



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007143

van 21 juni 2013

Oppositant: **Weber-Stephen Products Co.**

200 East Daniels Road
60067 Palatine, Illinois
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**

PO Box 2720
1000CS Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht:



(Europese inschrijving 5683545)

tegen

Verweerder: **HERREMAN Stefaan**

Molendam 1
8660 Adinkerke
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1235006)

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

1. Op 25 oktober 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 11, 20 en 24. Dit depot is onder nummer 1235006 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 november 2011.

2. Op 30 januari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 5683545 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 31 januari 2007 en ingeschreven op 13 maart 2008 voor waren en diensten in de klassen 11, 21 en 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 11 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 11 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 1 februari 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 april 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 juni 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 24 mei 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 28 mei 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 26 juli 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 30 juli 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 een wereldwijd opererende producent is van barbecues en sinds zijn oprichting in 1952 enorme bekendheid heeft vergaard, ook in de Benelux. Opposant biedt onder het merk Q een door hem ontworpen barbecue aan, alsmede accessoires daarvoor.

15. Opposant merkt op dat een beschrijvend element over het algemeen niet het dominante deel is van een samengesteld merk. Volgens hem kan aan het woord easy van het betwiste teken geen onderscheidende kracht worden toegekend, aangezien het de hoedanigheid of de bestemming van de betrokken waren kan aanduiden. Derhalve meent opposant dat het dominerende bestanddeel van het betwiste teken de gestileerde letter Q is, en deze acht hij identiek aan het ingeroepen recht.

16. De consument kan menen dat het betwiste teken een nieuwe versie is van het ingeroepen recht, aldus opposant. De toevoeging van het woord easy maakt dit nog waarschijnlijker, gelet op het handzame formaat van opposants barbecue en het eenvoudig gebruik daarvan.

17. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan die waarop de oppositie is gebaseerd.

18. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder wijst er vooreerst op dat het ingeroepen recht door het publiek niet zal worden gepercipieerd als de letter Q, maar als een beeldelement. Mocht men er al de letter Q in herkennen, dan kan het teken zijn onderscheidingskracht uitsluitend ontleen aan de gestileerde vormgeving, aldus verweerder.

20. Hoewel opposant het heeft over zijn succesvolle model barbecue, meent verweerder dat hij zich niet beroept op een verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, en in ieder geval geen stukken heeft overgemaakt waaruit zulks zou blijken.

21. Gelet op het feit dat het ingeroepen recht een zuiver (gestileerd) beeldmerk is, acht opposant de tekens noch visueel, noch auditief of begripsmatig overeenstemmend. Maar ook al zou men in het

ingeroepen recht de letter Q herkennen, dan nog leidt dit volgens verweerder hooguit slechts tot een zeer beperkte mate van overeenstemming op fonetisch vlak.

22. De betrokken waren zijn volgens verweerder identiek, maar niettemin bestaat er geen gevaar voor verwarring, aangezien de tekens niet overeenstemmen.

23. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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 en van de waren

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 11 Kookapparaten, waaronder barbecuegrills en onderdelen en accessoires hiervoor.	Klasse 11 Kookapparaten, elektrische kooktoestellen, barbecues, lavastenen voor barbecuegrills.

Vergelijking van de tekens

31. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit een zwart omrande cirkel (of ovaal) met midden bovenaan daarin een zwarte stip. Onder deze cirkel bevindt zich een dikke, zwarte, naar beneden toe gebogen streep. Het betwiste teken bestaat uit de hoofdletter Q en het woord *easy*, beide in witte letters tegen een zwarte achtergrond, de Q groot, met een staart die uitloopt tot zowat halverwege het tweede woorelement, en de overige letters veel kleiner, in een wat "hoekig" lettertype weergegeven. Net boven de staart van de Q bevindt zich een fuchsia figuurtje, bestaande uit een stip bovenaan en een golvende lijn, die de contouren van de Q-staart volgt, maar nog wat verder uitloopt.

32. Opposant duidt zijn merken aan als "Q" (zie punt 14). Het Bureau neemt aan dat dit een verwijzing is naar de bijgevoegde stukken, waarin diverse (uitvoeringen van) zijn producten worden omschreven als *WEBER Q*, al dan niet gevolgd door een cijfer en/of een andere naam. Echter, in een oppositieprocedure staat het ingeroepen recht ter vergelijking zoals dat is geregistreerd, en niet zoals dat (eventueel) feitelijk wordt gebruikt (zie in die zin: HvJEU, *Quantum*, C-171/06, 15 maart 2007, *O2 Holdings Limited*, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, *Ferromix e.a.*, T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

33. Ten aanzien van het ingeroepen recht, zoals het is ingeschreven, valt de aanduiding als letter Q naar het oordeel van het Bureau geheel niet te begrijpen. De hoofdletter Q is immers doorgaans rond en niet ellipsvormig, zij bevat geen stip binnenin de cirkel en de "staart" bevindt zich rechts onderaan en

vast aan de cirkel, en niet, zoals bij het ingeroepen recht, geheel los daarvan en over de gehele breedte van de cirkel.

34. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de vergelijking van het ingeroepen recht met enkel de letter Q van het betwiste teken in het geheel niet opgaat (en overigens ook dan nog geen overeenstemming oplevert). De eerste letter van het betwiste teken is – anders dan het ingeroepen recht – duidelijk te herkennen als hoofdletter Q, zij het met een wat langere staart dan gebruikelijk ter versiering. Daarnaast bevat het betwiste teken nog een tweede woorelement en centraal ook nog een ander figuratief element. Dit alles maakt dat dit teken noch visueel, noch auditief noch begripsmatig overeenstemt met het ingeroepen recht.

Conclusie

35. Merk en teken stemmen niet overeen. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

36. Of opposant met zijn enorme bekendheid (zie punt 14) alludeert op een verhoogd onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen recht, hetgeen verweerder betwist (zie punt 20), kan in het midden blijven, aangezien hij geen stukken heeft ingediend ter nadere onderbouwing daarvan en een mogelijk verruimde beschermingsomvang niet afdoet aan het verwarringscriterium; indien de tekens niet overeenstemmen, is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van een bekend merk.

C. Conclusie

37. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Immers, ook al zouden deze identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2007143 wordt afgewezen.

39. Benelux depot 1235006 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 21 juni 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams