



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004768
van 18 november 2010

- Opposant:** **Hatco Corporation**
635 S 28th Street
53215 Milwaukee, Wisconsin
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** HATCO (Europese inschrijving 7027865)

tegen
- Verweerder:** **Hakto BV**
Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1188311)

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

1. Op 14 september 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 7, 11 en 21. Dit depot is onder nummer 1188311 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 oktober 2009.

2. Op 21 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 7027865 van het woordmerk HATCO, ingediend op 1 juli 2008 en ingeschreven op 24 november 2009 voor waren in klasse 11.

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 30 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") aangevangen op 1 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 29 april 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 7 mei 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 juli 2010 om daarop te reageren.

10. Op 15 juni 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 16 juni 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 stelt vast dat de tekens volledig identieke en zeer soortgelijke waren dekken. Derhalve zal er een substantieel verschil tussen de tekens moeten bestaan, waarvan volgens hem in casu geen sprake is.

15. De visuele overeenstemming vloeit volgens opposant voort uit het feit dat de beginletters en de laatste letter identiek zijn, terwijl beide tekens uit twee lettergrepen bestaan. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het eerste deel vaak als belangrijkste onderdeel wordt gezien. Bovendien omvatten beide tekens de letter T in het midden. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De consument let derhalve niet op het kleine verschillende detail in het midden van de tekens, zodat hij de totaalindruk als visueel sterk overeenstemmend zal ervaren.

16. Dit geldt ook op auditief vlak, aldus opposant, aangezien het ritme van de tekens identiek is en de letters C en K in casu identiek worden uitgesproken. Het enige zeer kleine fonetische verschil is dat de twee middelste letters zijn omgedraaid.

17. Aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft, kunnen de visuele en auditieve overeenkomsten daar niet door worden weggenomen, zo meent opposant. Aangezien het ingeroepen recht geen betekenis heeft, heeft dit merk een sterk onderscheidend vermogen, waardoor meer belang moet worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de verschillen.

18. Gelet op het bovenstaande, acht opposant de kans zeer groot dat het relevant publiek meent dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie geheel toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder wijst erop dat hij (middels zijn dochtermaatschappij) al ruim 45 jaar internationaal actief is als leverancier van apparatuur voor de horeca en al even lang zijn statutaire naam voert als handelsnaam. Reeds in 1989 registreerde verweerder deze naam als het gecombineerde woord-



/beeldmerk . De nieuwe aanvraag, waartegen deze oppositie is gericht, was bestemd om het merk aan te passen aan de moderne tijd. Al die tijd is tegen het gebruik van dit merk

nooit enig bezwaar gekomen van de zijde van opposant, waardoor deze zijn recht op oppositie heeft verloren, aldus verweerder.

20. Verweerder is van mening dat het gebruik van het woord HAKTO in het nieuwe beeldmerk geen grotere impact bij het publiek heeft dan het oude beeldmerk, zodat opposant moeilijk overeind kan houden dat er verwarring tussen de tekens kan ontstaan, nu daar in de afgelopen twintig jaar niets van is gebleken.

21. Volgens verweerder zijn beide beeldmerken, zoals die door partijen worden gebruikt, qua kleur en verschijningsvorm volledig verschillend; verweerder gebruikt witte hoofdletters tegen een donkergroene, vierkante achtergrond, opposant daarentegen cursieve kleine letters tegen een rode ovale achtergrond.

22. Op grond van dit alles verzoekt verweerder de oppositie niet te honoreren en de aanvraag tot inschrijving te accepteren.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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


26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HATCO	

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, eveneens bestaande uit één woord van vijf witte letters, geplaatst in een luidens het register aquagroen (PMS322) vierkant.

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, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit witte letters, een egale achtergrond en een gewone meetkundige figuur (vierkant), die door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als versiering en opmaak.

32. 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 twee letters van de tekens identiek. Daarnaast is ook de laatste letter identiek en komt de letter T voor in beide tekens, zij het op een andere positie. Dit verschilpunt, alsmede een andere letter in het midden van het teken, is

evenwel onvoldoende om de visuele totaalindruk van een zekere mate van overeenstemming weg te nemen.

33. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Beide tekens tellen twee lettergrepen, waarvan de eerste beklemtoond en gesloten en de tweede open is en die dezelfde klinkers bevatten. Daarmee zijn de lengte, cadans en hoofdklank van de tekens dezelfde. De letter C in het betwiste teken wordt uitgesproken als een K, waardoor de twee medeklinkers in het midden van de tekens auditief identiek zijn, en het enige auditieve verschilpunt erin bestaat dat deze letters geïnverteerd worden uitgesproken. Dit enige en geringe verschilpunt is evenwel onvoldoende om de sterk overeenstemmende totaalindruk op auditief vlak te kunnen wegnemen.

35. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

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

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

38. 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).

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

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissieorganen (behalve

	voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.
Klasse 11 Snelle verwarmers op gas; snelle waterverwarmers op gas; snelle waterverwarmers; elektrische snelle verwarmers; elektrische voedselverwarmers om voedsel op serveertemperatuur te houden voor restaurants en instellingen, verwarmingstoestellen met lades, afwerkinrichtingen voor warm voedsel en decoratieve warmtelampen, niet voor medische doeleinden, elektrische sanitaire warmteafvoeren, broodroosters met transportrooster, ovens met transportrooster, draagbare voedselverwarmers, verwarmingsinrichtingen voor het bevatten en uitstallen van voedsel, verwarmingen voor het opslaan van heet water, maïskokers, verwarmers voor bain-marie, verwarmers voor Franse frietjes en buffetten, allemaal voor commercieel gebruik, ovens, verwarmde legplanken, verwarmers voor het smelten van kaas en opnieuw verwarmen van voedsel, broodroosters met stralingswarmte, elektrische commerciële broodroosters; apparaten voor het prepareren, opslaan en serveren van voedsel, allemaal bestaande uit verlichtings- en/of verwarmings- en/of stoomopwekkings- en/of kook- en/of koel- en/of droog- en/of ventilatie- en/of waterleidingsapparaten, en/of kooktoestellen, en/of haarden en/of roervaten en/of autoclaven, en/of snelkookpannen en/of koelers en/of koelkasten en diepvriezers; verwarmde kasten en toonbanken voor het uitstallen van voedsel; verwarmingskarretjes en -kasten voor voedsel; infraroodverwarmers voor voedsel; draagbare verwarmers voor voedsel; broodroosters en inrichtingen voor het roosteren; oven; ovens met transportrooster; koelkasten en diepvriezers; snelkookpannen; maïskolfkokers; frituurpannen; grills, grills en roosterspitten; inrichtingen voor het opnieuw verwarmen van voedsel; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
	Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd

	glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
--	---

Klasse 7

41. Onder de waren *motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)* van het betwiste teken vallen alle motoren van de door een motor aangedreven apparaten, toestellen en inrichtingen van het ingeroepen recht. Deze vormen daarvan uiteraard een essentieel onderdeel en zijn dus in hoge mate complementair en dus soortgelijk aan deze waren.

42. De waren *koppelingen (behalve voor voertuigen)* van het betwiste teken kunnen een onderdeel of accessoire zijn van waterleidingsapparaten en zijn dus identiek aan de waren *onderdelen en accessoires voor waterleidingsapparaten* van het ingeroepen recht.

43. De waren *machines* van het betwiste teken zijn mechanismen die een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kunnen omzetten en kennen dus een heel ander toepassingsgebied dan de waren van het ingeroepen recht. Hetzelfde geldt voor de waren *werktuigmachines*, die bestemd zijn om de traditionele ambachtsgereedschappen of varianten daarvan op machinale wijze te doen functioneren (Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Ook voor de waren *landbouwmachines* en *broedmachines* geldt dat die een geheel andere en specifieke toepassing kennen dan de waren van het ingeroepen recht, die alle bestemd zijn voor gebruik in (groot)keukens. Al deze waren van het betwiste teken zijn dus niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

44. De waren *transmissieorganen* van het betwiste teken zijn bestemd voor het overbrengen en omvormen van kracht of beweging (Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). De apparaten, toestellen en inrichtingen van het ingeroepen recht genereren echter geen kracht of beweging, zodat er geen nood is aan organen voor de transmissie daarvan. Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

Klasse 11

45. De waren *verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

46. De waren *sanitaire installaties* van het betwiste teken omvatten mede de *waterleidingsapparaten* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 21

47. De waren *gerei en vaatwerk voor de keuken* van het betwiste teken kunnen een onderdeel of accessoire vormen van de apparaten, toestellen en inrichtingen van het ingeroepen recht, in die zin dat zij speciaal op maat daarvoor zijn gemaakt of anderszins specifiek daaraan zijn aangepast, bijvoorbeeld geïntegreerde oven- of steamerschalen, in welk geval zij meestal ook door dezelfde fabrikanten zullen worden geleverd. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

48. De waren *gerei en vaatwerk voor de huishouding* van het betwiste teken zijn niet bestemd voor gebruik in de keuken of in samenhang met de waren van het ingeroepen recht. Hun gebruik is dus verschillend, zij zijn bestemd voor een ander doelpubliek en worden doorgaans ook niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten. Deze waren zijn dus niet soortgelijk.

49. De waren *glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken kennen een brede toepassing, ook in de keuken, maar zijn geen onderdeel of accessoire van de waren van het ingeroepen recht. Zij worden ook niet geleverd via dezelfde distributiekanaalen. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

50. De waren *kammen, materialen voor de borstelfabricage en ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden)* van het betwiste teken worden doorgaans noch in (groot)keukens noch in samenhang met de waren van het ingeroepen recht gebruikt en zijn daaraan dus niet soortgelijk.

51. De waren *sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), reinigingsmateriaal en staalwol* van het betwiste teken kunnen weliswaar gebruikt worden voor het schoonmaken van de waren van het ingeroepen recht, maar specifiek daartoe bestemd zijn zij niet, en hetzelfde geldt ten aanzien van zowat alle waren. Deze waren hebben dus een ander gebruiksdoel, worden niet geleverd door dezelfde ondernemingen, kennen een verschillend doelpubliek en zijn dus niet complementair of soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

52. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

53. 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.

54. 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 moet voor een deel van de waren (verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten), worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau, hetzij omdat zij bestemd zijn voor een gespecialiseerd doelpubliek, hetzij omdat zij behoren tot de meer diepgaand overwogen aankopen van de gewone consument, gelet op de (onder meer financiële) impact ervan.

55. 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de waren die het beoogt te beschermen en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft omdat het geen betekenis heeft. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge

artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft ingeroepen of aangetoond, is het Bureau derhalve niet uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

56. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

57. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend. Visueel stemmen zij in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken waarvoor een verhoogd aandachtniveau dient te worden aangenomen, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht en de overige waren zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op die gronden is het Bureau van mening dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtniveau voor een deel van de waren, kan menen dat de waren die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

58. Met betrekking tot het door verweerder ingeroepen oudere handelsnaam- en merkrecht (zie punt 19), 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). Wil verweerder op deze gronden optreden, dan dient hij zich tot de rechter te wenden.

59. Het bestaan van een eerdere inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (eveneens punt 19), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

60. Het feit dat zich de afgelopen twintig jaar geen verwarring heeft voorgedaan (ten aanzien van het oudere merk van verweerder, zie punt 20), is evenmin relevant aangezien het Bureau dient te onderzoeken of er gevaar voor (lees: de mogelijkheid van) verwarring bestaat (ten aanzien van het in onderhavige oppositie betwiste teken) (zie artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE).

61. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 21) 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.

62. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

63. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke dan wel soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2004768 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Benelux depot 1188311 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 7: koppelingen (behalve voor voertuigen).

Klasse 11: alle waren.

Klasse 21: gerei en vaatwerk voor de keuken.

66. Benelux depot 1188311 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 7: machines en werktuigmachines; transmissieorganen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet gebrepen in andere klassen.

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

Den Haag, 18 november 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Ingvild van Os