

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004940
van 22 september 2011

Opposant: **Bourgey Montreuil SAS**
Savoie Hexapôle
73420 Mery
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Merk : **ECOWAY**
(internationale inschrijving 1005098)

tegen

Verweerder: **D'IETEREN S.A.**
50, Rue du Mail
1050 Brussel
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België



Betwiste merk:

(Benelux depot 1192329)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 november 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk

ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de

klassen 12, 35 en 37. Dit depot is onder nummer 1192329 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 december 2009.

2. Op 26 februari 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1005098 van het woordmerk **ECOWAY**, ingediend op 17 maart 2009 voor diensten in de klassen 35 en 39.

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 diensten 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 2 maart 2010. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 9 juni 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

9. Op 19 juli 2010 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 11 augustus 2010.

10. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor ingegaan op 10 december 2010. Het Bureau heeft op 21 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 februari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 8 februari 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 11 februari 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 april 2011 om daarop te reageren.

12. Op 11 april 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens opnieuw een beperking aangebracht aan de diensten van het betwiste depot. Het Bureau heeft deze reactie en beperking op 22 april 2011 doorgestuurd aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant meent dat de waren in klasse 12 van het betwiste teken complementair en dus soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 39 van het ingeroepen recht. Daarnaast acht hij de reparatiediensten in klasse 37 complementair aan de waren in klasse 12 en dus eveneens aan de diensten in klasse 39 van het ingeroepen recht. Ten slotte stelt hij dat de diensten in klasse 35 van het betwiste teken identiek of minstens soortgelijk zijn aan de diensten in dezelfde klasse van het ingeroepen recht.

17. Opposant stelt vast dat het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het betwiste teken. De figuratieve elementen van het betwiste teken acht hij van ondergeschikt belang, en de woardelementen My Way zijn weergegeven in een bijzonder klein lettertype, waardoor zij bijna onleesbaar zijn, waaruit opposant concludeert dat het woardelement ECONOWAY ongetwijfeld het dominante bestanddeel uitmaakt van het betwiste teken. De eerste drie en de laatste drie letters van dit element zijn identiek aan die van het ingeroepen recht. Het enige verschil doet zich voor in het midden van het betwiste teken en behelst slechts twee toegevoegde letters. Dit verschil acht opposant onvoldoende om de overeenstemming teniet te doen en hij concludeert dan ook dat merk en teken visueel quasi identiek zijn of ten minste grote gelijkenissen vertonen.

18. Auditief zijn de eerste twee lettergrepen en de laatste lettergreep identiek. Het verschil van de lettergreep NO in het midden van het betwiste teken zal volgens opposant minder opvallen en hij besluit daarom dat merk en teken op auditief vlak overeenstemmen.

19. Op conceptueel vlak verwijzen beide tekens volgens opposant naar het woord "ecologie". Daarnaast hebben zij het identieke woord WAY (*road*, "weg") gemeenschappelijk, dat verwijst naar

transport en de vervoersector, aldus opposant, die besluit dat de tekens begripsmatig identiek of minstens sterk overeenstemmend zijn.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant de oppositie te aanvaarden, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder schetst de achtergrond van zijn werkzaamheden en zet uiteen welke activiteiten van opposant hij via een zoekmachine op het internet heeft kunnen achterhalen. Naar aanleiding daarvan heeft verweerder enkele beperkingen laten aanbrengen en tegen deze achtergrond meent hij dat het voorliggende geschil hooguit wat hij noemt een registerconflict kan zijn.

22. Behoudens het feit dat de onderdelen ECO en WAY in beide tekens voorkomen, is er volgens verweerder geen visuele overeenstemming; integendeel, het fel gestileerde logo van het betwiste teken vertoont dermate veel visuele verschillen dat niet kan worden geoordeeld dat de tekens visueel overeenstemmen, aldus verweerder.

23. Hoewel de tekst My Way kleiner is weergegeven, ziet verweerder geen reden waarom deze door de consument niet zou worden gezien. Het betwiste teken is daardoor merkelijk langer dan het ingeroepen recht, waardoor verweerder de fonetische overeenstemming slechts licht noemt.

24. Verweerder treedt de door opposant gegeven interpretatie van de elementen ECO en WAY bij, en meent dat het ingeroepen recht dan ook uiterst allusief is ten aanzien van de betrokken diensten, namelijk "ecologisch transport over de weg". In het betwiste teken echter zijn de elementen ECONO en WAY door het verschillend kleurgebruik duidelijk van elkaar gescheiden, zodat het teken onmogelijk kan verwijzen naar ecologisch. ECONO zal volgens verweerder worden begrepen als een verwijzing naar "economisch", in de zin van "zuinig, spaarzaam". Bovendien zal het element WAY niet worden begrepen als *road*, maar als "wijze, manier". Tot slot bevat het betwiste teken ook nog het element My Way, en betekent het dus in zijn geheel: "spaarzame wijze, die mijn manier is", versus "ecologisch wegtransport" voor het ingeroepen recht. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens op conceptueel vlak verschillend zijn.

25. De betrokken waren en diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk, hetgeen hem niet verwonderlijk voorkomt, aangezien verweerder meent dat beide partijen zich in een verschillende activiteitensector bewegen.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te aanvaarden en de geopponeerde partij (naar het Bureau begrijpt: opposant) te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens



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

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar

verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een donkerblauwe liggende rechthoek met afgeronde hoeken. Daarin bevindt zich de tekst "econo" in witte letters en "way" in iets dikkere groene letters. In het midden onderaan deze rechthoek bevindt zich een groene cirkel met daarin de tekst "My Way" in zwarte letters en daaronder een gestileerde afbeelding van een koets (of een oldtimer). Links en rechts van deze groene cirkel is een dubbele dunne blauwe lijn geplaatst.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu het geval met betrekking tot de eenvoudige meetkundige figuren, het kleurgebruik en de dubbele lijnen van het betwiste teken. De gestileerde afbeelding van een koets (of oldtimer) is dan weer zo klein weergegeven dat deze nauwelijks opvalt. Van de wordelementen springt het woord "econoway" veruit het meest in het oog door zijn centrale positie en de grootte van de letters.

36. De eerste drie en de laatste drie letters van het betwiste teken komen identiek voor in het ingeroepen recht, eveneens aan het begin en aan het einde daarvan. 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 drie letters identiek en is het enige verschil tussen deze wordelementen gelegen in de toevoeging van de twee letters NO in het midden van het betwiste teken. Daarnaast bevat dit teken ook nog de wordelementen "My Way", echter in veel kleinere letters weergegeven en geheel onderaan het teken geplaatst, waardoor ze minder opvallen. Deze verschilpunten kunnen dan ook de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming niet wegnemen.

37. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen. De eerste twee en de laatste zijn identiek aan de eerste twee lettergrepen en de laatste lettergreep van het element ECONOWAY van het betwiste teken,

dat daartussen nog een vierde lettergreep heeft. Daarnaast kent het betwiste teken nog het onderschrift "My Way", maar gelet op de onderschikte positie en de veel kleinere letters van dit element zal op zijn minst een deel van het in aanmerking komend publiek dit opvatten als een soort onderschrift en ervoor opteren dit niet in de uitspraak te betrekken (zie in die zin ook zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). De consument zal immers een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen afkorten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

39. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Het element ECO in het ingeroepen recht is een gebruikelijke afkorting voor "ecologie, ecologisch" (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk en Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk) maar in het Frans ook voor *économie* (Van Dale, Frans-Nederlands). Minder gebruikelijk als afkorting is het element "econo" in het betwiste teken, maar het Bureau is het met verweerder eens dat het in aanmerking komend publiek daarin duidelijk een link zal leggen met "economie" of "economisch".

41. Het element WAY in beide tekens heeft twee betekenissen in het Engels, namelijk de letterlijke betekenis "weg" en de figuurlijke "manier" (Van Dale Engels-Nederlands). Verweerder staat de laatste interpretatie voor ten aanzien van het betwiste teken (zie punt 24), maar het Bureau ziet niet in waarom die niet evenzeer zou kunnen opgaan voor het ingeroepen recht, dat dus zowel kan betekenen "langs ecologische weg/op ecologische manier" als "langs economische weg/op economische manier", welke laatste betekenis identiek is aan deze van het betwiste teken. De toevoeging "My Way" bij het betwiste teken doet aan deze begripsmatige overeenstemming niet af en ondersteunt zelfs nog de figuurlijke interpretatie ("mijn manier").

42. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

43. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en zijn begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

45. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

46. Het Bureau heeft akte genomen van de waren- en dienstenbepalingen die verweerder heeft aangebracht in zijn depot (zie de punten 9 en 12). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte waren- en dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; voornoemde waren met uitzondering van treinen.
<p>Classe 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires, agences d'import-export, aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles, gestion de fichiers informatiques.</p> <p><i>Hulp bij de leiding van zaken, bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering, advisering inzake bedrijfsvoering, informatie over zaken, inlichtingen over zaken, import- en exportagentschappen, hulp bij de leiding van handels- en industriële ondernemingen, beheer van gegevensbestanden.</i></p>	Klasse 35 Bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van tweedehands auto's; administratief beheer van gegevens inzake de verkoop van tweedehands auto's; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van vervoermiddelen; verspreiding van reclamemateriaal, waaronder commerciële boodschappen; verstrekken van handelsinformatie; groothandel- en kleinhandeldiensten inzake de in de klasse 12 genoemde waren; advisering en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten niet betrekking hebbende op de spoorwegsector.
	Klasse 37 Reparatie van de in de klasse 12 genoemde waren; herstel, reinigen, polijsten, verven, reparatie en onderhoud van voertuigen; advisering en informatie inzake voornoemde diensten.
<p>Classe 39 Informations en matière de transport, affrètement; camionnage; déchargement; déménagement notamment de mobilier; emmagasinage; entreposage; fret (transport de marchandises); gardiennage; groupage; portage; remorquage; stockage; entreposage, services d'expédition et de transit; transports routiers, aériens, aéronautiques; transports en chemin de fer, en bateau; conditionnement de produits; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de produits, de marchandises et de colis; emballage de produits; transport de meubles; location d'entrepôts, de garages, de véhicules, de voitures et de wagons, services de chauffeurs.</p> <p><i>informatie op het gebied van transport, bevrachten, vervoer per vrachtwagen, lossingsdiensten, verhuizingen, met name van</i></p>	

<i>meubelen, opslag, vrachtvervoer, bewaardiensten, groupage, kruiersdiensten, sleepdiensten, verzend- en transitodiensten, vervoer over de weg, door de lucht, per spoor, per boot, verpakking van goederen, opslag van goederen, distributie (levering) van goederen, koopwaar en pakketten, verpakking van goederen, meubeltransport, verhuur van opslagruimten, garages, voertuigen, auto's en wagons, chauffeursdiensten.</i>	
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 12

47. 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.

48. 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).

49. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, voornoemde waren met uitzondering van treinen* van het betwiste teken en de diensten *vervoer over de weg, door de lucht en per boot* van het ingeroepen recht. Zonder deze vervoermiddelen kan immers ook het vervoer niet plaatsvinden. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

Klasse 35

50. De diensten *bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van tweedehands auto's en bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van vervoermiddelen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *import- en exportagentschappen* van het ingeroepen recht. Deze agentschappen importeren en exporteren goederen ten behoeve van groothandelaars en detailhandelaars en bemiddelen dus in commerciële zaken in het algemeen, waaronder begrepen de verkoop van tweedehands auto's en vervoermiddelen.

51. De dienst *administratief beheer van gegevens inzake de verkoop van tweedehands auto's* van het betwiste teken behelst een aspect van gegevensbeheer en valt dus onder de ruimere noemer *beheer van gegevensbestanden* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

52. De dienst *verstrekken van handelsinformatie* van het betwiste teken valt onder de ruimere omschrijvingen *informatie over zaken* en *inlichtingen over zaken* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

53. Tussen de diensten *groothandel- en kleinhandeldiensten inzake de in de klasse 12 genoemde waren* van het betwiste teken en de diensten *import- en exportagentschappen* van het ingeroepen recht bestaat een wederzijdse complementariteit: de ene dienst is immers noodzakelijk om de andere te kunnen leveren. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

54. De diensten *advisering en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn dermate nauw verbonden aan de bedoelde diensten zelf, dat daartussen een complementaire band bestaat en dat deze diensten eveneens soortgelijk zijn aan de hierboven reeds soortgelijk bevonden diensten.

55. De toevoeging *voornoemde diensten niet betrekking hebbende op de spoorwegsector* bij het betwiste teken doet niet af aan de reeds geconstateerde soortgelijkheid; de diensten van het ingeroepen recht zijn immers zodanig ruim omschreven dat zij betrekking hebben op alle sectoren.

56. De diensten *organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden, verspreiding van reclamemateriaal, waaronder commerciële boodschappen en advisering en informatie inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten niet betrekking hebbende op de spoorwegsector* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen (gespecialiseerde reclamebureaus), zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 37

57. Alle diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben betrekking op reparatie en onderhoud van voertuigen. Deze diensten zijn naar hun aard, wijze van levering en bestemming verschillend van alle diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten worden verstrekt in gespecialiseerde werkplaatsen (garages) en worden dus niet verstrekt door dezelfde of aanverwante leveranciers als deze van de diensten van het ingeroepen recht, zodat de consument niet in verwarring zal kunnen worden gebracht omtrent de herkomst van deze diensten. Opposant meent dat sprake is van een "afgeleide" complementariteit (zie punt 16), maar het Bureau deelt deze mening niet; om de diensten van het ingeroepen recht in klasse 39 in goede orde te kunnen verrichten is het geenszins noodzakelijk ook de diensten in klasse 37 van het betwiste teken te verstrekken.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

59. 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.

60. 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 casu kan er ten dele sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau, met name ten aanzien van de waren in klasse 12, die een grote financiële investering vergen. De diensten kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

61. 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 enigszins verwijzend maar niet beschrijvend voor de betrokken diensten en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

62. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mat overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk zijn. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een mogelijk verhoogd aandachtsniveau bij een deel van dit publiek, kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

63. Met het feitelijke gebruik van het merk en het teken (zie punt 21 en 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren en diensten

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2004940 wordt gedeeltelijk toegewezen.

66. Benelux depot 1192329 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; voornoemde waren met uitzondering van treinen.

Klasse 35 Bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van tweedehands auto's; administratief beheer van gegevens inzake de verkoop van tweedehands auto's; bemiddeling in commerciële zaken bij de verkoop van vervoermiddelen; verstrekken van handelsinformatie; groothandel- en kleinhandeldiensten inzake de in de klasse 12 genoemde waren; advisering en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten niet betrekking hebbende op de spoorwegsector.

67. Benelux depot 1192329 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclaimedoeleinden; verspreiding van reclamemateriaal, waaronder commerciële boodschappen; advisering en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten niet betrekking hebbende op de spoorwegsector.

Klasse 37 Reparatie van de in de klasse 12 genoemde waren; herstel, reinigen, polijsten, verven, reparatie en onderhoud van voertuigen; advisering en informatie inzake voornoemde diensten.

68. 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, 22 september 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Tomas Westenbroek