



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 20004204**  
**van 6 januari 2011**

**Opposant:** **Eriks Aandrijftechniek B.V**  
Albert Einsteinweg 8  
6045 GX Roermond  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen recht:** ELMEQ (Benelux inschrijving 822690)

*tegen*

**Verweerder:** **Elmec Handels- en Ingenieursbureau BV**  
Geloërveldweg 6  
5951 DH Belfeld  
Nederland

**Gemachtigde:** **Boels Zanders NV**  
Postbus 1750  
6201 BT Maastricht  
Nederland

**Betwiste merk:** Elmec (depotnummer 1170593)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 13 november 2008 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Elmec voor waren en diensten in de klassen 7 en 37. Het depot is onder nummer 1170593 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2009.
2. Op 29 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 822690 van het woordmerk ELMEQ, ingediend op 19 april 2007 en ingeschreven op 7 augustus 2007 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 12 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 7 en 35 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 de verweerder op 4 juni 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 augustus 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 14 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 oktober 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 14 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 16 oktober 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 december 2009 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 15 december 2009 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.
11. Op 23 december 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 februari 2010.
12. Op 4 januari 2010 heeft opposant te kennen gegeven dat het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is. Het Bureau heeft deze reactie op 6 januari 2010 doorgestuurd naar verweerder en

hem een termijn gesteld tot en met 6 maart 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot opschorting na aanvang van de procedure, heeft het Bureau op 5 mei 2010 aan beide partijen bevestigd dat verweerder een termijn had tot en met 6 juli 2010 om te reageren op de argumenten van opposant.

14. De verweerder heeft op 5 juli 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 26 juli 2010.

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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

18. De eerste vier letters van merk en teken zijn identiek, fonetisch is de vijfde letter eveneens identiek. Merk en teken zijn vrijwel identiek en zijn niet van beschrijvende aard en hebben onderscheidend vermogen, aldus opposant.

19. De waren in klasse 7 zijn identiek, de diensten in klasse 37 van verweerder zijn volgens opposant sterk gerelateerd aan de waren in klasse 7 en de diensten in klasse 35 van opposant.

20. Opposant verzoekt het bestreden depot te weigeren, vanwege het gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

### **B. Argumenten verweerder**

21. Merk en teken worden volgens verweerder op dezelfde wijze uitgesproken en zijn auditief identiek. Merk en teken hebben echter een verschillende eindletter, waarbij de Q een in het oog springende letter is die niet vaak voorkomt aan het einde van een woord. De uitgesproken Q neemt volgens verweerder de eventuele verwarring die door de auditieve identiteit zou kunnen ontstaan, geheel of grotendeels, weg.

22. Opposant heeft zijn merk niet (specifiek) voor kranen en hijstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek geregistreerd. Hoewel de beide warenopsummingen met dezelfde algemene noemer "machines en werktuigmachines; motoren" beginnen, volgt daarna een verbijzondering die tevens een inherente beperking van de registratie inhoudt, aldus verweerder.

Volgens verweerder blijkt uit de waren in klasse 7 dat beide partijen zich op volstrekt verschillende productmarkten begeven.

23. Voor zover het Bureau tot een andere eindconclusie zou komen met betrekking tot de waren in klasse 7, verzoekt verweerder zijn depot te beperken tot "kranen en hijstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek" en de "machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)" te schrappen.

24. Volgens verweerder bestaat er nog minder overeenstemming ten aanzien van de diensten in klasse 37. Aangezien opposant het ingeroepen recht niet voor enige dienst in deze klasse heeft gedeponneerd, kan hij zich ook niet verzetten tegen de registratie van het bestreden teken in deze klasse volgens verweerder.

25. De reparaties in klasse 37 van verweerder hebben betrekking op "kranen, hijstoestellen en andere machines voor hijs- en afdrijftechniek" en niet op de "broedmachines, landbouwinstrumenten en ophanginrichting" van opposant.

26. Verweerder licht toe dat zijn handelsnaam Elmec sinds 1972 gevoerd wordt en dat opposant pas in 2007 het merk Elmeq gedeponneerd heeft. Gelet op het bepaalde in artikel 2.20, sub c BVIE omvat het merkrecht van opposant volgens verweerder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren of diensten voor zover de gebruiker hiervoor een geldige reden heeft. Die geldige reden is volgens verweerder gelegen in het handelsnaamrecht van Elmec en zijn bevoegdheid uit dien hoofde zijn handelsnaam ook te gebruiken als teken op de door hem geassembleerde "kranen, hijstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek".

27. Het relevante publiek zal volgens verweerder niet kunnen menen dat de waren en diensten van partijen voor zover deze gelijksoortig worden bevonden van dezelfde of een gelieerde onderneming afkomstig zijn.

### **III. BESLISSING**

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

28. 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.

29. 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 gedeponneerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponneerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

30. 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 waren en diensten**

31. 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).

32. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 7 Machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broeimachines; aandrijfmechanismen, niet voor voertuigen; elektromechanische aandrijfinrichtingen voor ophanginrichtingen voor deuren, gordijnen en scheidingswanden, met inbegrip van brandwerende deuren, gordijnen en scheidingswanden; onderdelen van voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); kranen en hijstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, im- en export van machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor	KI 37 Reparaties; installatiewerkzaamheden; montage, installatie en reparatie van kranen, hijstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek.

<p>voertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broeimachines; aandrijfmechanismen, niet voor voertuigen; elektromechanische aandrijfinrichtingen voor ophanginrichtingen voor deuren, gordijnen en scheidingswanden, met inbegrip van brandwerende deuren, gordijnen en scheidingswanden; onderdelen van en toebehoren bij voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en - instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; wetenschappelijke, elektrische voor zover niet begrepen in andere klassen en elektronische apparaten en instrumenten, met inbegrip van instrumenten voor gebruik in of in combinatie met aandrijfmechanismen; elektronische aandrijfinrichtingen voor ophanginrichtingen voor deuren, gordijnen en scheidingswanden, met inbegrip van brandwerende deuren, gordijnen en scheidingswanden; onderdelen van en toebehoren bij voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen; vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over water; elektronische en elektromechanische aandrijfmechanismen voor voertuigen; onderdelen en toebehoren voor voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	
--	--

*Klasse 7*

34. “*Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)*” komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

35. Machines zijn mechanismen die een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kunnen omzetten (zie ook BBIE, oppositiebeslissing 2004768, HAKTO van 18 november 2010). In dat opzicht zijn de "kranen en hijsstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek" van het bestreden teken het species van het genus machines en derhalve identiek.

36. De reactie van verweerder dat er sprake is van een verbijzondering van de waren die tevens een inherente beperking inhoudt, waardoor er geen soortgelijkheid tussen de waren kan bestaan (zie overweging 22), volgt het Bureau niet. De termen "*machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)*" worden immers taalkundig op geen enkele manier beperkt in de warenomschrijving en hiervoor geldt dan ook onverkort bescherming.

#### *Klasse 37*

37. 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.

38. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

39. Het betreft in onderhavig geval reparaties; installatiewerkzaamheden; montage, installatie en reparatie van kranen, hijsstoestellen en andere machines voor hijs- en aandrijftechniek, deze waren zijn identiek bevonden aan de waren van opposant en het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van een dusdanige complementariteit tussen de waren en deze diensten dat er sprake is van soortgelijkheid.

40. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat opposant zich niet kan verzetten tegen de diensten in klasse 37, aangezien het ingeroepen recht niet voor enige dienst in deze klasse is gedeponereerd (zie overweging 24), merkt het Bureau voor de volledigheid op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

#### ***Vergelijking van de tekens***

41. 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).

42. 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.

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>ELMEQ</b>	<b>Elmec</b>

*Visuele vergelijking*

44. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, beide bestaande uit één woord van vijf letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet in dit geval niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

45. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste vier letters van de tekens identiek. Slechts de laatste letter is verschillend. Ondanks het feit dat de "Q" een in het oog springende letter zou zijn (zie overweging 21), is het Bureau van oordeel dat de Q en de C aan het einde nog een geringe mate van overeenstemming hebben, aangezien het in beide gevallen ronde letters betreft.

46. De tekens zijn visueel in hun totaalindruk sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

47. Merk en teken worden identiek uitgesproken, dit is tussen partijen ook in confesso.

48. Merk en teken zijn op auditief vlak identiek.

*Begripsmatige vergelijking*

49. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

50. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend en auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en dit aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.



## A.2 Globale beoordeling

51. 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.

52. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

53. 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). Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau voor de waren en diensten met betrekking tot, kort gezegd, machines en werktuigmachines, verhoogd is. Het zijn zeer specifieke waren, die niet dagelijks en niet door iedereen aangekocht worden.

54. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend, auditief identiek en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden is het Bureau van mening dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## B. Overige factoren

55. Met betrekking tot de door verweerder ingeroepen oudere handelsnaam (zie overweging 26), merkt het Bureau op dat in een oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Een verwijzing naar artikel 2.20, sub c is niet aan de orde nu dit enerzijds expliciet geen onderdeel is van de oppositieprocedure en anderzijds überhaupt niet van toepassing is, nu vast is komen te staan dat de tekens overeenstemmend en de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

56. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren in klasse 7 indien het Bureau van mening zou zijn dat deze soortgelijk zijn (zie overweging 23), niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

## C. Conclusie

57. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. Besluit**

58. Oppositie met nummer 2004204 wordt toegewezen.

59. Benelux depot 1170593 wordt niet ingeschreven.

60. 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, 6 januari 2011

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os