

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002293
van 14 maart 2011

Opposant: **BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München
Duitsland

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Luxemburg

Merk: **Maxx** (Internationale inschrijving 709474)

tegen

Verweerder: **DE SAEGER Filip**
Guyotdreef 110
2930 Brasschaat
België

Betwiste merk: **AQUAMAXX** (Benelux depot 1132808)

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

1. Op 4 april 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk AQUAMAXX ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 1, 3, 9, 11, 19, 20, 32, 33, 35, 37, 41, 43 en 44. Dit depot is onder nummer 1132808 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2007.

2. Op 27 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 709474 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk **Maxx** ingediend op 28 januari 1999 voor waren in de klassen 7, 9 en 11.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 1, 3, 9 en 11 en een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 9 januari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 mei 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 14 mei 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend.

10. Op 29 juli 2008 heeft verweerder de waren en diensten van het betwiste depot beperkt door schrapping van de klassen 9 en 11 en een gedeeltelijke schrapping in de klassen 3 en 35. Het Bureau heeft deze beperking aangetekend in het register en opposant hiervan in kennis gesteld op 7 augustus 2008.

11. Op 30 oktober 2008 heeft het Bureau de argumenten van opposant, vergezeld van een vertaling, alsmede de stukken ter ondersteuning daarvan, aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 30 december 2008 om daarop te reageren.

12. Op 30 december 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 14 januari 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 14 maart 2009.

13. Op 12 maart 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 12 mei 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 juli 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 12 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 11 november 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken complementair en soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken die betrekking hebben op waren die soortgelijk zijn aan deze van het ingeroepen recht, zijn volgens opposant eveneens soortgelijk aan deze waren.

19. Het element AQUA van het betwiste teken heeft volgens opposant een zwak onderscheidend vermogen. Het betekent immers "water" in het Latijn en is beschrijvend voor aan water verbonden waren en diensten, zodat het slechts een ondergeschikte rol speelt in de vergelijking van de betrokken tekens.

20. Het bestanddeel MAXX dient dus aangemerkt te worden als het dominerende bestanddeel van het betwiste teken en dit bestanddeel is zowel visueel als auditief identiek aan het ingeroepen recht. Op begripsmatig vlak kan geen enkel verschil tussen de tekens geconstateerd worden, aldus opposant.

21. Het is dus duidelijk dat de gemiddeld aandachtige consument in verwarring gebracht kan worden en kan menen dat het betwiste teken een submerk of een variant is van het ingeroepen recht, zo meent opposant.

22. Op grond hiervan verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren en diensten waartegen de oppositie is ingesteld en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht, maar is daar verder niet op ingegaan.

24. Verweerder acht de waren in de klassen 1 en 3 van het betwiste teken helemaal niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het feit dat bepaalde waren in samenhang gebruikt kunnen worden, wil nog niet zeggen dat deze waren complementair zijn. Bovendien is het ingeroepen recht niet voor deze klassen ingeschreven, hetgeen volgens verweerder duidelijk aangeeft dat opposant deze klassen niet als relevant beschouwt.

25. Verweerder betwist niet dat bepaalde diensten in klasse 35 van het betwiste teken verband houden met de waren van het ingeroepen recht en is dan ook bereid de kleinhandelsdiensten met betrekking tot deze waren te schrappen.

26. Verweerder vestigt er de aandacht op dat het element MAXX slechts een achtervoegsel van het betwiste teken betreft. De nadruk ligt echter op AQUA en het achtervoegsel creëert enkel een sfeer van "supergoed gevoel", aldus verweerder. Derhalve kan dit achtervoegsel niet worden beschouwd als het dominerende bestanddeel van het betwiste teken.

27. Verweerder meent dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten, behalve voor de kleinhandelsdiensten met betrekking tot waren in de klassen 9 en 11.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt.

A.2. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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, 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

34. 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).

35. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

36. 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 gezien, 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	AQUAMAXX

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Maxx. De enige figuratieve elementen bestaan uit het cursieve lettertype en het vette lettertype van beide letters "x". Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters.

39. 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. Dit is niet anders in het onderhavige geval, gelet op de karige figuratieve elementen, slechts bestaande uit een cursief en een vet lettertype. Deze schrijfwijze zal door het in aanmerking komend publiek louter worden opgevat als versiering en opmaak.

40. Het ingeroepen recht komt integraal voor in het betwiste teken, weliswaar aan het einde daarvan, maar dat neemt niet weg dat het identieke gedeelte de helft beslaat van het betwiste teken. De toevoeging van een extra woord kan de totaalindruk van visuele overeenstemming dan ook niet ongedaan maken.

41. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen recht telt één lettergreep, het betwiste teken drie, waarvan de laatste identiek is aan het ingeroepen recht en de primaire dan wel de secundaire klemtoon draagt. Daarnaast bevatten de eerste twee lettergrepen van het betwiste teken dezelfde klinkers als het ingeroepen recht.

43. De tekens zijn op auditief vlak in zeker mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. Het element AQUA in het betwiste teken is Latijn voor "water" en zal als dusdanig ook begrepen worden door het in aanmerking komend publiek, gelet op de gebruikelijke samenstellingen met dit woord die ook in het Nederlands en in het Frans voorkomen (bv. aquarel, aquarium). Dit woord kan verwijzen naar een deel van de betrokken waren en diensten, namelijk voor zover die betrekking hebben op water.

45. Het element MAXX kan, hoewel met dubbele letter "x" geschreven, opgevat worden als een afkorting van "maximum" of "maximaal" en daarmee als een aanprijzing van de betrokken waren en/of diensten.

46. Hoewel geen van beide tekens als geheel een vaststaande betekenis heeft, kunnen zij toch verwijzen naar dezelfde begripsinhoud, namelijk "maximum" of "maximaal", al dan niet met betrekking tot waren en diensten, verband houdend met water.

47. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

48. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en op auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

49. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

50. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag, nu het gebruik van het ingeroepen recht *in confesso* is.

51. Het Bureau heeft akte genomen van de waren- en dienstenbeperking van het betwiste teken (zie punt 10). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte waren- en dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 1 Chloor.
	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; badzouten; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; reinigingsmiddelen op basis van

	chlor, parfums; reinigingsmiddelen voor zwembaden, sauna's, warmtecabines, stoombaden, bubbelbaden en aanverwanten.
<p>Classe 7 Outils actionnés par un moteur électrique; matériel électrique de nettoyage à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures; broyeurs électriques de déchets dont masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver,essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette classe; en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.</p> <p><i>Gereedschappen gedreven door een elektrische motor; elektrisch reinigingsmateriaal voor huishoudelijk gebruik, waaronder toestellen voor het reinigen van ruiten en inrichtingen voor het reinigen van schoenen; elektrische afvalverrijzelmachines, waaronder afvalvermalers en -compressoren; vaatwasmachines; elektrische machines en apparaten voor het behandelen van linnengoed en kleding, waaronder wasmachines, wringers, persen, strijkmachines; stofzuigers; onderdelen van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse; in het bijzonder flexibele slangen, slangen, stoffilters en zakken, alle bestemd voor stofzuigers.</i></p>	
<p>Classe 9 Fers à repasser électriques; appareils électriques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de protection contre les dégâts causés par l'eau et par le feu (à usage domestique); éléments desdits produits compris dans cette classe.</p> <p><i>Elektrische strijkijzers; elektrische apparaten voor het sealen van rekbaar folie; haarkrullers, elektrisch verwarmd; keukenweegschalen; weegschalen voor mensen; beveiligingssystemen</i></p>	

<p><i>voor toegangsdeuren; elektrische en elektronische alarmsystemen en -inrichtingen; inrichtingen voor het signaleren van gevaar en beveiligingsmateriaal tegen schade veroorzaakt door water en vuur (voor huishoudelijk gebruik); onderdelen voor voornoemde waren voor zover in deze klasse begrepen.</i></p>	
<p>Classe 11 Séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de conditionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'appareils sanitaires, en particulier également robinetterie pour équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; éléments des produits précités compris dans cette classe.</p> <p><i>Drogers, zoals wasdrogers, wasdrogers met trommel; handdrogers; haardrogers; ventilatie-apparaten, in het bijzonder ventilatoren, vetfilterapparaten, toestellen voor het scheiden van vet, afzuigkappen met vetfilterende functie; toestellen voor klimaatregeling en toestellen voor luchtzuivering, luchtbevochtigers, waterleidingsinstallaties, alsmede sanitaire installaties, in het bijzonder ook kranen voor installaties met stoom-, lucht en waterleidingen, warmwaterinrichtingen, boilers en instant waterverwarmers; gootstenen voor keukens; warmtepompen; onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.</i></p>	
	<p>Klasse 35 Kleinhandel met betrekking tot bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, badzouten, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, reinigingsmiddelen op basis van chloor, chloor, parfums, onderhoudsproducten, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-,</p>

	droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, warmtecabines, bubbelbaden, zwembaden, kunststoffen zwembaden, wellnessapparaten, meet- en regeltechniek, lucht- en waterbehandelingsapparatuur.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

52. Vooropgesteld zij dat, anders dan verweerder suggereert (zie punt 24), de indeling in klassen niet bepalend is voor de beoordeling van de soortgelijkheid. De indeling in klassen dient immers uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met deze rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

Klassen 1 en 3

53. De waren van het betwiste teken in deze klassen zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen recht, en noch complementair daaraan noch concurrerend daarmee. Bij het betwiste teken gaat het om was-, reinigings- en cosmetische middelen, bij het ingeroepen recht in essentie om elektrische apparaten voor verschillende doeleinden. Dat de eerder genoemde waren kunnen worden gebruikt in samenhang met de apparaten van opposant, is niet voldoende om complementariteit tussen deze waren aan te nemen. Vereist hiertoe is dat deze waren dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van één en dezelfde onderneming. Bovendien is het niet voldoende dat de consumenten een bepaalde waar als een aanvulling op of een accessoire van een andere waar beschouwen, om bij hen de mening te vestigen dat deze producten dezelfde commerciële herkomst hebben. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk distributeur hebben (GEU, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005). De betrokken waren worden doorgaans noch door dezelfde fabrikant respectievelijk distributeur, noch onder hetzelfde merk op de markt gebracht. Deze waren zijn dan ook in geen enkel opzicht soortgelijk

Klasse 35

54. 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.

55. De diensten van het betwiste teken betreffen kleinhandelsdiensten met betrekking tot diverse waren, waaronder deze genoemd in klasse 1 en klasse 3. Hierboven is reeds uiteengezet dat deze waren in geen enkel opzicht soortgelijk of complementair zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Een dergelijke complementariteit bestaat derhalve ook niet ten aanzien van de kleinhandelsdiensten met betrekking tot deze waren.

56. Daarnaast behelzen de diensten van het betwiste teken ook kleinhandelsdiensten met betrekking tot diverse waren die voordien gerangschikt waren in klasse 9 en 11 van dit depot, maar gaande de procedure door verweerder werden geschrapt, namelijk *verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, warmtecabines, bubbelbaden, zwembaden, kunststoffen zwembaden, wellnessapparaten, meet- en regeltechniek, lucht- en waterbehandelingsapparatuur*. Partijen zijn het erover eens dat de kleinhandelsdiensten met betrekking tot deze waren soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 en klasse 11 van het ingeroepen recht.

Conclusie

57. De waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

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 gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau, zodat uitgegaan moet worden van een normaal aandachtsniveau.

60. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Hoewel het ingeroepen recht met dubbele letter "x" geschreven is, ligt een verwijzing naar "maximum" of "maximaal" voor de hand, hetgeen betrekking kan hebben op een hoedanigheid van de betrokken waren. Het intrinsiek onderscheidend vermogen is dus eerder zwak te noemen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat ook op die grond niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

61. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is daarom van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die soortgelijk werden

bevonden, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze diensten.

B. Overige factoren

62. Met een waren- of dienstenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. De bereidheid van verweerder tot een beperking (zie punt 25) kan het Bureau niet opvatten als een dergelijk verzoek. Bovendien valt deze niet ondubbelzinnig te rijmen met verweerders stelling dat er geen sprake is van verwarringsgevaar (zie punt 27)

63. 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).

C. Conclusie

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2002293 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. Benelux depot 1132808 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: kleinhandel met betrekking tot verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, warmtecabines, bubbelbaden, zwembaden, kunststoffen zwembaden, wellnessapparaten, meet- en regeltechniek, lucht- en waterbehandelingsapparatuur.

67. Benelux depot 1132808 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, c.q. waarvoor de oppositie niet is toegewezen:

Klasse 1: alle waren.

Klasse 3: alle waren.

Klasse 19: alle waren.

Klasse 20: alle waren.

Klasse 32: alle waren.

Klasse 33: alle waren.

Klasse 35: kleinhandel met betrekking tot bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, badzouten, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, reinigingsmiddelen op basis van chloor, chloor, parfums en onderhoudsproducten.

Klasse 37: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 43: alle diensten.

Klasse 44: alle diensten.

68. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 14 maart 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman