



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002189
van 30 september 2009

Opposant: **Unidek Group B.V.**
Scheiweg 26
5421 XL Gemert
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en merkenbureau**
Velperweg 92
6824 HL Arnhem
Nederland

Merken: Ingeroepen recht 1: UNIDEK WALKER (Benelux inschrijving 762139)

Ingeroepen recht 2: UNIDEK WALKER (Europese inschrijving 4297958)

tegen

Verweerder: **Welltrading B.V.**
De Hagen 17
8325 DB Vollenhove
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk:

Roofwalker

(Benelux depot 1143461)

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

1. Op 20 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde

 woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37. Deze merkaanvraag is onder nummer 1143461 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 oktober 2007.

2. Op 26 november 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 762139 van het woordmerk UNIDEK WALKER, ingediend op 1 oktober 2004 en ingeschreven op 10 februari 2005 voor waren in de klassen 6, 17 en 19;
- Europese inschrijving 4297958 van het woordmerk UNIDEK WALKER, ingediend op 18 februari 2005 en ingeschreven op 30 mei 2006 voor waren in de klassen 6, 17 en 19.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 29 november 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 6 februari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 april 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 2 april 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 10 april 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 10 juni 2008.

10. Op 10 juni 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 16 juni 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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

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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat zijn merken zeer onderscheidend zijn in de desbetreffende branche. Het teken van verweerder omvat het onderscheidende en dominante bestanddeel van zijn merken, aldus opposant. Aangezien het bovendien gaat om identieke of minstens soortgelijke producten, in een markt met een zeer beperkt aantal deelnemers, meent opposant dat het publiek onvermijdelijk een verband zal leggen tussen de producten, en dus in verwarring zal zijn aangaande de herkomst ervan.

15. Opposant meent derhalve dat de inschrijving van het betwiste teken geheel moet geweigerd worden.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder stelt dat het betwiste teken en de ingeroepen rechten zowel op visueel als op fonetisch en begripsmatig vlak verschillend zijn.

17. Daarnaast zijn de waren en diensten van de tekens niet soortgelijk, zo meent verweerder. Het betwiste teken is aangevraagd voor (aanleg en onderhoud van) (dak)tegels middels welke loopvloeren en looppaden op daken kunnen worden aangelegd. De merken van opposant worden daarentegen aangewend voor bouwmaterialen voor dakbedekking en isolatie. Verweerder acht deze waren noch complementair, noch concurrerend. Ook zijn de bestemming, het gebruik, de distributiekkanalen en het in aanmerking komend publiek verschillend, aldus verweerder.

18. Verweerder meent dan ook dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Op grond hiervan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens, waren en diensten

22. Aangezien de ingeroepen rechten alsmede de daarbij horende warenlijsten identiek zijn, worden zij hieronder gezamenlijk behandeld. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UNIDEK WALKER	
KI 06 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 klein-ijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.	KI 06 Daktegels van metaal, al dan niet voorzien van markeringen; bouwmaterialen van metalen ten behoeve van loopvloeren en looppaden; metalen tegels voor de bouw.
KI 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.	
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.	KI 19 Daktegels, niet van metaal waaronder kunststof en/of rubber alsmede guttapercha, al dan niet voorzien van markeringen; bouwmaterialen, niet van metaal ten behoeve van loopvloeren en looppaden; tegels, niet van metaal, voor de bouw.
	KI 37 Aanleg, onderhoud, leggen, plaatsing en reparatie van de in de klassen 06 en 19 genoemde waren; het aanbrengen van markeringen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, ook te

verlenen via het internet.

Vergelijking van de tekens

23. 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).

24. 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.

25. 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 gezien, 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).

26. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 Schufabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

27. De merken van opposant zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden van zes letters. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één of twee wordelementen van in totaal tien letters. Het laatste deel van het wordelement is in het geel uitgevoerd en daaronder bevinden zich, over de gehele breedte van dit wordelement, een ononderbroken gele lijn met eronder een gele streeplijn, waarin een gestileerde weergave van een looppad van terzijde gezien zou kunnen worden, zoals verweerder stelt. Het eerste deel van het wordelement is in vette zwarte letters weergegeven.

28. Het wordelement van het betwiste teken is geen bestaand woord, maar is wel samengesteld uit twee bestaande (Engelse) woorden, *roof* (dak) en *walker* (wandelaar). De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEA, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Het teken verwijst dus naar "iemand die op het dak wandelt" of "iets ten

behoefte van het op een dak wandelen” en is in die zin in hoge mate beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd.

29. De ingeroepen rechten bevatten eveneens het element WALKER, dat beschrijvend of althans verwijzend kan zijn voor een deel van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Maar de betekenis van dit woord laat zich niet intuïtief combineren met het daaraan voorafgaande woord UNIDEK, dat op zijn beurt zou kunnen bestaan uit de afkortingen UNI voor “enig” of “universeel” en DEK voor “dekkend” of “bedekking”. In deze combinatie zijn die afkortingen alleszins niet gebruikelijk, zodat aan de merken in hun geheel geen vaststaande betekenis kan toegedicht worden.

30. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Wat de ingeroepen rechten betreft is dit zeker het geval, omdat het eerste deel van de merken het meest onderscheidende is. Bij het betwiste teken daarentegen is het eerste deel van het woordelement volledig beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEA, NLSport, NLJeans, NLAActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Weliswaar zijn zowel het tweede woordelement van het betwiste teken als de combinatie van beide elementen eveneens beschrijvend, maar toch in mindere mate dan het eerste deel. Bovendien zijn beide elementen aan elkaar geschreven en lenen zij zich ertoe als één enkel woord opgevat en uitgesproken te worden. Dit leidt de aandacht af van de afzonderlijke woorddelen, aangezien een “dakwandelaar” toch geen alledaags verschijnsel is.

31. Kortom, de merken en het betwiste teken hebben uitsluitend een beschrijvend of althans verwijzend bestanddeel gemeenschappelijk, dat bovendien in het geval van de ingeroepen rechten niet het dominante bestanddeel is. Daarom zullen de verschillen tussen de tekens veeleer in het oog springen dan dit enige punt van gelijkheid. Deze in het oog springende verschilpunten zijn gelegen in de andere vormgeving qua lettertype, lettergrootte en kleurstelling en het beeldelement bij het betwiste teken, hetgeen de ingeroepen rechten ontberen.

Conclusie

32. Gelet op het geringe onderscheidende vermogen van (de dominante elementen van) het betwiste teken en op het feit dat het enige punt van overeenkomst bestaat uit een gemeenschappelijk element waaraan eveneens weinig onderscheidend vermogen toekomt, zijn de verschillen tussen de merken en het teken voldoende om dit punt van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

33. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als de merken en het teken niet overeenstemmen.

A.2. Overige relevante factoren

34. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

35. De merken en het teken hebben een identiek wordelement gemeenschappelijk. Gelet echter op het beschrijvende karakter van dit element, gaat er een zeer gering onderscheidend vermogen van uit en zal de aandacht van de consument meer gericht worden naar de andere elementen van de tekens in kwestie. Bijgevolg wordt dit punt van overeenstemming geneutraliseerd door de verschillen als gevolg van de aanwezigheid van andere wordelementen, de grafische weergave en de figuratieve elementen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten.

IV. BESLUIT

36. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

37. Oppositie met nummer 2002189 niet gegrond is.

38. Benelux depot 1143461 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten.

39. 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, 30 september 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaet