

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2002369**

**van 27 januari 2016**

**Opposant:** **Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Wertstr. 9  
30163 Hannover  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Matchmark B.V.**  
Herengracht 122  
1015 BT Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 6218631**  
  
Pelikan  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Pelican Worldwide B.V.**  
Nijverheidsweg 5  
3274 KJ Heinenoord  
Nederland

**Gemachtigde:** **ARNOLD & SIEDSMA**  
Meir 24 Bus 17  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1143306**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 september 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 6 en 7. Het Benelux depot is onder nummer 1143306 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 22 november 2007.

2. Op 21 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 6218631 van het woordmerk Pelikan, ingediend op 9 augustus 2007 en ingeschreven op 1 maart 2011 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 1, 7, 20 en 39 van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten geeft opposant aan zich niet langer te baseren op de diensten in klasse 39 (zie overweging 17).

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 31 januari 2008. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 24 juni 2008 heeft verweerder Arnold & Siedsma aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 30 juni 2008 aan partijen bevestigd.

9. Op 9 maart 2011 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de inschrijving van het ingeroepen recht. Op 11 maart 2011 heeft het Bureau het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen meegedeeld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 mei 2011. Het Bureau heeft op 17 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn tot en met 17 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

11. Op 17 juli 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 juli 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 14 september 2011 heeft verweerder het Bureau geïnformeerd over een vordering tot nietigverklaring die tegen het ingeroepen recht werd ingediend en het Bureau heeft partijen op 16 september 2011 van deze reden voor ambtshalve opschorting op de hoogte gebracht. Op 2 oktober 2014 heeft het Bureau partijen bevestigd dat de vordering tot nietigverklaring werd beëindigd en dat de ambtshalve opschorting derhalve werd opgeheven. Verweerder kreeg een termijn tot en met 2 december 2014 om te reageren op de argumenten van opposant.

13. Op 13 november 2014 heeft verweerder een warenbeperking ingediend, deze kon echter niet aangetekend worden. Partijen zijn hiervan op 14 november 2014 op de hoogte gebracht. Op 1 december 2014 heeft verweerder wederom een warenbeperking ingediend, deze is vervolgens wel aangetekend. Op 3 december 2014 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau zou overgaan tot het nemen van een beslissing. Aangezien het een oppositie betrof die vóór 1 april 2011 werd ingediend, werd de warenbeperking in het kader van de oppositie opgevat als een reactie inzake de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

14. Op 4 december 2014 heeft het Bureau een rectificatie aan partijen gestuurd waarin werd meegedeeld dat verweerder op 2 december 2014 wel een inhoudelijke reactie had ingediend op de argumenten van opposant, deze reactie werd bijgevoegd.

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

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

16. 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 opposant**

17. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen de oppositie gericht is tot alle waren in de klassen 6 en 7 en hij baseert zich enkel nog op de waren in de klassen 1, 7 en 20. De waren in klasse 7 van verweerder zijn volgens opposant deels identiek, deels soortgelijk aan de waren in klasse 7 van het ingeroepen recht. Volgens opposant is de toevoeging "met name papierversnipperaars" in het ingeroepen recht geen beperking van de "machines en werktuigmachines". Een deel van de waren in klasse 6 van verweerder is soortgelijk aan de waren in klasse 7 van opposant, een deel van de waren in klasse 6 van verweerder is soortgelijk aan de waren in klasse 20 van

opposant en een deel van de waren in klasse 6 van verweerder is soortgelijk aan de waren in klasse 1 van opposant, aldus opposant.

18. Het dominante element van het bestreden teken is volgens opposant het woord Pelican, dit wordt ondersteund door de afbeelding van de pelikaan in het bestreden teken. Het wordelement Pelican is auditief en visueel vrijwel identiek aan het ingeroepen recht Pelikan, aldus opposant. Ook begripsmatig zijn merk en teken volgens hem identiek. Het toegevoegde element "worldwide" in het bestreden teken is beschrijvend en heft de overeenkomsten tussen merk en teken niet op.

19. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bovendien is het ingeroepen recht volgens opposant een bekend merk in de Benelux voor schrijf-, kantoor- en printbenodigdheden. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant stukken in. Door deze bekendheid is opposant van mening dat er door het gebruik van het bestreden teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

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

21. Verweerder licht toe dat zijn onderneming sinds 1985 bestaat en dat het ingeroepen recht en het bestreden teken sedert lange tijd naast elkaar bestaan, waarbij zich nog nooit een probleem heeft voorgedaan.

22. Volgens verweerder neemt het beeldelement een dominante plaats in in het geheel van het bestreden teken. Het is niet alleen de grootte die ervoor zorgt dat het figuratieve element een prominente plaats inneemt, maar het wordt nog benadrukt door het feit dat het woord "Pelican" tussen haakjes staat. Ook is verweerder het niet eens met de stelling van opposant dat "Worldwide" een ondergeschikte plaats zou hebben, het is immers niet beschrijvend voor de betrokken waren en bovendien springt het in het oog door de andere kleurkeuze. Visueel en auditief zijn er dan ook duidelijk verschillen tussen merk en teken volgens verweerder. Volgens hem komt het woord PELIKAN niet voor in de Dikke van Dale en heeft het geen betekenis in het Frans, noch in het Nederlands. Ook bij het zoeken op internet komt men de betekenis van "pelikaan" niet tegen, wel verwijzingen naar schrijfgerei of vulpennen. Het is volgens verweerder dan ook een soortnaam geworden die het beeld oproept van een vulpen en niet die van een pelikaan. Dit in tegenstelling tot het merk van verweerder, dat verwijst naar een pelikaan. Dit wordt versterkt door de toevoeging van de afbeelding van de pelikaan, aldus verweerder.

23. Volgens verweerder is de term "machines" in klasse 7 een vage term, waardoor de toevoeging "met name papierversnipperaars" wel degelijk van belang is, omdat dit door het wegvallen van de term "machines" de specificatie wordt waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. De waren van verweerder en opposant zijn niet complementair, noch concurrerend. De bestemming en het gebruik van beide waren zijn verschillend; die van verweerder zijn bestemd voor de chemie of transportbranche en die van opposant zijn bestemd voor kantoor. Ze zijn dan ook verschillend van aard, aldus verweerder. De waren in klasse 6 van verweerder zijn eveneens niet soortgelijk aan die van opposant. Ze zijn volgens hem verschillend wat betreft bestemming, gebruik en eindconsument.

24. Voor wat betreft het argument van opposant dat het ingeroepen recht een bekend merk is en er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, merkt verweerder op dat voor deze grond geen ruimte is in de oppositieprocedure. Bovendien zijn de door opposant ingediende stukken volgens verweerder bij lange na niet genoeg om de gestelde reputatie te onderbouwen.

25. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoog volgens verweerder, aangezien het een gespecialiseerd publiek betreft.

26. Volgens verweerder bestaat er geen direct of indirect verwarringsgevaar tussen merk en teken en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

### **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 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.

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 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***


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

32. 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 bezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>Pelikan</b></p>	

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "Pelikan". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een vliegende pelikaan. Onder deze afbeelding is het woord Pelican opgenomen in blauwe drukletters tussen twee groene haken van verschillend formaat. Rechtsonder deze combinatie staat het woord Worldwide in het groen, gevolgd door de letters TM in het blauw.

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Het woord "Worldwide" in het betwiste teken betekent "wereldwijd", dit is een beschrijvende aanduiding voor de waren waarvoor het teken werd gedeponneerd, die immers wereldwijd geleverd kunnen worden. Het element "TM" in het bestreden teken is de afkorting van TradeMark en wordt gebruikt om aan te geven dat er sprake is van een geregistreerd merk. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Daarom is de aanduiding "Pelican" in het bestreden teken het dominante wordelement.

36. Het ingeroepen recht, het woord "Pelikan", is het Duitse woord voor "pelikaan", de naam van een grote zwemvogel<sup>1</sup>. In het Frans noemt men deze vogel een "pélican"<sup>2</sup>. Deze vogel wordt gekenmerkt door zijn lange snavel en door de vlezige zak aan zijn onderkaak<sup>3</sup>, die gebruikt worden voor het scheppen van vissen uit het water<sup>4</sup>. De gestileerde vogel in het betwiste teken zal, naar het oordeel van het Bureau, door het publiek onmiddellijk herkend worden als een pelikaan, wat overigens nog versterkt wordt door het woord Pelican dat eronder staat.

37. Het ingeroepen recht en het dominante wordelement alsmede het beeldelement van het bestreden teken omvatten dus, gezien het voorgaande, hetzelfde begrip en zijn derhalve begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

38. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Hoewel het beeldelement van het betwiste teken in het voorliggende geval niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), versterkt het beeld van de pelikaan het woord "pelican".

39. Het ingeroepen recht en het dominante wordelement van het bestreden teken zijn vrijwel identiek, enkel de letters "k" en "c" zijn verschillend.

40. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Bovendien is de afbeelding in het bestreden teken onmiskenbaar een pelikaan en zal er ook als zodanig aan worden gerefereerd.

42. Bij de auditieve vergelijking moet (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement van het betwiste teken (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Wat de overige wordelementen van het betwiste teken betreft, is het Bureau in onderhavig geval van oordeel dat deze niet bij de uitspraak zullen worden betrokken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

<sup>1</sup> <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=pelikaan&lang=nn>

<sup>2</sup> <http://www.woordvertaling.nl/vertaal-nederlands-frans/pe/pelikaan/item38627>

<sup>3</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> druk

<sup>4</sup> [http://wiki.worldflicks.org/burgers\\_zoo.html](http://wiki.worldflicks.org/burgers_zoo.html)

43. De uitspraak van het ingeroepen recht en het dominante woordelement van het bestreden teken is vrijwel identiek, aangezien de letter "c" gevolgd door de letter "a" als een harde k-klank zal worden uitgesproken.

44. De tekens zijn in auditief opzicht in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

45. De tekens stemmen op begripsmatig en auditief vlak in sterke mate overeen. Op visueel vlak zijn zij overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

46. 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).

47. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor gebruik in drukkerijen; fotografisch papier; lichtgevoelig papier; lichtgevoelig papier voor faxapparatuur; ontwikkelaars voor fotografische en elektrografische doeleinden, met name toners in vloeibare vorm en als poeder.	
	KI 6 Bouwmaterialen van metaal; metaalwaren, te weten koppelstukken van metaal, metalen kabelklemmen en kabels van metaal; appendages en afsluiters van metaal voor de chemische industrie en transportmarkt, voor zover niet begrepen in andere klassen en onderdelen hiervoor.
Klasse 7 Machines en werktuigmachines, met name papierversnipperaars; snijgereedschappen en onderstellen voor papierversnipperaars alsmede combinaties van papierversnipperaars en	Klasse 7 Machineonderdelen, te weten koppelingen, afsluiters en appendages, voor de chemische industrie en transportmarkt.



<p>balenpersen; microfilmvernietigingsmachines; persen voor de vervaardiging van balen van afvalmaterialen, met name volautomatische balenpersen met elektrohydraulische aandrijfsystemen; onderdelen van papierversnipperaars en balenpersen, met name papiermanden als onderdelen van papierversnipperaars.</p>	
<p>Klasse 20 Legplanken; dossierkasten; ambroïde platen; ambroïde staven; meerboeien, niet van metaal; serveerwagens; aanplakborden; medicijnkasten; medicijnkasten; schragen (meubilair); dieren (opgezet); opgezette vogels; oesterschelpen; bamboe; bamboegordijnen; banken (meubelen); bevestigingsbeugels van plastic, voor kabels en buizen; bevestigingsmateriaal van kunststof; reservoirs, niet van metaal, niet van metselwerk; sluitingen, niet van metaal, voor houders; barnsteen; bezemstelen, niet van metaal; begrafenisurnen; garnituren, niet van metaal, voor bedden; bedden; slaapgerief voor huisdieren; slaapgerief voor huisdieren; bedframes; wiertjes, niet van metaal, voor bedden; beddengoed (uitgezonderd linnen); bijenkorven; bijenkorven; lijsten; bloembakken (meubelen); bloembakken (meubelen); bouten, niet van metaal; kuipen, niet van metaal; brievenbussen niet van metaal of van metselwerk; boekenplanken; buffetten; rijdende buffetten (meubelen); kantoormeubelen; borstelhouten; borstbeelden van hout, was, gips of plastic; containers, niet van metaal; plastic versieringen voor voedingsmiddelen; divans; kisten van hout of plastic; deuvels, niet van metaal; ivoor, ruw of halfbewerkt; goederen (voorzover niet begrepen in andere klassen) van hout, kurk, rotan, bies of vervangingsmiddelen van al deze stoffen, of uit plastic; vlaggenstokken; sloten, niet van metaal, voor voertuigen; duigen; tonnen, niet van metaal; tapkranen, niet van metaal, voor vaten; tonhoepels, niet van metaal; raambeslag, niet van metaal; kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic; balein, ruw of halfbewerkt; karen; flescapsules, niet van metaal; flessenrekken; kurken voor flessen; kurken voor flessen; houten</p>	

verpakkingen voor flessen; flessluitingen, niet van metaal; hakblokken (voor slaggers); pallets, niet van metaal, voor verlading van goederen; kappersstoelen; hooiruiven; verplaatsbare trappen, niet van metaal, voor het inschepen van passagiers; kapstokhaken, niet van metaal; staande kapstokken; gordijnringen; gordijnroeden; gordijnhaken; gordijnophouders, niet van textiel; gordijnringen; gordijnrolletjes; gordijnroeden; gevlochten stro, uitgezonderd matten; vaatwerkkasten (buffetten); geweerrekken; apparaten, niet van metaal, voor de afgifte van handdoeken; glaskisten; huisnummers, niet lichtgevend, niet van metaal; hertegeweien; timmermanswerkbanken; zitkrukjes; banden van hout; klosjes (voor draad, zijde, enz.); honingraten; hoorn, ruw of bewerkt; kledinghoezen (voor opslag); hondenhokken; hoedenstandaards; hokken voor huisdieren; identiteitsplaatjes, niet van metaal; zonneschermen met lamellen, voor gebruik binnenshuis; kabelklemmen, niet van metaal; haardschermen voor huishoudelijk gebruik; haardschermen voor huishoudelijk gebruik; canapés; randversieringen van plastic voor meubelen; computertafels op wieltjes (meubelen); kaartenkasten (meubelen); peluws; nummerborden, niet van metaal; kinderstoelen; toestellen voor kinderen om te leren lopen; Kisten van hout of plastic; kisten, niet van metaal; plastic kleppen voor waterleidingen; kleppen van plastic, voor draineerbuizen; kapstokken (meubelen); kleeerhangers; kleeerhaken, niet van metaal; paspoppen; kapstokken (meubelen); latafels; hoofdkussens; peluws; hoofdsteunen (meubelen); koraal; manden; mandjes, niet van metaal; mandenmakerswaren; kurken; banden van kurk; Ziekenhuisbedden; krabpalen voor katten; kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic; meubelmakerswerk; toonbanken; pallets (laadborden), niet van metaal; laadmallen, niet van metaal, voor de spoorwegen; stellingen, niet van metaal, voor vaten; lattenroosters, niet van metaal; boxen voor baby's; Boekenstandaards; slaapgerief voor huisdieren; dekstoelen; opblaasbare hoofdkussens, niet voor geneeskundig gebruik;

<p>luchtkussens, niet voor medisch gebruik; luchtmatrassen, niet voor medisch gebruik; massagetafels; matrassen, voorzover begrepen in klasse 20; meerschuim; Messenheften, niet van metaal; meubelen; meubelen van metaal; meubelgarnituren, niet van metaal; meubelpanelen van hout; wieltjes, niet van metaal, voor meubelen; deuren voor meubelen; mobielen (siervoorwerpen); troggen, niet van metaal, voor metselaars; schelpen; identiteitspolsbanden, niet van metaal; naambordjes, niet van metaal; slaapperief voor huisdieren; niet-elektrische ventilators voor persoonlijk gebruik; klinknagels, niet van metaal; nestkasten; nummerborden, niet van metaal; vuurschermen; vaste apparaten, niet van metaal, voor de afgifte van handdoeken; kamerschermen (meubelen); traplopperroeden; kralengordijnen; parelmoer, ruw of halfbewerkt; aanplakborden van hout of plastic; leunstoelen; profiellatten voor schilderijlijsten; lessenaars; gordijnknoppen; raamwerken; vakken en roosters voor bijenkorven; lijstregels; rotan; onderstellen voor rekenmachines; rekken; rekken voor ordners; zaagbokken; beslag, niet van metaal, voor doodkisten; doodkisten; scharnieren, niet van metaal; displaystandaarden; zitkrukjes; kleppen, niet van metaal (uitgezonderd machineonderdelen); ligstoelen; uithangborden van hout of plastic; schildpad; schildpadimitaties; riet (voor vlechtwerk); paraplustandaards; slaapzakken voor het kamperen; haspels, niet mechanisch, niet van metaal, voor buigzame slangen; niet-elektrische sloten, niet van metaal; sleutelophangborden; juwelenkistjes, niet van edele metalen; pasmodellen (bustes) voor kleermakers; vitrines; schroeven, niet van metaal; moeren, niet van metaal; zaagspanbanken, niet van metaal; opzetplanken voor schrijfmachines; secrétaires; bureaus; lades; schoolmeubilair; Kledinghoezen; drijvende containers, niet van metaal; handvatten, niet van metaal, voor zeisen; wagentjes (meubilair); Stoelen van metaal; sofa's; staken voor bomen of planten; provisiekasten, niet van metaal; spiegels voorzover begrepen in klasse 20; spiegeltegels; speelgoedkisten; Ladders van hout of plastic; matrasdragers; afneembare</p>	
---	--

<p>bekledingen voor gootstenen; sponnen, niet van metaal; standers voor bloempotten; staken, niet van metaal; beelden van hout, was, gips of plastic; beeldjes van hout, was, gips of plastic; trapjes, niet van metaal; kunstivoor; borduurramen; stroband; vlechtwerk van stro;stromatrasen; stoelen; houders, niet van metaal, voor vloeibare brandstoffen; reservoirs, niet van metaal, niet van metselwerk; deegmanden; traploperroeden; hoorns van dieren; hoeven voor dieren; klauwen van dieren; tafels van metaal; tafels, voorzover begrepen in klasse 20; tafelbladen; toilettafeltjes; vaten; Tonnen, niet van metaal; hoepels, niet van metaal, voor vaten; draagjukken; transportpallets, niet van metaal; drinkrietjes; garnituren, niet van metaal, voor deuren; deuren voor meubelen; deurklinken, niet van metaal;ongecodeerde sleutelkaarten van kunststof; plastic houders voor verpakkingen; afsluitcapsules, niet van metaal; Verzilverd glas (voor spiegels); vitrines (meubelen); gordijnringen; gordijnrollen van kunststof; gordijnrails; gordijnroeden; vakken en rekken voor bijenkorven; honingraatprofielen van was, voor bijenkorven; wassen beeldjes; wagentjes voor computers; voorwerpen voor wandversiering (meubilair), niet van textiel; wastafels (meubelen); waterbedden, niet voor medisch gebruik; klaarbakken van hout; opblaasbare reclameobjecten; werkbanken; Handvatten, niet van metaal, voor gereedschappen; wiegen; klokkenspellen (versiering); tekentafels; Tijdschriftenstandaards; tijdschriftenstandaards; tentharingen, niet van metaal.</p>	
---	--

#### Klasse 6

49. De volgende waren in klasse 20 van opposant vallen onder de noemer "bouwmaterialen": bevestigingsbeugels van plastic, voor kabels en buizen; bevestigingsmateriaal van kunststof; bouten, niet van metaal; deuvels, niet van metaal; raambeslag, niet van metaal; scharnieren, niet van metaal; schroeven, niet van metaal; moeren, niet van metaal; sponnen, niet van metaal; staken, niet van metaal.

50. Het Bureau is van oordeel dat deze waren sterk soortgelijk zijn aan de "bouwmaterialen van metaal" in klasse 7 van het bestreden teken. Hoewel het materiaal waar de waren van gemaakt zijn niet hetzelfde is, zijn de aard, het doel en de wijze van gebruik wel identiek. Ook de distributiekanaalen en de eindgebruiker zijn hetzelfde. Bovendien hoeven waren en diensten niet in dezelfde klasse voor te komen of zelfs in een bepaalde categorie in dezelfde klasse, om bij de vergelijking van de waren tot de

conclusie te komen dat er sprake is van het bestaan of ontbreken van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten (zie in die zin ook GEU, MANSO DE VELASCO, T-259/06, 16 december 2008).

51. De beschermingsomvang van “metaalwaren, te weten koppelstukken van metaal, metalen kabelklemmen en kabels van metaal” van het betwiste teken is door de toevoeging van de woorden “te weten” beperkt tot “koppelstukken van metaal, metalen kabelklemmen en kabels van metaal”.

52. “Koppelstukken van metaal” zijn soortgelijk aan “bevestigingsbeugels van plastic, voor kabels en buizen” en “bevestigingsmateriaal van kunststof”. De aard en het doel van deze waren zijn immers hetzelfde: het verbinden en fixeren van verschillende componenten aan elkaar. “Metalen kabelklemmen” zijn sterk soortgelijk aan “kabelklemmen, niet van metaal”, de waren verschillen enkel in het materiaal waarvan ze vervaardigd zijn. “Kabels van metaal” zijn soortgelijk aan “kabelklemmen, niet van metaal”. Deze waren zijn dusdanig nauw verbonden dat het in aanmerking komend publiek van mening kan zijn dat de waren door dezelfde producent vervaardigd worden.

53. De definitie van “appendage” is: “elk van de kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die dienen ter completering van een machine of een installatie”.

54. Opposant geniet bescherming voor “machines en werktuigmachines, met name papierversnipperaars”. In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie overwegingen 17 en 23), is er geen sprake van een beperking tot “papierversnipperaars”. De woorden “met name” sluiten immers geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave (GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003).

55. Vanwege hun ruime formulering zijn de waren “machines” van het ingeroepen recht inderdaad niet in overeenstemming met het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012). Volgens dit arrest, en eveneens overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 28 oktober 2015, dient de omschrijving van de waren en diensten immers voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”.

56. Er bestaat een nauw verband tussen “appendages” en “werktuigmachines”, waardoor er sprake is van soortgelijkheid. Het feit dat de appendages voor de chemische industrie en transportmarkt bestemd zijn doet hier niet aan af, de aard van de waren blijft dezelfde.

57. “Afsluiters van metaal voor de chemische industrie en transportmarkt, voor zover niet begrepen in andere klassen en onderdelen hiervoor” zijn soortgelijk aan “plastic kleppen voor waterleidingen; kleppen van plastic, voor draineerbuizen en kleppen, niet van metaal (uitgezonderd machineonderdelen)”. Kleppen kunnen immers ook een afsluitende functie vervullen. Ook voor deze

waren geldt dat het feit dat ze voor de chemische industrie en transportmarkt bestemd zijn hier niet aan afdoet, de aard van de waren blijft hetzelfde.

#### *Klasse 7*

58. De waren "machineonderdelen, te weten koppelingen, afsluiters en appendages, voor de chemische industrie en transportmarkt" zijn soortgelijk aan de waren van opposant om dezelfde redenen als hiervoor uiteengezet in overwegingen 56 en 57.

#### *Conclusie*

59. De waren zijn deels sterk soortgelijk en deels soortgelijk.

### **A.2. Globale beoordeling**

60. 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.

61. 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). De waren "appendages en afsluiters van metaal voor de chemische industrie en transportmarkt, voor zover niet begrepen in andere klassen en onderdelen hiervoor" en "machineonderdelen, te weten koppelingen, afsluiters en appendages, voor de chemische industrie en transportmarkt" zijn gericht op een zeer specifieke sector. Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor deze waren hoog is. Voor de overige waren geldt dat deze bestemd kunnen zijn voor zowel professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

62. 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, beide reeds geciteerd).

63. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Opposant roept bekendheid in (zie overweging 19). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

64. Ondanks het hoger aandachtsniveau voor een deel van de waren, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren die soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

65. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht vanwege de bekendheid (zie overweging 19), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

#### **C. Conclusie**

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

67. De oppositie met nummer 2002369 wordt toegewezen.

68. Benelux depot met nummer 1143306 wordt niet ingeschreven.

69. 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, 27 januari 2016

Saskia Smits  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard