

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004643
van 10 december 2010

Opposant: **Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft**
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 73098

PORSCHE

tegen

Verweerder: **Rudi Izaäk van der Linden**
Boerhaaveplein 83
3112 LN Schiedam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1186323
PORSCHE

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

1. Op 6 augustus 2009 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PORSCHE ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 2, 7, 8 en 12. Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1186323 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 augustus 2009.

2. Op 30 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 73098, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 12 december 2000, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 39 en 42, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

PORSCHE

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de omvang van de oppositie door zich enkel nog op enkele waren en diensten in de klassen 3, 12, 21, 37 en 42 te baseren.

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 5 november 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 januari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 februari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 april 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 2 april 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 16 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 15 juni 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is dezelfde dag door het Bureau aan opposant verzonden.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat Porsche vooral bekend is om de door haar geproduceerde luxueuze (sport)auto's en gaat in op diens ontstaansgeschiedenis. Porsche verwierf niet alleen bekendheid met haar zogenaamde "straatmodellen", ook heeft zij grote faam verworven in de autosport, aldus opposant. Hij ondersteunt deze stelling met bijkomende stukken over de prestaties van Porsche in autoraces.

15. De bedrijfsactiviteiten van Porsche zijn echter niet alleen op de productie van (sport)auto's gericht, aldus nog opposant. Zo werd in 1972 het bedrijf Porsche Design opgericht, dat onder licentie van Porsche luxueuze mode- en (huishoudelijke) gebruiksartikelen ontwikkelt en onder het merk Porsche aanbiedt. Ook brengt Porsche speciale onderhoudsproducten voor auto's op de markt en heeft het ook nog in het verleden tractoren ontwikkeld. Voor dit alles dient opposant stukken ter onderbouwing in.

16. De legendarische reputatie van Porsche, in combinatie met haar grootschalige en intensieve marketingactiviteiten, heeft ertoe geleid dat al deze merken wereldwijd bekend zijn. Ter ondersteuning dient opposant stukken in en verwijst hij onder andere uitdrukkelijk naar de lijst van Best Global Brands van 2009 waar Porsche de 74ste plaats bekleed en naar de lijst van meest genoemde merken op Twitter. Op basis van dit alles concludeert opposant dat Porsche een bekend merk is in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE en het om die reden sterk onderscheidend is en een grote beschermingsomvang geniet. Ter onderbouwing van deze bekendheid verwijst opposant nog naar jurisprudentie en oppositiebeslissingen van het OHIM, die hij eveneens in bijlage van zijn argumenten indient.

17. Volgens opposant hoeft het geen nadere onderbouwing dat het bestreden teken zowel visueel, auditief als begripsmatig identiek is aan het ingeroepen recht.

18. Opposant baseert zich enkel nog op sommige waren en diensten in de klassen 3, 12, 21, 37 en 42 van zijn ingeroepen recht.

19. Opposant acht de waren in klasse 12 identiek, de waren in klasse 2 soortgelijk aan de waren in klasse 12 en de diensten in klasse 37. Voor wat betreft de waren in klasse 7 is opposant van oordeel dat deze soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 37 en 42. In het bijzonder met betrekking tot onder andere de landbouwmachines en de broedmachines meent opposant dat het van belang is dat Porsche

in het verleden tractors heeft ontwikkeld en geproduceerd en dus actief is geweest in de agrarische sector. De waren in klasse 8 acht opposant identiek, of althans in hoge mate soortgelijk aan de waren in klasse 21 van het ingeroepen recht.

20. Opposant concludeert dat er ten aanzien van alle waren en diensten voldaan is aan de vereiste van verwarringsgevaar. Zelfs al zou worden aangenomen dat de soortgelijkheid minder groot is, dan nog dient in aanmerking te worden genomen dat het bestreden teken identiek is aan het ingeroepen recht en deze laatste een grote onderscheidingskracht heeft.

21. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het depot te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder wijst erop dat in tegenstelling tot andere automerken die zowel het woordmerk als het beeldmerk hebben vastgelegd, opposant zich enkel baseert op het beeldmerk.

23. Voor wat de jurisprudentie inzake Club Porsche Passion betreft waar opposant onder andere naar verwijst, stelt verweerder dat de proceduretaal van de oppositie het Nederlands is en hij onvoldoende onderlegt is in de Franse taal om een oordeel uit te spreken over de inhoud van deze zaak.

24. Aangezien opposant zich enkel baseert op de klassen 3, 12, 21, 37 en 42 is verweerder van mening dat de klassen 2, 7 en 8 waarvoor het bestreden teken is aangevraagd van de oppositie zijn uitgesloten.

25. Om het belang van het verschil tussen woord- en beeldmerk aan te geven, verwijst verweerder onder andere naar een acceptatie van een beeldmerk en de weigering van het woordmerk.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder nogmaals dat opposant zelf slechts een beeldmerk heeft en hij een woordmerk heeft gedeponereerd.

27. Bovendien geeft hij aan dat er niet voor niets een classificatiesysteem bestaat. Hij geeft het voorbeeld van het automerk Lotus dat niet het alleenrecht heeft voor de naam Lotus in alle klassen.

28. Door na te laten een woordmerk te registreren, is verweerder van oordeel dat opposant het risico heeft doen ontstaan dat iemand anders dit zal doen.

29. Onder verwijzing naar de uitleg van een medewerker van het Bureau inzake het mogelijke gebruik van iemand anders van het woord SMARTDIET in een volledig andere lay-out als het bestaande beeldmerk, meent verweerder dat opposant ook maar het woordmerk had moeten vastleggen om goed beschermd te zijn.

30. Verweerder wenst het woordmerk voor de aangeduide klassen te handhaven. Mocht het Bureau dit een probleem achten, dan zal verweerder de inhoud van de classificaties nader specificeren.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het 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.

32. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan"*.

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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


34. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PORSCHE

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement PORSCHE in zwarte hoofdletters met daaronder een streep.

39. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk. Het bestaat louter uit het wordelement PORSCHE.

40. 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 casu zeker het geval, gezien het figuratieve aspect van het ingeroepen merk slechts marginaal is.

41. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. 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).

43. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn identiek.

Begripsmatige vergelijking

44. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis, waardoor deze geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie.

Conclusie

45. De tekens zijn auditief identiek en visueel in sterke mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben zij geen betekenis, waardoor dit voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

Vergelijking van de waren en diensten

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 en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

48. Waarschijnlijk ten overvloede, dient aldus in dit kader opgemerkt te worden dat met de opmerking van opposant inzake het vroegere gebruik van het ingeroepen recht voor tractoren (zie supra, 19), geen rekening kan worden gehouden, voor zover dit niet blijkt uit de door de ingeroepen inschrijving aangeduide waren en diensten.

49. Voor de volledigheid merkt het Bureau 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 (zie supra, 24).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 02 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
KI 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.	
	KI 07 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.
	KI 08 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten.
KI 12 Vervoermiddelen en de onderdelen daarvan.	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken.	
KI 37 Reparaties, met name reparaties van gemotoriseerde vervoermiddelen.	
KI 42 Technisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en consultancy, met name met	

betrekking tot vervoermiddelen en motoren, dienstverlening op industrieel vlak.	
--	--

Klasse 2

50. Allereerst dient opgemerkt te worden dat in het algemeen diensten en waren naar hun aard verschillend zijn. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn. Zo kunnen bepaalde diensten immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. 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 GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

51. De waren "*verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen; kleurstoffen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs*" in klasse 2 van het bestreden teken zijn waren die noodzakelijk zijn bij de constructie van de door het ingeroepen recht beschermde waren in klasse 12 en de reparatiediensten in klasse 37. Immers wordt bij de productie en reparatie van een vervoermiddel, zoals bijvoorbeeld een auto, het metaal behandeld met roestwerende middelen en gespoten in de door de klant gekozen kleur. Vele automerken hebben eigen (metaal-)kleuren ontwikkeld en bij de reparatie van dergelijke voertuigen dient dan ook om zo min mogelijk kleurverschil te zien deze precieze verf, lak of kleurstof te worden gebruikt.

52. De overige waren in klasse 2 van het bestreden teken, te weten "*houtconserveringsmiddelen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor drukkers en kunstenaars*" zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Er bestaat immers geen duidelijk en noodzakelijk verband tussen de waren en de waren en diensten waarvoor opposant bescherming geniet. Zo worden de waren "*houtconserveringsmiddelen; beitsen*" niet noodzakelijk gebruikt in combinatie met de waren in klasse 3 van het ingeroepen recht en worden deze ook niet gebruikt bij het leveren van de diensten in klasse 37. Ook met de andere waren en diensten is er geen soortgelijkheid noch complementariteit vast te stellen, aangezien hun aard en bestemming totaal verschillend zijn.

Klasse 7

53. De "*motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen)*" zijn complementair aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. Deze diensten slaan immers uitdrukkelijk op technisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en consultancy, met name met betrekking tot motoren. Dit technisch wetenschappelijk onderzoek en de daarmee verband houdende ontwikkeling is echter niet beperkt tot alleen motoren (zie hiervoor de niet limitatieve aanduiding "met name" in de classificatie). Naast zich toe te spitsen op bijvoorbeeld motoren zal dergelijk onderzoek en ontwikkeling zich ook richten op de delen van machines die samen moeten werken met de motoren, waaronder de koppelingen en transmissie-organen.

54. De waar "*machines*" is in lichte mate soortgelijk aan de reparatiediensten in klasse 37. Zo zal voor het uitvoeren van reparatiediensten van vervoermiddelen en onderdelen daarvan, een aan deze

waren aangepaste machine, zijnde een “*uit tal van onderdelen geconstrueerd werktuig dat arbeid verricht*”¹, moeten worden gebruikt.

55. De waar “*landbouwmachines*” is dermate algemeen geformuleerd dat hieronder ook tractoren kunnen vallen, hetgeen weer een bijzonder voertuig is. Hierdoor kan er sprake zijn van identiteit, dan wel een hoge mate van soortgelijkheid tussen deze waar en de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

56. De “*broedmachines*” hebben een bijzondere aard en bestemming en worden ook niet via dezelfde distributiekanaal verkocht, waardoor er geen sprake kan zijn van enige soortgelijkheid.

Klasse 8

57. De waren “*vorken en lepels*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan het “*gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken*” in klasse 21. Immers is de omschrijving waarvoor opposant bescherming geniet in klasse 21 in dermate algemene bewoordingen geformuleerd dat hieronder verschillende zaken kunnen vallen. Keukengerei wordt immers gedefinieerd als alle gebruiksvoorwerpen in de keuken die dienen om gerechten klaar te maken², hieronder kunnen dus ook vorken en lepels vallen.

58. De “*handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen*” vertonen een complementariteit aan de reparatiediensten in klasse 37 van het ingeroepen recht. Niet alleen kunnen bepaalde reparatiediensten, zoals bijvoorbeeld het uitdeuken van het plaatwerk van een auto, niet uitgevoerd worden zonder de juiste handgereedschappen en -instrumenten, verder is het gebruikelijk dat er voor de reparatie van vervoermiddelen bepaalde (aan het merk of type voertuig aangepaste) gereedschappen en instrumenten dienen te worden gebruikt.

59. De waren “*messenmakerswaren; blanke wapens; scheerapparaten*” zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Zij hebben een totaal andere aard, bestemming en gebruik dan de waren van opposant en worden ook niet gebruikt bij het leveren van de diensten van opposant.

Klasse 12

60. De waren van het bestreden teken zijn alle vervoermiddelen en zijn derhalve identiek aan de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

Conclusie

61. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (in lichte mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. 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

¹ Van Dale, online woordenboek.

² <http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukengerei>

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).

64. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

65. 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). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 7 en 12 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich ofwel tot een professioneel publiek richten, dan wel een grote financiële investering vergen. Voor de overige waren en diensten geldt dat niet kan vastgesteld worden dat er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.

66. 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. De opposant beroept zich tevens op bekendheid en dient hiertoe stukken in. Hoewel één van de stukken in het Frans is, blijkt voldoende duidelijk uit de overige stukken dat het ingeroepen recht voor de aangeduide waren inderdaad bekend is en aldus een grote beschermingsomvang geniet.

67. Niettegenstaande het verhoogde aandachtsniveau voor bepaalde waren, is het Bureau van oordeel dat, gezien de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens, alsook de bekendheid van het ingeroepen recht, het publiek kan menen dat de identieke en (ook in lichte mate) soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

68. De stelling van verweerder dat opposant ook maar het woordmerk had moeten vastleggen om goed beschermd te zijn en zijn verwijzing naar het mogelijke gebruik door een derde van een in een andere lay-out weergegeven beeldmerk (zie supra, 29), kan niet bijgetreden worden. In het kader van een oppositieprocedure dient immers het gevaar voor verwarring te worden vastgesteld en is niet uit te sluiten dat een ingeroepen beeldmerk verwarringwekkend overeenstemt met een woordmerk. Verder is de verwijzing naar een beschrijvend wordelement dat niet gemonopoliseerd kan worden en mogelijks in verschillende opmaken vreedzaam kan coëxisteren, hier niet pertinent, daar het wordelement in casu onderscheidend is.

69. Voor wat betreft het argument van opposant dat het ingeroepen recht een bekend merk is in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE (zie supra, 16), dient opgemerkt te worden dat hoewel het BVIE

inderdaad de mogelijkheid biedt om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE, hiervoor in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b. Indien opposant zich op deze bepaling wenst te baseren dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

70. Ook met het argument van opposant dat er onder zijn merk verschillende luxueuze mode- en (huishoudelijke) gebruiksartikelen op de markt worden gebracht (zie supra, 15) kan geen rekening worden gehouden voor zover dit niet blijkt uit warenlijst van de ingeroepen inschrijving.

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

72. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de kosten van de procedure (zie supra, 21). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identiek en (in lichte mate) soortgelijk bevonden waren.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2004643 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1186323 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen; kleurstoffen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs.
- Klasse 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines.
- Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; vorken en lepels.
- Klasse 12 (*alle waren*)

76. Het Benelux depot met nummer 1186323 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 2 Houtconserveringsmiddelen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor drukkers en kunstenaars.
- Klasse 7 Broedmachines.
- Klasse 8 Messenmakerswaren; blanke wapens; scheerapparaten.

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

Den Haag, 10 december 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga