



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001809**  
**van 29 april 2010**

**Opposant:** **REWE-Zentral AG**  
Domstr. 20  
50668 Köln  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Office Kirtpatrick s.a.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht:** CLEVER (Europese inschrijving 3977378)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Clevers IJssalon B.V.**  
Lottumseweg 1  
5971 BT Grubbenvorst  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats bv**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** CLEVERS (Benelux depot 1135496)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 21 mei 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 een Benelux depot verricht van het woordmerk CLEVERS. Dit depot is onder nummer 1135496 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 mei 2007.

2. Op 1 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving van het woordmerk CLEVER, ingediend op 9 augustus 2004 en ingeschreven op 9 februari 2009 onder het nummer 3977378 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Verweerder verzocht gedurende de procedure om een warenbeperking, waarbij de volledige klassen 29 en 30 werden geschrapt en klasse 43 beperkt werd tot "diensten van een ijssalon" (zie infra, punt 11).

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 6 augustus 2007. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven werd de oppositieprocedure voor de duur van de inschrijvingsperiode bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna "BHIM") ambtshalve opgeschort.

8. Op 12 maart 2009 heeft opposant het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op de hoogte gesteld van de inschrijving van het ingeroepen recht.

9. Op 20 maart heeft het Bureau dit aan partijen bevestigd en de ambtshalve opschorting opgeheven en de zogenaamde "cooling off"-periode laten aanvangen. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 mei 2009. Het Bureau heeft op 5 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 5 augustus 2009 om argumenten en stukken in te dienen.

10. Op 29 juli 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 21 augustus 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 oktober 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder verzocht op 24 augustus 2009 om een warenbeperking (zie supra, punt 4). Deze warenbeperking werd op 3 september 2009 aan partijen bevestigd.

12. Verweerder heeft op 2 oktober 2009 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 8 oktober 2009.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

15. 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**

16. Opposant stelt in de eerste plaats dat het in aanmerking komend publiek uit het ruime publiek in het algemeen bestaat.

17. De oppositie berust op alle waren en diensten van het oudere merk, aldus opposant. Echter beperkt hij zich in het kader van zijn argumentatie tot de waren in de klassen 29, 30 en 33.

18. De te vergelijken waren en diensten zijn volgens opposant ofwel identiek ofwel gelijksoortig omwille van hun aard, hun gebruik, hun bestemming en hun complementair karakter. Het betreft voedingsmiddelen in de ruime zin. Daarenboven worden ze vaak aangeboden in dezelfde afdelingen van warenhuizen of in dezelfde verkooppunten. Ze spreken ook dezelfde doelgroep van consumenten aan en zijn bijgevolg concurrerend.

19. Met betrekking tot de tekens is opposant van mening dat er sprake is van een sterke visuele en auditieve gelijkenis. Beide tekens roepen volgens hem dezelfde idee op, waardoor hij besluit dat er een conceptuele overeenstemming bestaat in die zin dat het publiek de tekens met elkaar in verband zou brengen wegens het overeenstemmende element CLEVER.

20. Het loutere verschil in de eindletter S in het bestreden teken is volgens opposant onvoldoende om tot een andere totaalindruk te komen.

21. Bovendien meent opposant dat het ingeroepen recht van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dus een ruimere beschermingsomvang geniet.

22. Hij concludeert dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

23. Verweerder gaat in eerste instantie in op het werkelijke gebruik van de tekens door respectievelijk opposant en verweerder. Op basis hiervan is verweerder van mening dat het in aanmerking komend publiek niet hetzelfde is.

24. Tevens beroept verweerder zich op het bestaan van oudere handelsnaamrechten in Nederland die volgens hem prevaleren op de jongere merkenrechten.

25. Verweerder stelt dat de waren in de klassen 29 en 33 van opposant niet als complementair kunnen worden beschouwd, aangezien deze specifieke waren niet in een ijssalon worden verkocht. Dit geldt volgens hem ook voor het merendeel van de waren in klasse 30.

26. Aan het feit dat het product ijs gelieerd is aan de diensten van een ijssalon kan men volgens verweerder niet de conclusie verbinden dat er verwarringsgevaar bestaat. Deze zeer kleine mate van soortgelijkheid wordt bovendien afgezwakt nu er een geringe mate van overeenstemming is tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken, aldus nog verweerder.

27. Verweerder stelt dat het woordelement "CLEVER" een zwak onderscheidend vermogen heeft. Immers zijn in het register reeds 173 andere merken vindbaar met gelding in de Benelux met dit element, waarvan 13 merken in de klassen 29, 30, 33 en 43.

28. Gelet op dit zeer gering onderscheidend vermogen is verweerder tevens van oordeel dat de aandacht van de consument niet naar het eerste deel zal uitgaan. Zo is in zijn teken het element "VERS" het onderscheidende en dominerende bestanddeel, dat onmiskenbaar de nadruk legt op de letter "S". Visueel is er aldus sprake van een beperkte visuele overeenstemming.

29. Auditief is er geen overeenstemming, daar het ingeroepen recht als het Engelse woord "clever" zal worden uitgesproken en het bestreden teken als "kleevers", daar het hier om een achternaam gaat en het meervoud van "clever" niet bestaat.

30. Ook van begripsmatige overeenstemming is geen sprake. Zoals gesteld, is het ingeroepen recht een Engels woord voor onder andere "slim, intelligent, enzovoort", terwijl het bestreden teken geen conceptuele betekenis heeft.

31. Op grond van het bovenstaande is er volgens verweerder geen verwarringsgevaar en verzoekt hij de verwerping van de oppositie, de inschrijving van zijn teken en de veroordeling van de opposant in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

32. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

33. 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."

34. 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**

35. 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).

36. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CLEVER	CLEVERS

#### *Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit zes letters, CLEVER. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, CLEVERS.

39. In beginsel zal de aandacht van het publiek naar het begin van een merk gaan (zie in die zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste zes letters, zijnde het volledige ingeroepen recht, komen identiek en in dezelfde positie in het begin van het bestreden teken voor. In het bestreden teken wordt er enkel een extra letter "S" aan het teken toegevoegd. Dit enkele verschil helemaal op het einde van het teken is evenwel onvoldoende om de sterke overeenstemmende visuele totaalindruk teniet te doen.

40. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het totaalbeeld van de tekens in visueel opzicht in hoge mate overeenstemt.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Zoals hiervoor reeds gesteld, delen merk en teken de eerste zes letters. Beide tekens hebben op auditief vlak twee lettergrepen. Het ingeroepen recht wordt als ['kle-vər] uitgesproken. De uitspraak van het bestreden teken kan variëren. Zo kan het zowel uitgesproken worden als ['kle-vərs], als ['klee-vərs].

42. De eerste lettergreep kan dus mogelijk identiek worden uitgesproken. De beginklank van de tweede lettergreep wordt in ieder geval identiek uitgesproken. Bovendien heeft de toevoeging van de letter "S" op het einde niet een grote auditieve impact op de slotklank van het teken.

43. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op auditief vlak overeenstemt.

*Begripsmatige vergelijking*

44. Het ingeroepen recht is Engels voor “*knap*=> *slim, intelligent; handig; sluw; (goed)aardig; geschikt*”<sup>1</sup>. Het bestreden teken heeft, door de toevoeging van de letter S op het einde, als zodanig geen vaststaande betekenis in een van de Benelux begrepen talen.

45. Niettemin dient te worden opgemerkt dat hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald), dit echter niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Gezien het element “clever” duidelijk herkenbaar is in het teken van verweerder, valt niet uit te sluiten dat een deel van het in aanmerking komend publiek deze begripsmatig inhoud hieraan zal toedichten.

46. Het Bureau is van oordeel dat de tekens voor een deel van het publiek begripsmatig overeenstemmen en voor een deel niet overeenstemmen.

*Conclusie*

47. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel vlak in hoge mate overeenstemt. Auditief is er sprake van overeenstemming tussen de tekens. Begripsmatig stemmen de tekens voor een deel van het publiek overeen en voor een deel niet.

**Vergelijking van de waren en diensten**

48. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

49. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de 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.

50. Voor de leesbaarheid van deze beslissing heeft het Bureau, in navolging van opposant, de vergelijking van de waren en diensten beperkt tot de relevante warenklassen van het ingeroepen recht. De volledige warenlijst is als bijlage bij deze beslissing gevoegd.

---

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, tweede druk.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 30 Sausen, waaronder salsausen (met uitzondering van noedelsausen), vruchtensausen; ketchup, mierikswortel, kappertjes; koffie, thee, cacao, chocolade, chocoladeproducten, cacaohoudende poeders voor dranken; marsepein, noga, marsepeinen nogaproducten; mengsels voor de boterham, hoofdzakelijk met gebruik van suiker, cacao, noga, melk en/of vetten; bonbons, ook gevulde; suiker, suikergoed, snoepgoed, met name karamel-, pepermunt-, vruchten-, gummisnoepjes, lolly's, kauwgom voor niet-medisch gebruik; rijst, tapioca, koffiesurrogaten; pizza's; meel en graanpreparaten, gepeld volkorengraan, te weten rijst, tarwe, haver, gerst, rogge, gierst, maïs en boekweit, de voornoemde producten ook in de vorm van mengsels en andere preparaten, met name tarwezemelen, tarwekiemen, maïsmeel, maïsgriesmeel, lijnzaad, muesli en mueslirepen (hoofdzakelijk bestaande uit graanvlokken, gedroogde vruchten, noten), granen, popcorn; brood, broodjes, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; met name noedels; consumptie-ijs en roomijs; honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen; puddingen; zout; mosterd; azijn; specerijen, kruiden, peperkorrels; gezouten banketbakkerswaren, chips van granen en andere knabbelproducten, voor zover begrepen in klasse 30; droge en natte kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren of rijst; alle voornoemde producten (voor zover mogelijk) ook bevroren c.q. geconserveerd, gesteriliseerd of gehomogeniseerd.</p>	<p>Klasse 43 Diensten van een ijssalon.</p>

51. Verweerder stelt zelf in zijn argumenten dat er tussen zijn diensten en de waar "ijs" een zeer kleine mate van soortgelijkheid bestaat (zie supra, punt 26).

52. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.



53. In dit kader dient te worden opgemerkt dat de verhouding tussen de diensten van verweerder en bepaalde door het oudere merk aangeduide waren, te weten “consumptie-ijs en roomijs” in klasse 30, wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. De diensten van een ijssalon zijn er nu eenmaal op gericht ijs te verkopen aan consumenten. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut (zie in deze zin GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008). In casu bestaat er tussen de diensten van verweerder en de waren “consumptie-ijs en roomijs” van opposant complementariteit.

54. Deze diensten en waren zijn aldus ontegenzeggelijk soortgelijk, aangezien zij complementair zijn.

## **B. Overige relevante factoren**

55. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken, kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

56. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op de oudere handelsnaam, merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen 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; zie tevens in deze zin BBIE, oppositiebeslissing Bead-it, 2002712, 24 juni 2009)

57. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord “CLEVER” een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien er nog merken zijn die dit element in zich dragen, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEA, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn (zie in deze zin BBIE, oppositiebeslissing Mustang, 2002752, 29 januari 2010).

58. 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.

59. 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).

60. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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). In casu betreft het diensten en waren die gericht zijn op respectievelijk gebruik en consumptie door een breed publiek. Het gebruikmaken van deze diensten alsook de daarmee verband houdende aanschaf van deze waren behoort vooral in de warme zomermaanden tot een regelmatige actie en vergt geen grote investering. Het aandachtsniveau van het publiek mag dan ook normaal worden geacht.

61. 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 (zie HvJEU, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de waren waarvoor het bescherming geniet en beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Een eventueel verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is gesteld noch gebleken, zodat voor de beoordeling van deze oppositie van een normaal onderscheidend vermogen en een normale beschermingsomvang moet worden uitgegaan.

62. Over het algemeen stemmen twee merken overeen als zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten (GEA, Matratzen, reeds aangehaald). Verder dient eraan te worden herinnerd 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. Bovendien kan verwarringsgevaar bij een deel van het publiek volstaan.

63. Verweerder verzoekt verweerder te veroordelen in de kosten. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

### **C. Conclusie**

64. De waren en diensten zijn soortgelijk. De tekens zijn visueel in hoge mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmend en voor een deel niet. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de soortgelijkheid van de waren is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2001809 wordt toegewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1135496 wordt niet ingeschreven.

67. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 29 april 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman

**BIJLAGE: VOLLEDIGE WARENLIJST INGEROEPEN RECHT**

**Klasse 1** Bactericiden voor de wijnproductie (chemische producten voor gebruik bij de wijnbereiding); chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; reinigingsmiddelen voor gebruik tijdens fabricageprocessen; meststoffen, turf, natuurlijke mest; brandblusmiddelen; looistoffen; humus, compost, teelaarde, chemische producten voor grondverbetering; kleefstoffen voor industriële doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; producten voor het conserveren en waterdicht maken van cement (uitgezonderd verven en oliën); hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; schoenkit, lederkit, oculleerkit, kit voor het opvullen van boomholtes; zetmeel voor industrieel gebruik; lijmen voor behangselpapier; stijfsel.

**Klasse 2** Natuurlijke harsen als grondstof; bacteriëndodende verven; beitsen, te weten houtbeitsen, lederbeitsen (als verfbeitsen); metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars; verven, vernissen, lakken; brandwerende verven; verfstoffen (voorzover begrepen in klasse 2); stopverf voor glazenmakers; roestwerende vetten; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen.

**Klasse 3** Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurproducten, amarilpapier, polijstlinnen; geursprays voor luchtverfrissing; zepen; bleekmiddelen en andere wasmiddelen; tandreinigingsmiddelen.

**Klasse 4** Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine); kaarsen en lampenpitten voor verlichting; stoffen voor de verlichting; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; industriële oliën en vetten.

**Klasse 6** Bouwmaterialen van metaal; ertsen; brandkasten; niet-elektrische metalen kabels en draden; metalen buizen; metalen materialen voor spoorwegen; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; staalwol; verplaatsbare constructies van metaal; onedele metalen en hun legeringen; goederen van onedele metalen, te weten ankers (voorzover begrepen in klasse 6), aambeelden, liftkettingen, klokken, tapkranen, flessluitingen, verbindingstukken voor buizen, kleppen (uitgezonderd als machineonderdelen), geldcassettes, traliwerk, wieltjes voor meubelen, uithangborden, met inbegrip van kentekenplaten voor voertuigen, transportcontainers, tanks.

**Klasse 7** Broedmachines voor eieren; koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); machines en machineonderdelen voor de metaal-, hout- en kunststofverwerking, bouwmachines, blaasmachines (machines), stroomgeneratoren, hefapparaten (machines), elektrische bandschuurmachines (niet voor huishoudelijk gebruik), elektrische persen (machines), slijpmachines, industriële snijmachines, elektrische lasapparaten, verbrijzelmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); werktuigmachines.

**Klasse 8** Handslijpstenen of -schijven (handgereedschappen); messenmakerswaren, vorken en lepels.

**Klasse 9** Apparaten en instrumenten voor de krachtstroomtechniek, met name voor de geleiding, omzetting, opslag, regeling en besturing; elektrische kabels, draden, geleiders en verbindingsarmaturen hiervoor, alsmede schakelaars en verdeelborden of -kasten; elektrische soldeerijzers, elektrische lasapparaten, brandblusapparaten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; instructiecassettes; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; met programma's uitgeruste machineleesbare gegevensdragers; optische schijven; fotografieën; kasregisters, rekenmachines, beschermende kleding tegen ongevallen, waaronder schoenen, speciale kleding voor reddingsdoeleinden, gezichtsbeschermingsschilden, veiligheidsbrillen of veiligheidsmaskers voor arbeiders; toestellen voor ontspanning, uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat te gebruiken; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; wetenschappelijke apparaten en instrumenten als laboratoriumapparatuur.

**Klasse 11** Zonnecollectoren (verwarming) en -accumulatoren; zonnecellen voor zonnekrachtcentrales.

**Klasse 16** Adresseermachines, frankeermachines voor het plakken van postzegels of voor het opdrukken van het frankeerstempel, kopieermachines, ordners, brievenmandjes, briefopeners, vloeimappen, perforators (kantoorartikelen), nietmachines (kantoorartikelen), paperclips en nietjes, inktlinten, correctiemiddelen voor kantoorgebruik, stempels, stempelkussens, schrijf- en tekeninkt, Oost-Indische inkt, verfdozen (schoolmateriaal); boekbinderswaren, te weten garen, linnen en andere weefsels voor de

boekbinderij; drukwerken; drukinkten; drukletters; clichés; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars, te weten teken-, schilder- en boetseermateriaal; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in de vorm van drukwerken, spellen, dieren- en plantenpreparaten, geologische modellen en preparaten, globes, tekeninstrumenten voor schoolborden; papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voorzover begrepen in klasse 16), te weten handdoeken van papier, tafelservetten van papier, filterpapier, zakdoeken van papier, toiletpapier, luiers van papier, houders voor verpakkingen, verpakkingszakken; briefsnijdere; penselen; schrijf- en tekenmiddelen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), te weten niet-elektrische kantoorapparaten; schrijfbehoeften; plastic materialen voor verpakking, te weten hoezen, tassen en folies; aquaria voor binnenshuis, terraria voor binnenshuis (vivaria).

**Klasse 17** Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; voegenkit, isolerende verflaag, isolatielak; rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica; plastic pakkingen; niet-metalen buigzame buizen; isolerende vloerbedekking voorzover begrepen in klasse 17; verbindingstukken, niet van metaal, voor buizen en slangen; producten van asbest, te weten bedekkingen, vlechtwerk, weefsel, asbestpapier, -karton, zolen; producten van mica, te weten isolatieplaten; producten van rubber, guttapercha of gummi, in de vorm van blokken, platen, stangen, folie, snoeren of banden (allemaal als halffabrikaten); producten van rubber, guttapercha of gummi, te weten draden (behalve voor textielgebruik), isolerende handschoenen, onderlegplaatjes, buffers, ringen, buis- en slangkoppelingen, verpakkings- en opvulmateriaal; halfbewerkte plastic producten.

**Klasse 19** Asfalt, pek en bitumen; vloermatten voor automobielen; glas voor bouwdoeleinden, met name tegels, dakplaten van glas; bouwmaterialen, niet van metaal; brievenbussen en andere houders van metselwerk; monumenten, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; multiplexhout; halfbewerkt hout, met name balken, planken, platen; verplaatsbare constructies, niet van metaal.

**Klasse 21** Borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; elektrische kammen en tandenborstels; gerei (voor zover begrepen in klasse 21) en vaatwerk voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt); kammen en sponzen; keukengerei en emmers van blik, aluminium, plastic of van andere materialen; reinigingsmateriaal; sproeiers; scheerkwasten en stofborstels; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); onderzetters (tafelgerei); glas-, porselein- en aardewerk voor de huishouding of de keuken, voorzover begrepen in klasse 21; kunstvoorwerpen van glas, porselein of aardewerk.

**Klasse 24** Textielproducten, voor zover begrepen in klasse 24; dekens en tafellakens.

**Klasse 27** Kunstgras; behang van boombast of kurk; behang, niet van textielmateriaal; tapijten, vloermatten, matten, linoleum en vloerbedekking (bovenlaag); geprefabriceerde vloerbedekkingen (bovenlaag) van hout en steen.

**Klasse 28** Speelkaarten, gymnastiek- en sportapparaten, voorzover begrepen in klasse 28.

**Klasse 29** Vlees, vis, gevogelte, wild, week- en schelpdieren (verwerkt), de voornoemde producten ook geprepareerd; worst, vlees-, gevogelte- en viswaren, kaviaar; vlees-, vis-, gevogelte- en wildsalades; vlees-, gevogelte-, wild- en vispasta's, vleesextracten; vruchten, groenten en peulvruchten (verwerkt); vruchten- en groentemoes; delicatessensalades van groente- of kropsalades; aardappelproducten, te weten patates frites, kroketten, gebakken aardappelen, voorgebakken aardappelen, aardappelkoekjes, aardappelknoddele, rösti, aardappelpannenkoekjes, chips, sticks; gedeeltelijk bereide en kant-en-klare maaltijden, te weten soepen (waaronder instantsoepen), eenpansgerechten, droge en natte kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk bestaande uit een of meerdere van de hierna genoemde producten: vlees, vis, groenten, geprepareerde vruchten, kaas, eventueel ook met toevoeging van rijst; vlees-, vruchten-, groentegedeeltes, jams; eieren, melk en melkproducten, met name consumptiemelk, zure melk, karnemelk, yoghurt, vruchtenyoghurt, yoghurt met toevoegingen van chocolade of cacao, alcoholvrije milkshakes, dranken op basis van melkwei, dranken op basis van chocolade, kefir, room, kwark, vruchten- en kruidenkwarkgerechten, dessertgerechten, hoofdzakelijk bestaande uit melk en smaakstoffen met gelatine en/of zetmeel als bindmiddel, boter, boterolie, kaas, kaaspreparaten; gelatinepuddingen; eetbare oliën en vetten; gezouten banketbakkerswaren, chips van granen, gezouten en ongezouten noten en andere knabbelpproducten, voor zover begrepen in klasse 29; alle voornoemde producten (voor zover mogelijk) ook bevroren c.q. geconserveerd, gesteriliseerd of gehomogeniseerd.

**Klasse 30** Sausen, waaronder slasausen (met uitzondering van noedelsausen), vruchtensausen; ketchup, mierikswortel, kappertjes; koffie, thee, cacao, chocolade, chocoladeproducten, cacaohoudende poeders voor dranken; marsepein, noga, marsepein- en nogaproducten; mengsels voor de boterham, hoofdzakelijk met gebruik van suiker, cacao, noga, melk en/of vetten; bonbons, ook gevulde; suiker, suikergoed, snoepgoed, met name karamel-, pepermunt-, vruchten-, gummisnoepjes, lolly's, kauwgom voor niet-medisch gebruik; rijst, tapioca, koffiesurrogaten; pizza's; meel en graanpreparaten, gepeld volkorengraan, te weten rijst, tarwe, haver, gerst, rogge, gierst, maïs en boekweit, de voornoemde producten ook in de vorm van mengsels en andere preparaten, met name tarwezemelen, tarwekiemen, maïsmeel, maïsgriesmeel, lijnzaad, muesli en mueslirepen (hoofdzakelijk bestaande uit graanvlokken, gedroogde vruchten, noten), granen, popcorn; brood, broodjes, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; met name noedels; consumptie-ijs en roomijs; honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen; puddingen; zout; mosterd; azijn; specerijen, kruiden, peperkorrels; gezouten banketbakkerswaren, chips van granen en andere knabbelproducten, voor zover begrepen in klasse 30; droge en natte kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren of rijst; alle voornoemde producten (voor zover mogelijk) ook bevroren c.q. geconserveerd, gesteriliseerd of gehomogeniseerd.

**Klasse 31** Verse vruchten en groenten; zaaizaden, voedingsmiddelen voor dieren; peulvruchten; schelpdieren (levend).

**Klasse 32** Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, groentesappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; dranken op basis van melkwei; poeders voor instantdranken.

**Klasse 33** Alcoholhoudende dranken, met name wijn, mousserende wijn, spiritualiën en likeur.