



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006892**  
**van 01 november 2012**

**Opposant:** **Dr. Ing. H.c.F. PORSCHE AG**

Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**

Weteringschans 24  
1017 SG Amsterdam  
Nederland

**Merk:** **RS** (internationale inschrijving 641715)

*tegen*

**Verweerder:** **RS Tuning B.V.**

Ekkersrijt 4427  
5692 DL Son  
Nederland


**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1227970)

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

1. Op 2 augustus 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42. Het depot is onder nummer 1227970 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2011.

2. Op 31 oktober 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 641715 van het woordmerk RS, ingediend op 26 juli 1995 voor waren in klasse 12.

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 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 3 november 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 januari 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 maart 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 12 maart 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 10 maart 2012 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Op 14 maart 2012 heeft het Bureau deze argumenten en stukken aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 mei 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 11 mei 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 mei 2012.

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 licht toe dat hij vooral bekend is omwille van de door hem geproduceerde luxueuze (sport)auto's en dat de naam Porsche inmiddels is uitgegroeid tot een legendarisch automerk. Daarnaast gebruikt opposant ook het ingeroepen recht als merk, dat onlosmakelijk is verbonden met Porsche en eveneens grote bekendheid geniet.

15. Volgens opposant spelen de wordelementen een hoofdrol in het betwiste teken en zullen de beeldelementen worden opgevat als versiering. In dit teken is het ingeroepen recht volledig opgenomen, met daaraan toegevoegd het beschrijvende woord "tuning", zo stelt opposant. *Tuning* is immers het werkwoord voor het managen en afstellen van onderdelen van auto's, zoals overigens ook blijkt uit de waren- en dienstenomschrijvingen van het betwiste teken, aldus opposant, die derhalve meent dat dit element niet in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming. Opposant meent bijgevolg dat het element RS het dominerende en onderscheidende bestanddeel is van het betwiste teken.

16. Nu dit dominante element identiek is aan het ingeroepen recht, is het volgens opposant evident dat er sprake is van een grote mate van auditieve en visuele overeenstemming. Het begripsmatige aspect acht opposant niet van belang. Oorspronkelijk (in 1954) was het merk weliswaar gekozen als afkorting voor *Renn Sport*, maar in de loop der jaren is dit merk zo bekend geworden dat het publiek het niet meer als afkorting zal opvatten, aldus opposant. Voor zover het Bureau daar anders zou over oordelen, wijst opposant erop dat in dat geval de onderliggende betekenis van het betwiste teken dezelfde is, en de begripsmatige overeenstemming derhalve zeer groot.

17. Opposant meent dat verweerder profiteert van de reputatie en naamsbekendheid van het ingeroepen recht en het imago daarvan aantast.

18. De waren en diensten van het betwiste teken acht opposant deels identiek, deels (in hoge mate) soortgelijk en deels complementair aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er geen twijfel kan over bestaan dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste depot door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### B. Argumenten verweerder

20. Verweerder schetst de achtergronden van zijn bedrijfsvoering en -activiteiten: hij is gespecialiseerd in het *chiptunen*, dit is het softwarematig aanpassen (*remapping*) van *Engine Control Units* (ECU's) van auto's, om op die wijze de prestaties te optimaliseren, het verbruik te minimaliseren

en de CO<sub>2</sub>-emissie te verbeteren. Verweerder wijst erop dat deze activiteiten geheel conform de Wegenverkeerswet 1994 zijn en ook worden goedgekeurd door de RDW. Hij meent dan ook dat zijn diensten niet illegaal zijn en geen toestemming behoeven van de desbetreffende producenten. Verweerder heeft ook nooit de schijn gegeven met toestemming van de autoproducent deel te nemen aan het handelsverkeer, noch heeft hij direct dan wel indirect intenties gehad om geassocieerd te worden met het bekende automerk Porsche.

21. Bovendien heeft verweerder onderzoek gedaan bij de Kamer van Koophandel en vervolgens zijn merk gedeponeerd bij het Bureau, waarbij geen tegenstrijdigheden werden geconstateerd.

22. Bij de keuze van een merk heeft verweerder zaakvoerder gemeend dat het gebruik van zijn initialen (SS) maatschappelijk niet gepast was, weshalve hij uiteindelijk heeft gekozen voor de afkorting RS, waarin de R staat voor *Remapping*. Daaraan heeft verweerder het element TUNING toegevoegd, om potentiële klanten een verduidelijking te geven van zijn bedrijfsvoering, en omdat de term *remapping* geen grote bekendheid geniet.

23. Verweerder meent dat de lettercombinatie RS niet onlosmakelijk is verbonden met Porsche en geeft een aantal voorbeelden van andere bedrijven in de autobranche die deze letters gebruiken. Bovendien stemmen de tekens, zoals reeds uiteengezet, begripsmatig niet overeen en ook op visueel vlak ziet verweerder diverse verschillen: sierlijke, cursieve letters, steeds in een afwijkende kleur bij het ingeroepen recht, versus witte letters tegen een zwarte achtergrond in blokletters bij het betwiste teken.

24. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken is aangevraagd voor geheel andere klassen dan het ingeroepen recht en dat van hem niet kon worden verlangd dat hij tevens onderzoek deed in die andere klasse. Hij acht de waren en diensten dan ook niet identiek, soortgelijk of complementair.

25. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en het betwiste depot te handhaven.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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**

29. 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).

30. 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)..

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RS	

*Begripsmatige vergelijking*

33. Opposant licht toe dat het ingeroepen recht oorspronkelijk (in 1954) was bedoeld als afkorting voor *Renn Sport* (zie punt 16). Nog afgezien van het feit dat moeilijk valt na te gaan of deze bedoeling ook zo is overgekomen bij het in aanmerking komend publiek, merkt het Bureau op dat deze lettercombinatie thans, bijna zestig jaar na dato, in ieder geval in het gewone spraakgebruik geen gangbare afkorting is met deze betekenis.

34. Verweerder licht toe dat de lettercombinatie RS in het betwiste teken is ingegeven door het woord *Remapping*, gevolgd door de eerste letter van de familienaam van zijn zaakvoerder (zie punt 22). Het Bureau acht het echter niet aannemelijk dat het publiek deze lettercombinatie als zodanig zal opvatten. Vooreerst is het woord *remapping* niet gangbaar in het gewone spraakgebruik, zoals verweerder zelf ook aangeeft, en wat voor hem aanleiding is geweest om het element TUNING toe te voegen. Daarnaast is de naam van verweerders zaakvoerder niet kenbaar voor de consument, althans komt die niet voor in, bijvoorbeeld, zijn handelsnaam.

35. 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). Dit is het geval met het element TUNING in het betwiste teken ("goed instellen, afstellen", zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). Het in aanmerking komend publiek herkent en begrijpt deze term en zal er een beschrijving in zien van de waren en diensten van dit teken (die overigens deels ook met deze term worden aangeduid). Bovendien geeft dit element nog geen betekenis aan het betwiste teken in zijn geheel.

36. Noch het ingeroepen recht noch het betwiste teken in zijn geheel heeft dus een vaste betekenis die door het publiek meteen kan worden begrepen. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

*Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de twee hoofdletters RS. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de witte letters RS, deels op een rode en deels op een zwarte achtergrond, en het woord TUNING, in zwarte letters op een grijze, rechthoekige achtergrond. Het geheel is geplaatst in een horizontale balk, die ter hoogte van de eerste letter verticaal wordt doorsneden door een kleine, schuine rechthoek, waarvan het kleinere linkerdeel donkergrijs is en het grotere rechterdeel rood en ten dele onderbroken wordt door de letter R.

38. 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, mede gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een gewone meetkundige figuur (een rechthoek) en enkele basale kleuren (zwart, wit, rood en verschillende tinten grijs). Deze elementen, alsmede de specifieke schrijfwijze van de wordelementen, zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. Bovendien nemen de wordelementen veruit het grootste deel van het teken in beslag.

39. Hierboven is reeds geconstateerd dat het element TUNING in het betwiste teken beschrijvend is, en dus niet het meest onderscheidende en dominante element van dit teken.

40. Bovendien zal de consument 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 is dit eerste deel bij beide tekens identiek. Het ingeroepen recht is bovendien integraal hernomen in het bestreden teken.

41. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en minder aan een beschrijvend onderdeel daarvan (arrest BUDMEN, reeds aangehaald). In casu is niet uit te sluiten dat de consument dit beschrijvende deel toch zal betrekken bij de uitspraak van het betwiste teken, maar dit neemt niet weg dat evenzoveel lettergrepen aan het begin van dit teken fonetisch identiek zijn aan het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht is bovendien integraal hernomen in het bestreden teken.

43. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

#### *Conclusie*

44. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij deze beslissing.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

45. 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).

46. Bij de 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Klasse 9 Elektronische apparatuur voor het aansturen en managen van motoren, te weten motorbedienings- en managementsystemen; elektronische apparatuur voor toerentalbegrenzing te weten omwentelingsbegrenzers; geregistreerde computerprogramma's (software) voor chiptuning; chips; test- en/ of afstel(tuning)toestellen voor voertuigen of voor voertuigonderdelen; onderdelen voor alle voornoemde waren; elektronische toestellen, instrumenten en onderdelen voor auto's, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en overige bedrijfswagens voor zover begrepen in deze klasse.
Classe 12 Véhicules automobiles et leurs parties. <i>Autovoertuigen en onderdelen daarvan.</i>	
	Klasse 37 Onderhoud en inbouw van motorvoertuigonderdelen, waaronder van elektronische modulen ter verbetering en optimalisering van het motorvermogen en koppel in motorvoertuigen (zgn. chiptuning) en van apparaten voor de bediening en de besturing van het injectieproces in motorvoertuigen; herstel en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen; herstelling, onderhoud en afstelling (zgn. tuning) van voertuigen en van onderdelen van voertuigen; diensten van inbouwcentra voor motorvoertuigen, waaronder het inbouwen van elektronica voor auto's, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en overige bedrijfswagens; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals het Internet; installatie van uitlaten en van decoratieve onderdelen voor uitlaten voor auto's en motorfietsen; installatie van elektronica voor auto's en motorfietsen (te weten boordcomputers, radio's, cd- spelers, boxen, geluidssystemen).
	Klasse 42 Technische advisering op het gebied van elektronische verbetering en van optimalisering van het motorvermogen en koppel in motorvoertuigen; ontwerpen en ontwikkelen van de in klasse 9 genoemde waren; computerprogrammering; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet; technische advisering op het gebied van elektronische vermogensoptimalisering bij verbrandingsmotoren; ontwikkeling van motorvoertuigonderdelen, waaronder van elektronische modulen ter verbetering van het motorvermogen in motorvoertuigen (zgn. chiptuning) en van apparaten voor de bediening en de besturing van het injectieproces in motorvoertuigen.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	



*Klasse 9*

48. De waren *elektronische toestellen, instrumenten en onderdelen voor auto's voor zover begrepen in deze klasse* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *onderdelen van autovoertuigen* van het ingeroepen recht. De waren *elektronische toestellen, instrumenten en onderdelen voor landbouwvoertuigen, vrachtwagens en overige bedrijfswagens voor zover begrepen in deze klasse* zijn eveneens identiek of toch ten minste sterk soortgelijk daaraan; in essentie gaat het om onderdelen van voertuigen en in vele gevallen zullen deze vergelijkbaar zijn qua aard, functie, toepassingsmogelijkheden en bestemming. Ook is het niet ongebruikelijk dat deze waren worden vervaardigd door dezelfde fabrikanten, zodat het publiek in twijfel kan worden gebracht aangaande de herkomst ervan.

49. Alle overige waren van het betwiste teken zijn uitsluitend bestemd voor het zogenaamd afstellen (*tunen*) van voertuigen. Deze waren zijn dus onlosmakelijk verbonden met de waren *autovoertuigen en onderdelen daarvan* van het ingeroepen recht, die daaraan bijgevolg complementair zijn. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

*Klasse 37 en 42*

50. 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.

51. 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

52. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *autovoertuigen en onderdelen daarvan* van het ingeroepen recht en alle diensten van het betwiste teken. Al deze diensten richten zich uitsluitend en specifiek op deze waren, zodat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast kennen deze waren en diensten eenzelfde doelpubliek, en het moge dan al zo zijn dat deze diensten uitstekend kunnen worden geleverd door gespecialiseerde bedrijven (zoals dat van verweerder), ongebruikelijk is het beslist niet dat ze worden verstrekt door de fabrikanten van auto's, teneinde deze af te stemmen op de specifieke wensen van hun afnemers. Daardoor zou het publiek in twijfel kunnen worden gebracht omtrent de herkomst van deze waren en diensten, waardoor het gevaar voor verwarring toeneemt.

*Conclusie*

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

## A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. 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). In casu gaat het om waren en diensten waarmee de doorsnee consument slechts sporadisch wordt geconfronteerd, namelijk bij de aanschaf of bij het laten *tunen* van een auto. Gelet op de grote (financiële) impact van deze waren en diensten, mag ervan worden uitgegaan dat de consument daarvoor een hoger dan normaal aandachtsniveau aan de dag zal leggen.

56. 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).

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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

58. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Ondanks het hoger aandachtsniveau, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## B. Overige factoren

59. De gronden voor oppositie zijn neergelegd in artikel 2.14 BVIE. Artikel 2.3, sub c BVIE. (voordeel trekken uit of afbreuk doen aan een merk, zie punt 17) behoort daar uitdrukkelijk niet toe; daarvoor moet de gang naar de rechter worden gemaakt.

60. In het kader van een oppositieprocedure wordt de legitimiteit uitsluitend getoetst aan het BVIE en niet aan andere wetten (zoals de Wegenverkeerswet, zie punt 20). Ook de intenties van verweerder kunnen geen enkele rol spelen; het gaat er uitsluitend om te onderzoeken of er sprake is van verwarringsgevaar.

61. Met betrekking tot verweerders onderzoek bij de Kamer van Koophandel (zie punt 21), zij opgemerkt dat dit uit de aard der zaak geen uitsluitel kan bieden ten aanzien van geregistreerde merken.

62. De indeling van waren en diensten in klassen (volgens de overeenkomst van Nice) dient uitsluitend een administratief doel; bij de beoordeling van de soortgelijkheid wordt met die indeling geen rekening gehouden (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE). Dat de waren van het ingeroepen recht in een andere klasse zijn ingedeeld, speelt bij die beoordeling dus geen enkele rol (zie punt 24).

63. 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**

64. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

65. Oppositie 2006892 wordt toegewezen.

66. Beneluxdepot 1227970 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 01 november 2012

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams