleidingen, brochures en overige drukwerken en geschriften.	KI 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.
KI 41 Opleidingen, instructies en cursussen; organisatie van seminars, workshops en overige bijeenkomsten met een educatief, amusements, of informatief karakter, waaronder genoemde diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbo).	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

#### *Klasse 9*

44. De brandblusapparaten komen expressis verbis voor in de lijst van verweerder en van opposant en zijn aldus identiek.

45. De controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-)toestellen en -instrumenten en de apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld acht het Bureau soortgelijk aan de elektrische en elektronische beveiligingsapparaten; brand-, rook- en gasmelders; veiligheidsartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen in klasse 9 van de opposant. Immers zijn deze toestellen er allen op gericht om personen of zaken te beveiligen of te helpen in geval van nood door middel van het mogelijk te maken toezicht te houden (denk hierbij aan CCTV-camera's) of te helpen bij bijvoorbeeld een brand, zoals rookmelders, sprinkels en dergelijke.

46. De overige waren zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

*Klasse 16*

47. De waren "papier, karton" zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk met de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Papier en karton zijn immers te beschouwen als de grondstof. Dit betekent echter dat *en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* wel als identiek dan wel soortgelijk kunnen worden beschouwd aan de gedrukte calamiteitenplannen; boeken, brochures en overige drukwerken in klasse 16 van het ingeroepen recht van opposant. Deze waren zijn immers uit papier en karton vervaardigde producten (zie ook BBIE, oppositiebeslissing KADOE, 2000388, 30 oktober 2007).

48. De waren leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) kunnen boeken en handleidingen omvatten en zijn om die reden identiek dan wel soortgelijk. Daarenboven maken zij inherent deel uit van de materialen die worden gebruikt bij opleidingen en cursussen. Om deze reden zijn ze dan ook complementair aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht.

49. De drukwerken bevinden zich dan weer *expressis verbis* zowel in de lijst van verweerder als opposant.

50. De resterende waren van het verwerende teken zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar hun aard, bestemming en gebruik verschillen van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

*Klasse 41*

51. De dienst "opleiding" komt *expressis verbis* voor bij zowel merk als teken en is dus identiek.

52. De diensten ontspanning en sportieve en culturele activiteiten zijn identiek dan wel soortgelijk aan bijeenkomsten met een educatief, amusements-, of informatief karakter. Ontspanning is namelijk een dermate ruim begrip dat voornoemde bijeenkomsten hieronder kunnen vallen. De sportieve en culturele activiteiten hebben of kunnen een amusementskarakter hebben, waardoor ook hier sprake is van soortgelijkheid.

53. De dienst opvoeding is eerder verbonden met onderwijs, waarbij er naast het bijbrengen van kennis ook sprake is van het aanleren door pedagogen van gewenst gedrag, dan met opleidingen, die zich richten op de kennisvergaring.

*Conclusie*

54. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

**A.3. Overige relevante factoren**

55. Zoals verweerder terecht opwerpt met betrekking tot het argument van opposant betreffende de inbreuken op het auteursrecht en de handelsnaamwet (zie *supra*, nrs 16 en 19), is er in onderhavige



oppositieprocedure geen ruimte voor het inroepen van andere rechten dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR).

56. 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.

57. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Uit de waren- en dienstenlijst kan niet opgemaakt worden dat het hier om een bijzonder publiek zou gaan, waarvan de aandacht groter is dan van de gemiddelde consument.

58. 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, reeds geciteerd).

59. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen dat beide tekens van huis uit hebben is zeer beperkt, waardoor de beschermingsomvang van het ingeroepen recht ook heel klein is.

## **B. Conclusie**

60. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak stemmen de tekens slechts in geringe mate overeen. Door het zeer beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is de beschermingsomvang van dit merk ook heel klein en zullen de verschillen de aandacht trekken. Het Bureau is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV BESLUIT**

61. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

62. Oppositie met nummer 2001387 niet gegrond is.

63. De Benelux spoedinschrijving met nummer 816771 gehandhaafd blijft.

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

Den Haag, 2 juli 2008

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys