



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 27 maart 2009  
N° 2001739

**Oppositant:** **Music Brokers International B.V.**  
Inductorstraat 32  
3903 KB Veenendaal  
Nederland

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen merk:** Benelux inschrijving 712755  
**GERH. STEINBERG**

*tegen*

**Verweerder:** **Queen's sprl**  
Gerselarendries 9  
1850 Grimbergen  
België

**Gemachtigde:** **MAHLA, Advocaten en bemiddelaars**  
Paardenstraatje 35  
2800 Mechelen  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1134593  
CARL STEINBERG

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 4 mei 2007 heeft verweerder voor waren in de klasse 15 een Benelux depot verricht van het woordmerk CARL STEINBERG. Dit depot is onder nummer 1134593 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2007.

2. Op 27 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere gecombineerd woord-/beeldmerk met Benelux inschrijvingsnummer 712755, ingediend op 5 februari 2002 voor waren in klasse 15:

## **GERH. STEINBERG**

3. De oppositie is gebaseerd op waren van het ingeroepen recht en gericht tegen alle waren van het bestreden teken.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 31 juli 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 oktober 2007. Het Bureau heeft op 11 oktober 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 december 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 7 december 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 11 december 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 februari 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 5 februari 2008 heeft verweerder een warenbeperking aangetekend.

10. Verweerder heeft op 11 februari 2008 gereageerd. Deze reactie is, samen met de mededeling van de warenbeperking, op 18 februari 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

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

### **A. Argumenten van opposant**

13. 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.

14. Opposant stelt dat merk en teken in hoge mate overeenstemmen. Visueel bestaan ze uit twee bestanddelen, waarbij het eerste bestanddeel uit een vier letterwoord bestaat en het tweede bestanddeel STEINBERG is. Bovendien is het eerste bestanddeel op dezelfde wijze opgebouwd. Ook auditief zijn de tekens overeenstemmend volgens opposant, daar het tweede bestanddeel van het merk en het teken op dezelfde wijze wordt uitgesproken.

15. Ook begripsmatig meent opposant dat er sprake is van overeenstemming. Gerh. is immers de afkorting van de voornaam Gerhard, waardoor zowel merk als teken samengesteld zijn uit een voor- en achternaam, waarvan deze laatste gelijk is. Het publiek zal dan ook menen dat het broers betreft en dat de waren uit hetzelfde familiebedrijf komen.

16. Wat betreft de waren stelt opposant dat deze identiek zijn. Beide zijn niet alleen gedeponeerd voor muziekinstrumenten, maar zelfs specifiek voor piano's en vleugels.

17. Opposant is van oordeel dat er door de inschrijving van het bestreden teken verwarring te duchten is en opposant hierdoor zou worden benadeeld. Hij verzoekt dan ook de oppositie gegrond te achten en het depot voor alle waren door te halen.

### **B. Reactie van verweerder**

18. Verweerder stelt in eerste instantie dat op 5 februari 2008 verweerder zijn depot beperkt heeft tot piano's en vleugelpiano's, zodanig dat het geen betrekking meer heeft op alle andere muziekinstrumenten dan de twee voormelde instrumenten.

19. Merk en teken mogen volgens verweerder niet worden geanalyseerd om vervolgens elk onderdeel afzonderlijk op zijn overeenstemming te beoordelen. Beide merken dienen in hun geheel te worden beschouwd. Volgens verweerder heeft dit als gevolg dat er geen visuele overeenstemming bestaat.

20. Op auditief vlak is er eveneens geen sprake van overeenstemming, aldus verweerder. Over het algemeen zal het begin immers de aandacht trekken. Het eerste deel is auditief volledig verschillend, waardoor de tekens als ze volledig worden uitgesproken wel degelijk anders klinken.

21. Dat beide tekens namen zijn, laat volgens verweerder, gelet op de visuele en auditieve verschillen tussen beide, niet toe om tot een globale overeenstemming te besluiten.

22. Aangezien het hier om gaat om zaken die niet voor het grote publiek bestemd zijn, die enkel te vinden zijn in speciaalzaken en duur zijn, concludeert verweerder dat de oplettendheid van het publiek, bestaande uit muzikanten, aanzienlijk zal zijn.

23. Verweerder meent dan ook dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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”.*

26. 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**

27. 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).

28. 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).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>GERH. STEINBERG</b>	CARL STEINBERG

*Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woordbestanddelen "GERH." en "STEINBERG" geschreven in hoofdletters, in een klassiek uitziend zwart lettertype.

32. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee bestanddelen, namelijk "CARL" en "STEINBERG".

33. 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. In casu bestaat het beeldelement uit een vrij banaal lettertype, waardoor dit haast niet opvalt en het wordelement dus ontegensprekelijk het dominerende bestanddeel is.

34. Visueel delen merk en teken dezelfde opmaak, een kort eerste deel (vier letters), gevolgd door een langer tweede deel (negen letters). Het eerste deel van merk en teken vertonen enkele gelijkenissen, zo bestaan ze beiden uit vier letters, is de eerste letter een gebogen letter, hebben ze een klinker op de tweede plaats en een identieke derde medeklinker. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt echter onmiddellijk op dat het hier eigennamen betreft.

35. Zoals door het Gerecht van Eerste Aanleg bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Gemeenschap (zie GEA, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Het Bureau is van oordeel dat in de Benelux landen het publiek doorgaans ook meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan een achternaam. Mede door de lengte van dit bestanddeel in vergelijking met de eerste bestanddelen, zal de aandacht van het publiek in casu naar het laatste identieke bestanddeel worden getrokken.

36. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in grote mate overeenstemt.

*Auditieve vergelijking*

37. Het tweede bestanddeel van merk en teken wordt identiek uitgesproken, terwijl de uitspraak van het eerste element totaal verschillend is.

38. Hoewel de beginklank van merk en teken verschilt en in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, geldt ook hier dat het Benelux publiek, tevens door de lengte van het tweede bestanddeel ten opzichte van het eerste element, de achternaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen.

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemt.

*Begripsmatige vergelijking*

40. Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 34) betreft het in merk en teken eigennamen, zonder enige begripsmatige betekenis.

*Conclusie*

41. De totaalindruk van merk en teken stemt op visueel in grote mate overeen en op auditief vlak is er sprake van overeenstemming. Begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

**A.2. Vergelijking van de waren**

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren 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 van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdende met de door verweerder uitgevoerde warenbeperking (zie supra, 9).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 15 Muziekinstrumenten, in het bijzonder piano's en vleugels.	KI 15 Piano's en vleugelpiano's.

44. De waren van het betwiste depot zijn vervat in de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

**B. Overige relevante factoren**

45. 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.

46. 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). Zoals verweerder terecht opmerkt, zal het in aanmerking komend publiek bij de aankoop van een muziekinstrument, mede door de prijs, een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben.

47. 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).

48. 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). Bekendheid is niet gesteld. *Ab initio* geniet het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen.

**C. Conclusie**

49. De waren zijn identiek. De totaalindruk van merk en teken stemt visueel in grote mate overeen en auditief is er sprake van overeenstemming. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt. Ondanks het hogere aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV BESLUIT**

50. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

51. Oppositie met nummer 2001739 gegrond is.

52. Het betwiste Benelux depot met nummer 1134593 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 27 maart 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys