



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005970
van 07 december 2011

Opposant: **De Kameel Giethoorn B.V.**
Pittelderstraat 10
6942 GJ Didam
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: SENSUS (Benelux inschrijving 888870)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 889122)

tegen

Verweerder: **Stern Kwaliteitskeukens Beheer B.V.**
Abbingstraat 2
1623 LV Hoorn (NH)
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk:  (Benelux spoedinschrijving 891239)

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

1. Op 4 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 35 en 37. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 891239 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2010.

2. Op 27 januari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 888870 van het woordmerk SENSUS, ingediend op 7 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011 voor diensten in de klassen 35, 37 en 42;
- Benelux inschrijving 889122 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 7 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011 voor diensten in de klassen 35, 37 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 1 februari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juni 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 mei 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 9 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 7 juni 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 14 juni 2011.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant vergelijkt alleen het eerste ingeroepen recht met het betwiste teken en komt tot de bevinding dat beide sterk overeenstemmen. Het woord KEUKENS in het betwiste teken beschrijft de waren en de bestemming en aard van de diensten en speelt daarom geen rol in de merkenrechtelijke vergelijking, aldus opposant. De figuratieve elementen van het betwiste teken acht hij niet zodanig dat zij de visuele overeenstemming wegnemen. Auditief zijn de tekens nagenoeg identiek en begripmatig is het dominante element van het betwiste teken de Engelse vertaling van het ingeroepen recht, zodat zij volgens opposant dezelfde betekenis hebben, namelijk "wijze, zin".

15. De keukenmeubelen van het betwiste teken zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht; deze waren en diensten zijn immers complementair. Verder acht opposant de diensten van het betwiste teken identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

16. Volgens opposant lijdt het geen twijfel dat het relevante publiek de betrokken merken zal gaan verwarren. Om die reden verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder begrijpt niet waarom de wederpartij zijn merknaam vreest; zijns inziens is er namelijk geen verwarringsgevaar tussen de merken te duchten. De tekens zijn volgens hem auditief en visueel niet identiek: de Engelse uitspraak verschilt aanzienlijk van de Latijns/Nederlandse, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat bovendien uit twee woorden. Door in zijn argumenten steeds naar het enkele woord SENSE te verwijzen, stelt opposant de zaken onjuist voor, zo meent verweerder.

18. De wederzijdse diensten stemmen volgens verweerder evenmin overeen; terwijl hij zich richt op de verkoop van keukens en aanverwante apparatuur heeft de dienstverlening van opposant veeleer een bouwtechnisch karakter. Bovendien ontbreekt klasse 20 bij de ingeroepen rechten, zo stelt verweerder vast.

19. De slogan BELEEF HET WONEN in het tweede ingeroepen recht zal volgens verweerder bij de gemiddelde consument eerder een associatie opleveren met een woon- en interieurwinkel dan met een bedrijf dat keukens verkoopt.

20. Ten slotte wijst verweerder erop dat partijen met hun merken in geheel andere regio's opereren, namelijk het zuiden versus het noorden van Nederland, hetgeen hij bevestigd ziet bij de Kamer van Koophandel.

21. Verweerder concludeert dat er geen verwarring kan ontstaan en vertrouwt erop dat het Bureau deze conclusie zal delen, de oppositie zal verwerpen en de betwiste spoedinschrijving zal handhaven, in welk geval opposant hem een bedrag van € 1.000 verschuldigd zal zijn.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

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

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

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd 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

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "*bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk*", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het

verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).


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

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

28. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 888870):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENSUS	

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een Latijns zelfstandig naamwoord met meerdere (verwante) betekenissen, waarvan “zin, zintuig” in de Benelux wellicht het meest zal worden begrepen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden “sensor(isch)”, “sensueel”/*sensuel* en *sensible*.¹

31. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het is duidelijk dat dit het geval is voor het element KEUKENS in het betwiste teken, dat geheel beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten en dus geen onderscheidend vermogen heeft. Van de wordelementen is SENSE dus het dominante element en het is een Engelse vertaling of afleiding van het ingeroepen recht met (nagenoeg) dezelfde betekenissen.

¹ Prisma Latijn-Nederlands woordenboek vermeldt daarnaast: *het waarnemen, waarneming, indruk, ervaring, waarnemingsvermogen, bewustzijn, gevoel, bezinning, de zinnen, gewaarwording, gezindheid, stemming, gedachten, verstand, oordeel, smaak, gemeenschapszin, levenswijsheid, tact, gedachtekring, bedoeling, volzin.*

32. Mogelijk zal (een deel van) het in aanmerking komend Beneluxpubliek niet meteen de exacte betekenis(sen) van deze woorden herkennen, maar in ieder geval zal de strekking ervan, *sensu lato*, worden begrepen, te meer omdat de afgeleide woorden met dezelfde vier à vijf letters beginnen.

33. Merk en teken zijn begripsmatig zo niet identiek dan toch in sterke mate overeenstemmend.

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 zwarte liggende rechthoek met daarin in witte letters en onder elkaar geplaatst, twee woorden van respectievelijk vijf en zeven letters. Daarnaast bestaat het figuratieve van dit teken uit een paarse cirkel die over de eerste letter van het eerste woord is 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 onderhavig geval niet anders, nu de figuratieve elementen van het betwiste teken louter bestaan uit twee gewone meetkundige figuren (een rechthoek en een cirkel) en basale kleuren (zwart, wit en paars). Deze elementen en de specifieke schrijfwijze van het eerste wordelement zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

36. Van de wordelementen is hierboven reeds geconstateerd dat het element KEUKEN geheel beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Daar komt nog bij dat het in veel kleinere letters is weergegeven dan het eerste wordelement en geheel rechts onderaan is geplaatst, zodat het ook op visueel vlak niets bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van het teken en het woord SENSE daarvan dus het dominante bestanddeel is.

37. De eerste vier letters van dit dominante element zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht; alleen de laatste letter is dus verschillend. 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). Dit is in casu zeker het geval, aangezien de enkele letter E een nogal gebruikelijke uitgang is in Engelse woorden en hetzelfde geldt voor de uitgang US ten aanzien van Latijnse woorden. De aandacht zal daardoor ook visueel meer getrokken worden door de "stam" van deze woorden, SENS.

38. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Ook auditief geldt dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval wordt bovendien de laatste letter van het onderscheidende element van het betwiste teken niet uitgesproken, zodat dit gehele element auditief identiek is aan het eerste deel van het ingeroepen recht. Ook auditief zal de consument in casu minder belang hechten aan het tweede deel van dit merk, aangezien dit louter

als een uitgang zal worden aangemerkt en de klemtoon op de eerste lettergreep valt. Het beschrijvende element van het betwiste teken zal wellicht helemaal niet bij de uitspraak worden betrokken.

40. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

41. Merk en teken zijn begripsmatig identiek of in ieder geval in sterke mate overeenstemmend en visueel en auditief zijn zij overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de diensten 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.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 20 Keukenmeubelen.
Klasse 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van bouwbenodigdheden waaronder dakkapellen, keukens en trappen; promotie van bouwbenodigdheden waaronder dakkapellen, keukens en trappen; zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van bouwbenodigdheden waaronder dakkapellen, keukens en trappen; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.	Klasse 35 Detailhandel op het gebied van keukens en keukentoebehoren.
Klasse 37 Bouw; reparaties;	Klasse 37 Bouw; reparaties;

<p>installatiewerkzaamheden; diensten van een bouwbedrijf; woningbouw; onderhoud en reparatie van woningen; plaatsen en onderhoud van keukens, dakkapellen, deuren, kozijnen, ramen en trappen; aannemen en uitvoeren van bouwwerken; supervisie over bouwkundige werkzaamheden; het verstrekken van bouwkundige informatie; informatie, voorlichting, rapportage en advies m.b.t. alle voornoemde diensten.</p>	<p>installatiewerkzaamheden; installeren en monteren van keukens.</p>
<p>Klasse 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van een architectenbureau; adviesverlening inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ingenieursdiensten.</p>	

Klasse 20

45. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In het 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient eraan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

47. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *keukenmeubelen* van het betwiste teken en de diensten *zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van keukens* en *plaatsen en onderhoud van keukens* van het ingeroepen recht. Immers, zonder deze waren hebben deze diensten geen voorwerp en omgekeerd zijn deze diensten zo niet onontbeerlijk dan toch uiterst belangrijk voor deze waren. De consument verwacht immers van de leverancier van zijn keukenmeubelen dat deze tevens bemiddelt in genoemde aangelegenheden, dat hij zorgdraagt voor de plaatsing en dat hij bij hem terecht kan inzake het onderhoud ervan.

Klasse 35

48. De dienst *detailhandel op het gebied van keukens* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van keukens* van het ingeroepen recht. De aard en bestemming van deze diensten is immers dezelfde, aangezien zij betrekking hebben op dezelfde waren.

49. De dienst *detailhandel op het gebied van keukentoebehoren* van het betwiste teken is sterk soortgelijk aan de dienst *zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van keukens* van het ingeroepen recht. "Keukentoebehoren" is een nogal ruime omschrijving en minstens een behoorlijk deel van dat toebehoren zal worden geleverd door dezelfde leveranciers als deze van de keukens zelf en richt zich tot eenzelfde doelpubliek. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

Klasse 37

50. De diensten *bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

51. De diensten *installeren en monteren van keukens* van het betwiste teken vallen onder de diensten *installatiewerkzaamheden* en *plaatsen van keukens* van het betwiste teken en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

52. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren en diensten 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 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.

55. 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.

56. 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. In casu gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele bedrijven als voor de gewone consument. Voor de waren *keukenmeubelen* geldt een verhoogd aandachtsniveau, gelet op de aanzienlijke (financiële) impact en het min of meer "definitieve" karakter van de aanschaf daarvan. De aanschaf van meubilair is namelijk niet een dagelijkse aankoop

en zal gepaard gaan met een degelijke voorbereiding. Immers dient meubilair bij de inrichting te passen en aan zekere vereisten te voldoen (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing CASTLE LOOM, 2001104, 23 oktober 2008). Voor de betrokken diensten kan het aandachtsniveau hoger of lager liggen naargelang het publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

57. 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 betrokken waren en 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.

58. Merk en teken zijn begripsmatig nagenoeg identiek en stemmen zowel visueel als auditief overeen, terwijl alle waren en diensten van het betwiste teken hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Op al deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau bij een deel daarvan, kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

59. 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. Het feit dat de ingeroepen rechten niet zijn ingeschreven voor klasse 20, betekent dus niet automatisch dat de waren van het betwiste teken in die klasse niet soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten van die rechten (zie opmerking van verweerder in punt 18). In punt 47 hierboven is juist het tegendeel aangetoond.

60. Wat het door verweerder gestelde verschillende geografisch werkterrein van partijen betreft (zie punt 20), brengt het Bureau in herinnering dat een merkrecht in de Benelux zich sinds 1971 van rechtswege uitstrekt over het gehele grondgebied. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht, namelijk in het noorden respectievelijk het zuiden van Nederland, kan geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

61. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

63. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, kan het tweede ingeroepen recht onbesproken blijven.

IV. **BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2005970 wordt toegewezen.

65. Benelux spoedinschrijving 891239 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 07 december 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman