

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004353
van 29 september 2010

- Opposant:** **KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH**
13, Oberkamper Strasse,
42349 Wuppertal
Duitsland
- Gemachtigde:** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland
- Ingeroepen merk:** COBRA (Internationale inschrijving 498711)

tegen
- Verweerder:** **Alfa-TEC B.V.**
Doggersbank 2 a
7202 CT Zutphen
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1181071)

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

1. Op 5 mei 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 7. Dit depot is onder nummer 1181071 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 mei 2009.

2. Op 22 juli 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 498711 van het woordmerk COBRA, ingediend op 6 december 1985 voor waren in klasse 8.

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 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 29 juli 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 september 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 10 december 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 15 december 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 februari 2010 om daarop te reageren.

10. Op 4 februari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 12 maart 2010 doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

14. Opposant acht beide tekens nagenoeg identiek; het betwiste teken bevat weliswaar grafische toevoegingen en een onderschrift, maar het is volgens opposant duidelijk dat het woordelement COBRA het meest prominente en onderscheidende bestanddeel vormt, en dit komt volledig overeen met het ingeroepen recht.

15. Visueel stemmen de tekens in grote mate overeen, aangezien het ingeroepen recht volledig wordt opgenomen in het betwiste teken en daarin het meest karakteristiek onderdeel vormt, zo meent opposant. Ook fonetisch is sprake van overeenstemming, aldus opposant, aangezien het publiek het betwiste teken identiek zal uitspreken aan het ingeroepen recht. Begripsmatig stemmen de tekens eveneens overeen, omdat beide verwijzen naar het reptiel "slang", zo stelt opposant.

16. De waren van het betwiste teken acht opposant identiek, althans soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht: in beide gevallen gaat het immers om gereedschap. Bij gereedschap is sprake van een hulpmiddel om bewerkingen te kunnen uitvoeren. Handgereedschappen en machinegereedschappen kunnen concurreren en zijn in elk geval complementair, aldus nog opposant.

17. Aangezien het ingeroepen recht geen betekenis heeft in relatie tot de waren, noemt opposant het intrinsiek onderscheidend vermogen ervan hoog.

18. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder wijst erop dat hij zich op een ander marktsegment begeeft dan opposant, namelijk dat van de verspanende industrie en niet dat van de doe-het-zelver of installateur. Daarmee is het doelpubliek geheel verschillend, zodat verwarring niet aan de orde is, aldus verweerder. Verweerder stipt daarbij nog aan dat zijn gereedschappen van een geheel andere orde zijn dan de handgereedschappen van opposant.

20. Verweerder vindt de tekens niet overeenstemmend: het ingeroepen recht is een woordmerk, het betwiste teken daarentegen een gecombineerd merk met een logo en een eigen lettertype en drie kleuren. Ook auditief zijn de tekens verschillend; de bewering van opposant dat de consument het onderdeel "King of Solutions" niet zal uitspreken, is volgens verweerder volledig suggestief.

21. Verweerder concludeert dat er op generlei wijze sprake van verwarring kan zijn en evenmin van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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


25. 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).

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COBRA	

29. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie in die zin GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vijf letters, waarvan de tweede letter gedeeltelijk goudkleurig is weergegeven en waarboven in het midden een gestileerde gouden kroon is geplaatst. Onder dit wordelement, en daarvan gescheiden door een dunne grijze lijn, staat de tekst "King of Solutions" in grijze en veel kleinere letters.

31. 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gelet op de beperkte figuratieve elementen, de overheersende positie van het wordelement COBRA en de grootte van de letters waaruit het is samengesteld.

32. 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). Dit is in dit geval van toepassing op de aanprijzende slogan "King of Solutions", in het Nederlands letterlijk: "Koning van Oplossingen". Bovendien is deze slogan weergegeven in minder geaccentueerde (grijze) en veel kleinere letters en bevindt hij zich onder het veel grotere woord COBRA.

33. Uit dit alles blijkt duidelijk dat het element COBRA het dominante bestanddeel van het betwiste teken is. Dit dominante bestanddeel is identiek aan het ingeroepen recht. Het enige verschilpunt is gelegen in de uitvoering van de letter O, maar deze belemmert in geen enkel opzicht de waarneming van hetzelfde woord. Het in aanmerking komend publiek zou overigens bij de perceptie van het betwiste teken kunnen menen dat het geconfronteerd wordt met een variant op het woordmerk van opposant, waaraan een grafisch element is toegevoegd (analoog: BBIE, Jumbo, oppositiebeslissingen 2002018 en 2002019, 31 juli 2009). Noch dit (summiere) beeldelement noch de beschrijvende slogan en de daarmee

corresponderende illustratieve afbeelding van een gestileerde kroon kunnen deze opvallende gelijkenis teniet doen.

34. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het is zelfs denkbaar dat de overige verbale elementen (de slogan) in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd, enerzijds gezien de duidelijk ondergeschikte positie en het veel kleinere lettertype en anderzijds omdat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (in die zin GEU, GREEN by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

36. Ook op auditief vlak is het element COBRA dus het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Dit element is auditief identiek aan het ingeroepen recht.

37. Merk en teken zijn op auditief vlak zoal niet identiek dan toch minstens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

38. Bij het woord "cobra" denkt het publiek onmiddellijk aan een slang. Het merk en het dominante bestanddeel van het betwiste teken hebben dus dezelfde begripsinhoud. De slogan "King of solutions" heeft weliswaar ook een betekenis die door de gemiddelde consument gevat zal worden, maar als beschrijving van een hoedanigheid en aanprijzing van de waren en niet als onderscheidend teken daarvoor.

39. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak zoal niet identiek dan toch minstens sterk overeenstemmend.

Conclusie

40. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

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

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

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 8 Outils à main. <i>Handgereedschappen.</i>	Klasse 7 Verspanende machinegereedschappen zoals, boren, tappen, frezen, verzinkfrezen, ruimers, stiftfrezen, gatzagen, lintzagen, kernboren, wisselplaten en klemhouders voor freesmachines en draaibanken, geschikt voor de metaalindustrie.
<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>	

44. *Verspanen* is het vormgeven door het wegnemen van kleine deeltjes. Tot het verspanen behoren draaien, frezen, boren, schaven, slijpen, zagen enz. (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk).

45. De gereedschappen van het betwiste teken doen dit verspanen machinaal, maar in wezen kunnen gereedschappen die met de hand bediend worden ditzelfde doel hebben. Het gebruiksdoel van deze waren kan dus hetzelfde zijn, namelijk het verspanen van een voorwerp.

46. Daarmee is tevens reeds aangegeven dat de waren ook concurrerend zijn: de gebruiker van deze waren kan voor de keuze geplaatst worden tussen de aanschaf van een handgereedschap dan wel een machinegereedschap.

47. Ook kan de consument denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. In wezen zijn immers de handgereedschappen en de daarmee corresponderende onderdelen van de machinegereedschappen hetzelfde, zodat het voor de hand ligt het fabricageproces te combineren.

48. Ten slotte kunnen deze waren bestemd zijn voor eenzelfde doelpubliek, namelijk de (professionele dan wel occasionele) vormgever van voorwerpen door middel van verspaning.

Conclusie

49. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

51. 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 het voorliggende geval gaat het om waren

die zowel bestemd kunnen zijn voor de professionele gebruiker als voor de doe-het-zelver, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

52. 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). Opposant meent dat zijn merk een hoog intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, omdat het geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren (zie punt 17). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen (zie in dit verband ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010).

53. Merk en teken stemmen zowel visueel als auditief en begripsmatig sterk overeen en de waren zijn soortgelijk. Het Bureau is daarom van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 19) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

55. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2004353 wordt toegewezen.

57. Benelux depot 1181071 wordt niet ingeschreven.

58. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 september 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Rudolf Wiersinga