



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002357**

**van 30 juni 2009**

- Opposant:** **Daimler AG**  
Mercedesstrasse 137  
70327 Stuttgart  
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners bv**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Merken:** Ingeroepen recht 1: BENZ (Europese inschrijving 140087)  
  
Ingeroepen recht 2: BENZ (Internationale inschrijving 818373)  
  
Ingeroepen recht 3: BENZ (Benelux inschrijving 70604)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **VOF Firma A. Albas en Zn**  
Paul Krügerstraat 111-113  
3072 GE Rotterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Mr. R. Mastenbroek**  
Cargadoorskade 65  
3071 AW Rotterdam  
Nederland
- Betwiste merk:** BENZO (Benelux inschrijving 832183)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 16 oktober 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BENZO ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 12 en 28. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 832183 in behandeling genomen en op 31 oktober 2007 gepubliceerd.

2. Op 2 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 140087 van het woordmerk BENZ ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 29 maart 2001 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 tot en met 42;
- Internationale inschrijving 818373 van het woordmerk BENZ ingediend op 10 november 2003 voor waren in de klassen 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 en 34;
- Benelux inschrijving 70604 van het woordmerk BENZ ingediend op 30 december 1971 voor waren in de klassen 2 t/m 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 t/m 28 en 34.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. Op 9 januari 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van voorlopige ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen, met als voorziene aanvangsdatum van de procedure 10 maart 2008. De gegevens van de opposant – zoals weergegeven op het oppositieformulier – stemden immers niet overeen met het Benelux register. Opposant werd conform regel 1.18, lid 5 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR") in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 23 januari 2008 aan te tonen dat een verzoek tot aantekening van wijziging volledig werd ingediend bij het Bureau.

8. Op 21 januari 2008 ontving het Bureau van opposant de nodige documenten. De oppositie werd hierdoor door het Bureau definitief ontvankelijk verklaard op 3 maart 2008.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 maart 2008. Het Bureau heeft op 19 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 mei 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 15 mei 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 mei 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juli 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 23 juni 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 4 juli 2008.

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

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

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

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

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

15. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie tot sommige waren van de ingeroepen rechten.

16. Opposant stelt dat de eerste vier letters van het teken identiek zijn aan het merk BENZ, zodat er sprake is van een sterke visuele gelijkenis. De uitspraak van de merken verschilt met slechts één letter op het eind, zodat er ook sprake is van auditieve overeenstemming. Begripsmatig hebben de merken geen betekenis, er is dan ook geen verschil tussen de merken aanwezig, aldus opposant.

17. Verder stelt opposant dat het merk BENZ een zeer onderscheidend merk is, dat bovendien een grote bekendheid geniet. Hiertoe dient hij stukken in inzake de historiek, verkopen, promotie en externe documenten die spreken over de bekendheid van de merken BENZ en MERCEDES-BENZ. Door de bekendheid van deze merken wordt volgens opposant de kans op verwarringsgevaar vergroot.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de waren merkt opposant op dat deze identiek, dan wel soortgelijk zijn.

19. Gezien het bovenstaande acht opposant de kans op verwarring tussen merk en teken aanwezig. In ieder geval is het volgens hem niet ondenkbaar dat het publiek het teken van verweerder met het merk BENZ zullen associëren. Dit laatste wordt nog aannemelijker gezien de reeds genoemde bekendheid.

20. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, de betwiste inschrijving door te halen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder voert in eerste instantie aan dat de oppositie niet steekhoudend is en tegen beter weten is ingediend. Immers zou opposant er volstrekt aan voorbij gaan dat het hier feitelijk niet om een nieuwe registratie gaat. Verweerder is immers al vanaf 1987 merkhouders geweest van het merk BENZO. Ter ondersteuning hiervan dient hij een kopie van het definitieve inschrijvingsverzoek, alsook de registratiebevestiging van het Benelux-Merkenbureau in. De enige reden om de registratie van het merk te hernieuwen was gelegen in het feit dat het in 2006 niet tijdig was verlengd en per 29 april 2006 formeel vervallen was.

22. Verweerder beroept zich op de geldende regels en stelt dat dit verzuim tijdig (binnen 3 jaar) hersteld werd en de rechten op zijn merk hierdoor volledig en ongewijzigd bij hem zijn gebleven. Verder voegt verweerder hier nog aan toe dat opposant op de hoogte van de situatie was en dat er afspraken over het gebruik van de merknaam tussen partijen gemaakt zijn.

23. In het verleden is het nog nooit tot verwarring gekomen. Verweerder is immers vooral een bekend merk voor rijwielen, terwijl opposant zijn bekendheid aan auto's te danken heeft. Bovendien bestaat het merk BENZO ook al zo'n honderd jaar, aldus verweerder.

24. Verweerder stelt dat zijn producten louter de naam BENZO voeren en dat de naam BENZ altijd aan MERCEDES gekoppeld wordt. Onder verwijzing naar de openingpagina van de website van Mercedes-Benz Nederland voert verweerder aan dat de in het handelsverkeer door opposant gebruikte naam Mercedes-Benz en niet Benz is. Afgekort wordt zelfs louter Mercedes door opposant gebruikt en niet Benz.

25. Er is volgens verweerder geen sprake van de situatie waarbij het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

26. Gezien het bovenstaande is er geen gevaar voor verwarring en verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten van het verweer te veroordelen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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***

30. 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).

31. 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.

32. In eerste instantie zal het Bureau overgaan tot het vergelijken van het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 140087) met het bestreden teken.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BENZ	BENZO

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, BENZ.
35. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het teken bestaat uit vijf letters, te weten BENZO.
36. Het ingeroepen recht wordt in zijn geheel hernomen in het begin van het bestreden teken. De eerste vier letters zijn immers identiek aan het merk van opposant.
37. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. Aangezien het echter om relatief korte merken gaat, zal de extra letter op het einde evenwel niet geheel aan de aandacht van het in aanmerking komend publiek ontsnappen.
38. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

39. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord met één lettergreep, [BENZ].
40. Het teken van verweerder bestaat ook uit een woord, maar dit omvat evenwel twee lettergrepen [BEN – ZO].
41. De beginklank [BEN] is identiek, alsook het begin van de tweede lettergreep die overeenstemt met de eindklank van het ingeroepen recht. Het enige auditieve verschil zit in de open klank op het einde van het teken door toevoeging van een extra klinker, ten opzichte van de gesloten klank op het einde van het merk van opposant. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald).
42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

43. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is.

*Conclusie*

44. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak overeen. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is.

**Vergelijking van de waren**

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

46. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht (rekening houdend met de beperking zoals aangegeven voor opposant) 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.	Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; rijwielen, driewielers [voertuigen], tandems, bromfietsen, autopeds [voertuigen], sportfietsen en onderdelen daarvan voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen, voor zover begrepen in klasse 28; versierselen voor kerstbomen.	Kl 28 Autopeds [speelgoed]; sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.

*Klasse 12*

47. De waren “vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water” komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het bestreden teken en zijn derhalve identiek aan deze door het ingeroepen recht beschermde waren.

48. De waren “rijwielen, driewielers [voertuigen], tandems, bromfietsen, autopeds [voertuigen], sportfietsen” zijn waren die vallen onder de meer algemene noemer “vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land” en zijn dus eveneens identiek aan de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

49. Voor wat betreft de “onderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen” geldt dat deze in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren in klasse 12 van opposant. Niet alleen vormen de onderdelen samen het product, het zijn tevens overduidelijk complementaire waren. Deze onderdelen zijn immers een noodzakelijk bestanddeel van het vervoermiddel om dit te laten functioneren, te verkopen of te repareren. Ze kunnen gemaakt worden door dezelfde fabrikanten en verkocht worden via dezelfde distributiekanaalen.

*Klasse 28*

50. De waren “sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen” zijn identiek aan de door het ingeroepen recht beschermde waren: “sportartikelen, voor zover begrepen in klasse 28”.

51. De waar “autopeds [speelgoed]” is een specifiek soort speelgoed. Hierdoor valt het onder het genus “speelgoederen” waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet.

*Conclusie*

52. De waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk.

## A.2. Overige relevante factoren

53. Het bestaan van een eerdere identieke – vervallen – inschrijving waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie supra, 21), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen.

54. Het argument van verweerder inzake het herstel binnen drie jaar is eveneens irrelevant (zie supra, 22). Waarschijnlijk tracht verweerder zich te beroepen op artikel 2.4, sub c BVIE. Aangezien het hier om een individueel merk gaat en niet om een collectief merk, is artikel 2.4, sub d van toepassing en geldt een termijn van twee jaar. Dit artikel stelt: *“Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 2.26, lid 2, sub a, geen gebruik van dit merk is gemaakt”*. Aangezien het niet opposant is die een nieuw depot gedaan heeft, is dit artikel niet van toepassing. Bovendien zijn de gronden van de oppositie beperkt opgesomd in artikel 2.14 BVIE. Dit artikel voorziet niet in de mogelijkheid van tegenvorderingen. Hiervoor is een gang naar de rechter noodzakelijk.

55. Of er al dan niet in het verleden daadwerkelijke verwarring is geweest, is eveneens niet relevant (zie supra, 23). Het criterium dat door het Bureau dient gehanteerd te worden, is of er bij het in aanmerking komend publiek gevaar voor verwarring mogelijk is.

56. Daar er niet om gebruiksbewijzen is verzocht, dient het Bureau zich in onderhavige oppositie te baseren op de registergegevens. Het argument van verweerder dat het merk van opposant steeds in combinatie met Mercedes wordt gebruikt (zie supra, 24), kan dan ook hiertoe niet worden weerhouden.

57. 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.

58. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

59. 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, reeds geciteerd). Voor een deel van de waren, zoals dit het geval is bij personenwagens, zal gelet op de aard van deze waren en met name hun prijs en sterk technologische aard de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop bijzonder groot



zijn (zie in deze zin GEA, Picaro, T-185/02, 22 juni 2004 en bevestigd: EHvJ, Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006). Tevens zijn de andere vervoermiddelen vermeld in klasse 12 geen dagelijkse aankoop en zal de consument belang hechten aan de deugdelijkheid. Hierdoor is er minstens sprake van een licht verhoogd aandachtsniveau. Voor de overige waren in klasse 12, alsook de waren in klasse 28, geldt een normaal gemiddeld 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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is gesteld en opposant diende hiertoe stukken in (zie supra, 17). Evenwel vermelden – met uitzondering van het historisch overzicht, waarin melding wordt gemaakt dat Benz een Duits automerk was dat tussen 1885 en 1926 auto's produceerde – geen van deze stukken het ingeroepen recht als zodanig. Zoals verweerder terecht opmerkt, wordt dit steeds in combinatie met Mercedes gebruikt.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **B. Conclusie**

62. De waren zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak overeen. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie niet aan de orde is. Het Bureau is van oordeel dat, zelfs voor de waren waarvoor er een (licht) verhoogd aandachtsniveau geldt, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

63. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient niet verder ingegaan te worden op de twee overige ingeroepen rechten, noch op de bekendheid van de ingeroepen rechten (zie supra, 60).

## **IV. BESLUIT**

64. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

65. De oppositie met nummer 2002357 gegrond is.

66. De Benelux spoedinschrijving met nummer 832183 doorgehaald wordt.

67. 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, 30 juni 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn