



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007361
van 21 maart 2013

Opposant: **Johannes H.N.M. Polman**
Brusselsestraat 44
6904 NL Zevenaar
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussem
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 826029**



tegen

Verweerder: **Koninklijke Philips Electronics N.V.**
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Philips Intellectual property & Standards**
High Tech Campus 44
5656 AE Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1239466**

MAXTREME

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

1. Op 5 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MAXTREME voor waren in klasse 9. Het depot is onder nummer 1239466 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2012.

2. Op 30 maart 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 826029 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 11 april 2007 en ingeschreven op 5 oktober 2007 voor waren in de klassen 7 en 12.

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 9 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 april 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 augustus 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 juli 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 31 juli 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 september 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 augustus 2012 heeft verweerder een verzoek ingediend om een warenbeperking aan te tekenen in klasse 9. Deze warenbeperking is aan partijen bevestigd op 28 augustus 2012.

11. De verweerder heeft op 13 september 2012 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 september 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant meent dat er sprake is van verwarringsgevaar aangezien aan de cumulatieve voorwaarden van overeenstemmende tekens en soortgelijke waren of diensten is voldaan.

16. De woordelementen stemmen volgens hem in beide tekens sterk overeen. Immers bevatten ze beide "MAXTREME" en is het woord "PERFORMANCE" volgens opposant beschrijvend en tevens in een kleiner lettertype geschreven. De beeldelementen van zijn ingeroepen recht scheppen volgens opposant onvoldoende afstand tussen beide om gevaar voor verwarring te voorkomen.

17. Opposant concludeert dan ook dat er zowel op visueel als auditief vlak sprake is van sterke overeenstemming tussen merk en teken.

18. Begripsmatig heeft "MAXTREME" geen vaststaande betekenis in het Nederlands, Frans, Duits, Fries of Luxemburgs. Een begripsmatige vergelijking is dan ook naar oordeel van opposant niet aan de orde. Voor zover de consument in "MAXTREME" een samenstelling van "MAXIMAAL" en "EXTREME" ziet, zal dit in gelijke mate gelden voor zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken, aldus nog opposant.

19. Voor wat betreft de waren in kwestie stelt opposant dat de waren in klasse 9 van het bestreden teken, te weten "apparaten voor het opnemen, het verwerken en het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en/of gegevens" een zeer breed spectrum van waren omvatten. Zo kunnen hier alarminrichtingen, antennes, autoradio's, GPS-systemen en kilometertellers voor voertuigen onder vallen. Deze waren kunnen specifiek bedoeld zijn of gebruikt worden in samenhang met motoren, auto's en uitlaatsystemen. Bovendien kunnen de waren van deposant producten omvatten die complementair zijn aan de motorfietsonderdelen of uitlaatsystemen van opposant. Deze laatste concludeert dan ook dat de waren in kwestie soortgelijk zijn.

20. Mocht verweerder zijn depot willen gebruiken voor waren binnen de ruime omschrijving van de waren in klasse 9 voor niet-soortgelijke waren, stond het hem vrij een warenbeperving in te dienen tot die specifieke waren, aldus opposant.

21. Opposant stelt dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder betwist de argumentatie van opposant. Hij meent dat de tekens niet sterk gelijkend zijn en de waren niet soortgelijk zijn.

23. Volgens verweerder stelt opposant ten onrechte dat de waren soortgelijk zijn. Echter, enkel omdat verweerder geen plannen heeft om zijn teken te gebruiken voor voertuigproducten, heeft hij een warenbeperking doorgevoerd die deze producten expliciet uitsluit. Alleen al om deze reden is de basis voor de oppositie verdwenen. Tevens is er voor de waren in kwestie geen sprake van soortgelijkheid of complementariteit.

24. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het woord "MAXTREME" weliswaar in beide tekens voorkomt, waardoor een zekere mate van overeenstemming niet te ontkennen is. Echter, deze is niet per se sterk. Door de visuele aspecten van het ingeroepen recht is er wel degelijk een significant verschil tussen beide. Zo ligt bij opposant de nadruk op de combinatie Xtreme Performance, hetgeen volkomen afwezig is in het geopponeerde merk.

25. Hierdoor heeft het ingeroepen recht tevens een duidelijke begripsmatige lading, namelijk een die verwijst naar optimalisering van vermogen van de voertuigen waarvoor de waren bedoeld zijn. Aangezien het aangevraagde merk deze betekenis niet heeft, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

26. Auditief komen merk en teken enigszins overeen. Het extra woord "PERFORMANCE" heeft, ongeacht de beschrijvendheid hiervan, volgens verweerder wel een auditieve impact.

27. In hun geheel genomen zijn de tekens dus hooguit enigszins overeenstemmend, aldus verweerder.

28. Ten slotte, stelt verweerder nog dat de waren zich richten op een verschillend doelpubliek en aangeboden worden via verschillende distributiekkanalen.

29. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie volledig af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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

33. 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).

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

35. Rekening houdend met de beperkte draagwijdte van de oppositie (zie punt 4) en de door verweerder aange tekende warenbeperking (zie punt 10), zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 7 Uitlaatsystemen voor motoren en auto's.	
	KI 9 Apparaten voor het opnemen, het verwerken en het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en/of gegevens; voornoemde waren niet voor of ten behoeve van motorvoertuigen.
KI 12 Motorfietsonderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	

36. De waren van het bestreden teken betreffen audiovisuele waren die niet bestemd zijn voor motorvoertuigen. De waren van het ingeroepen recht daarentegen zijn onderdelen van motorfietsen en auto's. Zowel de aard, het gebruik als de bestemming van deze waren zijn verschillend. Zo worden de

onderdelen van het ingeroepen recht gebruikt om een motor of auto te laten functioneren of de performantie ervan te verbeteren. Dit kan in het geval van tuning van een auto of motor met een andere uitlaat ook tot gevolg hebben dat de klank van de uitlaat luider wordt. Dit laatste betekent echter nog niet dat er dan ook sprake is van enige soortgelijkheid met de waren van verweerder die geen betrekking hebben op motorvoertuigen en die als doel op zich hebben om geluid, beeld en andere gegevens over te brengen, weer te geven, te verwerken of op te nemen.

Conclusie

37. De waren in kwestie zijn dan ook niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

38. Aangezien de waren niet gelijksoortig zijn, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de waren niet soortgelijk zijn (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Conclusie

39. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende soortgelijkheid tussen de waren, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de tekens achterwege gelaten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2007361 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1239466 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 21 maart 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Vincent Munier