

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005882

van 06 december 2011

Opposant: **Luigino Pozzo**
Via delle Betulle, 12
33034 Fagagna (UD)
Italië

Gemachtigde: **Fred Verhees h.o.d.n. Brabants Octrooibureau**
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
Nederland

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 1209287



tegen

Verweerder: **Holding Broeze special products B.V.**
Industrieweg 10
7442 CV Nijverdal
Nederland

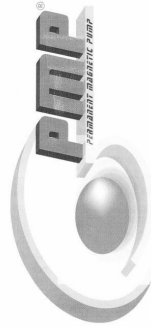
Gemachtigde: **Inaday B.V.**
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1211479



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

1. Op 11 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 7, 11 en 37 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1211479 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2010.

2. Op 23 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Gemeenschapsmerkinschrijving 1209287, ingediend op 16 juni 1999 en ingeschreven op 8 november 2000, ter onderscheiding van waren in de klassen 7 en 12, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 7 en 37 van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren in klasse 7 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 24 december 2010.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de procedure, ontvangen op 22 februari 2011, werd de "cooling off"-periode voor twee maanden verlengd en is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 25 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 28 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen

gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 juni 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Opposant heeft op 21 juni 2011 argumenten ingediend. Deze werden door het Bureau op 22 juni 2011 aan verweerder gestuurd. Verweerder is een termijn tot en met 22 augustus 2011 gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 augustus 2011 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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

13. Opposant meent dat er op visueel vlak grote overeenstemming bestaat tussen merk en teken. Beide hebben hetzelfde dominante en onderscheidende bestanddeel, namelijk de letters PMP, gemeen. De toevoeging van het onderschrift in kleinere letters springt volgens opposant nauwelijks in het oog.

14. Ook op auditief vlak is er naar oordeel van de opposant sprake van grote overeenstemming, zo niet volledige overeenstemming.

15. Zowel merk als teken worden gevoerd voor producten in dezelfde klasse, namelijk klasse 7. Hierbij merkt opposant op dat zijn merk een gevestigde naam is op het gebied van deze waren.

16. Om deze redenen meent opposant dat er bij het publiek een reëel verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken. Hij verzoekt dan ook de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, punt 10).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

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

Vergelijking van de waren en diensten

21. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 7 Transmissiegroepen en daarmee samenhangende transmissieonderdelen en componenten voor vaste machines, uitgezonderd voertuigen.	Kl 7 Pompen (machines); pompen voor het verplaatsen van vloeibare metalen; pompen voor het verplaatsen van vloeibare metalen bij hoge temperaturen.
	Kl 37 Bouw; reparaties; installatie; service en onderhoud; alle voornoemde diensten in relatie tot de in de klassen 07 en 11 genoemde waren.

23. De waren in klasse 7 van het ingeroepen recht zijn onderdelen van machines. De transmissiegroepen en -onderdelen zorgen mede voor de aandrijving van de machine, zoals dit ook voor pompen kan gelden. Bovendien zullen deze eerste ervoor zorgen dat de verschillende pompen waarvoor het bestreden teken werd aangevraagd in klasse 7 kunnen werken. Deze waren kunnen dus eenzelfde bestemming en gebruik hebben. Tussen beide bestaat er een lichte mate van soortgelijkheid.

Klasse 37

24. 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. 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).

25. Voor wat betreft de diensten in klasse 37 die uitdrukkelijk betrekking hebben op de waren in klasse 7, dient vastgesteld te worden dat er duidelijk sprake is van complementariteit tussen beide. Immers zullen deze diensten betrekking hebben op de waren waarvan hiervoor reeds werd vastgesteld dat er sprake is van een lichte mate van soortgelijkheid.

26. Echter, voor wat de overblijvende diensten in klasse 37 betreft die zien op de waren in klasse 11, dient vastgesteld te worden dat de oppositie niet is gericht tegen deze waren en opposant deze dus niet soortgelijk vond. De diensten in klasse 37, voor zover betrekking hebbende op deze waren, dienen dus eveneens niet soortgelijk te worden bevonden, daar anders de omvang van deze oppositie verruimd zou worden.

Conclusie

27. De waren in kwestie zijn licht soortgelijk en de diensten zijn deels licht soortgelijk en deels niet soortgelijk.



Vergelijking van de tekens

28. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

29. 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 Sabell en Lloyd, beide reeds aangehaald).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

32. Volgens de rechtspraak kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met één van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat het relevante publiek onthoudt, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk bijkomstig zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest Matratzen, reeds aangehaald).

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een opeenvolging van drie medeklinkers, PMP, weergegeven in witte letters met een zwarte rand op een grijzige achtergrond die aan de rechterkant schuin afloopt.

34. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement PMP weergegeven in grote grijze letters met daaronder op de rand van een balk in een veel kleiner lettertype de woorden "Permanent Magnetic Pump". Dit alles wordt voorafgegaan door twee grijze bogen met in het midden een bol. Het geheel wordt gekanteld weergegeven.

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). De beperkte grafische elementen in het ingeroepen recht versterken visueel alleen maar de aandacht die uitgaat naar het wordelement. Hoewel het bestreden teken enkele grotere grafische elementen kent, zal ook hier de aandacht voornamelijk

getrokken worden door het donkergrijze wordelement PMP, gezien diens plaats in het geheel, diens grootte en het kleurgebruik. Het andere wordelement "Permanent Magnetic Pump" is niet alleen beschrijvend en weinig onderscheidend, waardoor het door het publiek over het algemeen niet beschouwd zal worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit samengesteld merk gewekte totaalindruk (zie in deze zin GEU, arrest Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005), het wordt tevens – net als de rest van het teken – gekanteld weergegeven en bovendien nog in een zeer klein lettertype, waardoor het bijzonder moeilijk leesbaar is.

36. Het dominante woordbestanddeel van het ingeroepen recht komt aldus volledig terug als dominant woordbestanddeel van het teken van verweerder, waardoor dient vastgesteld te worden dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

37. Wat de fonetische vergelijking van de tekens betreft, bevatten de twee conflicterende tekens allebei de afkorting PMP, die de kern ervan vormt. Het bestreden teken bevat weliswaar ook de uitdrukking "Permanent Magnetic Pump", maar het is niet uitgesloten dat de gemiddelde consument uitsluitend met de afkorting PMP naar de twee merken verwijst, aangezien deze lettercombinatie overeenkomt met de afkorting van de uitdrukking "Permanent Magnetic Pump". Dat wordt nog versterkt door het feit dat alle letters van deze uitdrukking in een kleiner lettertype zijn geschreven (zie in deze zin, o.a. GEU, arrest Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en arrest AMS, T-425/03, 18 oktober 2007).

38. De tekens zijn aldus op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het element "PMP" geen specifieke betekenis heeft, maar een willekeurige constructie zonder enige betekenis is, en dat de uitdrukking "Permanent Magnetic Pump" door een gemiddelde consument zal worden opgevat als een beschrijvende aanduiding met betrekking tot de waren en diensten. Bovendien is het mogelijk dat consumenten die het oudere merk hebben gezien, dezelfde betekenis toeschrijven aan de afkorting PMP. Bijgevolg stemmen de conflicterende tekens ook begripsmatig overeen (overeenkomstig arrest AMS, reeds aangehaald).

Conclusie

40. De tekens zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend. Auditief zijn de tekens sterk overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

41. 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.

42. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een

hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

43. 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). Hoewel de waren en diensten vooral op een professioneel publiek zijn gericht, kan op basis van de gehanteerde warenlijst niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau.

44. 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. Opposant stelt in zijn argumenten dat het ingeroepen recht een gevestigde naam is, maar dit wordt niet verder onderbouwd, waardoor met een mogelijke bekendheid aldus geen rekening kan worden gehouden.

45. Zelfs al zijn de waren en diensten slechts in lichte mate soortgelijk, toch dient in het licht van de onderliggende samenhang tussen deze soortgelijkheid en de vastgestelde overeenstemming tussen de tekens, geconcludeerd te worden dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

46. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten waarvoor een lichte mate van soortgelijkheid werd vastgesteld.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2005882 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1211479 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 7 (*alle waren*)
- Klasse 37: Bouw; reparaties; installatie; service en onderhoud; alle voornoemde diensten in relatie tot de in klasse 07 genoemde waren.

49. Het Benelux depot met nummer 1211479 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 11 (*alle waren*)
- Klasse 37: Bouw; reparaties; installatie; service en onderhoud; alle voornoemde diensten in relatie tot de in klasse 11 genoemde waren.

50. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 06 december 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard