

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007882**  
**van 7 maart 2014**

**Opposant:** **Stork Intellectual Property B.V.**  
Van Deventerlaan 101  
3528 AG Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **ARNOLD & SIEDSMA**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht :** **STORK** (Europese inschrijving 1343870)

*tegen*

**Verweerders:** **Jaap 't Hoen;**  
**Huib de Wilde**  
Jan van den Bergstraat 72  
2101 XD Heemstede  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1246640)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 27 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 2, 19 en 37. Dit depot is onder nummer 1246640 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2012.

2. Op 30 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1343870 van het gecombineerde woord-/beeld

**STORK**

, ingediend op 8 oktober 1999 en ingeschreven op 28 mei 2003 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42.

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 en diensten 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 5 september 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 januari 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 januari 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 januari 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 maart 2013 om daarop te reageren.

10. Op 5 maart 2013 heeft verweerder, door tussenkomst van Koedief advies uit Heemstede, gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 6 maart 2013.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant stelt dat het merk STORK een lange historie heeft die meer dan een eeuw terug gaat. Het merk wordt volgens hem voor allerlei productgroepen gebruikt, zoals niet alleen blijkt uit de merkinschrijvingen maar ook uit een bijgevoegde interne mededeling van Stork N.V. Bovendien meent opposant dat niet echt veel stukken nodig zijn om te bewijzen dat STORK een bekend merk is, aangezien iedereen die de laatste vijf jaar het nieuws gevolgd heeft het merk keer op keer is tegengekomen. Ook het BBIE weet volgens opposant dat dit merk bekend is. Om geen "grote hoeveelheden papier" te gebruiken, stuurt opposant dan ook slechts een beperkt aantal artikelen toe die deze bekendheid moeten bewijzen.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat deze duidelijk overeenstemmen. Het betwiste teken deelt vier identieke letters in dezelfde volgorde met het ingeroepen recht. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst opposant naar een aantal, in zijn ogen vergelijkbare, beslissingen van zowel het BBIE als het OHIM.

16. Van een begripsmatig verschil tussen de tekens waardoor de overeenstemming kan worden opgeheven, is volgens opposant geen sprake.

17. Volgens opposant zijn de producten sterk soortgelijk.

18. Opposant concludeert dat er een sterk gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken; hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder merkt in de eerste plaats op dat het betwiste teken te goeder trouw werd gedeponeerd.

20. Volgens verweerder is er geen sprake van overeenstemmende tekens noch van soortgelijke waren.

21. Er bestaat, aldus verweerder, geen auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de tekens. Het betwiste teken kan volgens hem, door het ontbreken van klinkers, door de klant worden gelezen of geïnterpreteerd volgens zijn eigen associatie; het is bedoeld te worden gelezen als "strak" (beton) of

“sterk”(beton), aldus verweerder. Een associatie met een ooievaar of met de eigen naam STORK zal het betwiste teken volgens hem niet oproepen.

22. Op visueel vlak bestaan er volgens verweerder meerdere verschillen: een woord met logo is geplaatst tegenover een “kaal” merk; het betwiste teken bestaat uit louter hoofdletters, terwijl het ingeroepen recht is samengesteld uit één hoofdletter gevolgd door kleine letters; het betwiste teken bestaat uit in elkaar gedrukte, strakke letters terwijl het ingeroepen recht uit losse letters bestaat, gevormd door een hoek met een ronding. Tenslotte geeft verweerder aan dat de letters van het betwiste teken zwart van kleur zijn, terwijl het ingeroepen recht wordt gebruikt in een hemelsblauwe kleur.

23. Met betrekking tot de vergelijking van de waren markt verweerder op de producten die hij onder zijn merk wil verhandelen, qua aard zien op betonmix producten, met bijbehorende producten, waarmee kopers zelf sierbetonnen meubilair kunnen vervaardigen. De doelgroep van deze producten bestaat uit particuliere consumenten. Volgens verweerder is opposant niet actief op de particuliere markt met betonproducten. Er kan volgens hem dan ook geen sprake zijn van soortgelijke of concurrerende of complementaire waren.

24. Verweerder merkt op dat opposant niet is opgetreden tegen gebruik of registratie door anderen van merken identiek aan het ingeroepen recht of hiervan met één letter verschillend, zoals het betwiste teken. Hij vindt dat er sprake is van willekeur nu opposant wel oppositie heeft ingediend tegen zijn depot. Hij meent bovendien dat opposant, door niet te ageren tegen deze andere merken, zijn recht heeft verloren om oppositie tegen het betwiste teken in te dienen.

25. Ten slotte wenst verweerder nog te melden dat hij het gevoel heeft door opposant onder druk te zijn gezet af te zien van registratie van zijn merk. Hij voegt een aantal stukken toe om dit standpunt te onderbouwen.

26. Verweerder verzoekt het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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.”

29. 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, 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**

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van vijf zwarte gestileerde hoofdletters, STORK. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk; het bevat één woord van vier vetgedrukte, zwarte letters, STRK. Dit wordelement wordt voorafgegaan door een beeldelement bestaande uit een blok in een lichtgrijze kleur, waarin aan de bovenzijde de letters STRK staan gedrukt.

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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In casu is het figuratieve aspect van het ingeroepen recht zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters in enkel een zwarte kleur, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

36. Ook in het betwiste teken neemt het wordelement veruit het belangrijkste deel in beslag. De hier gebruikte figuratieve elementen zijn sober te noemen: een vetgedrukt zwart lettertype en een lichtgrijze blok waarin het wordelement wordt herhaald. Een deel van het publiek zal dit blokvormige beeldelement wellicht percipiëren als een betonblok. Deze elementen zullen door het publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. Het wordelement STRK is dus het dominante deel van het betwiste teken.

37. De wordelementen van merk en teken verschillen enkel door het ontbreken van de middelste letter in het betwiste teken, dat dus vier van de vijf letters van het ingeroepen recht herneemt, in dezelfde volgorde. Dit verschilpunt kan de totaalindruk van visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

38. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

39. De beginklank van de tekens is identiek, alsook de laatste. Daar tussenin bevat het ingeroepen recht nog een extra letter, bestaande uit de o-klank. Dit enige verschilpunt is echter onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle overige klanken te kunnen wegnemen. Hierbij is van belang dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

40. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. Het wordelement STORK van het ingeroepen recht is de Engelse aanduiding voor “ooievaar”<sup>1</sup>. Verweerder verwijst naar deze betekenis (zie punt 21). Het Bureau is echter van mening dat het een woord betreft dat in de Benelux niet courant gebruikt wordt, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld. Voor het deel van het publiek dat de betekenis van dit woord mogelijk wél kent, zijn de tekens op begripsmatig niet overeenstemmend. Voor diegenen die aan deze

---

<sup>1</sup> Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands 4e editie

aanduiding geen betekenis toekennen, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. In dit kader merkt het Bureau op dat het voldoende is als er bij een deel van het in aanmerking komend publiek sprake is van gevaar voor verwarring (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

### *Conclusie*

42. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen zij niet overeen, dan wel is een vergelijking niet aan de orde.

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

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

44. Volgens verweerder is zijn doelgroep verschillend van die van opposant (zie punt 23). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden. Bij de vergelijking van de waren en 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 1 Collageen ten behoeve van de voedsel- en vleesverwerkende industrie; chemische produkten voor industrieel gebruik; chemische produkten voor laboratoriumanalyse (anders dan voor medisch of veterinaire gebruik); conserveermiddelen voor voeding; chemicaliën te gebruiken op het gebied van textiel- en papierdruk.	
Klasse 2 Lakken, verven en kleurstoffen voor textiel.	Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 5 Desinfecterende middelen; steriliseermiddelen.	
Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; ruwe en halfbewerkte metalen en hun alliages; metaalfolie; gewalste en gegoten metalen bouwmaterialen; rails en andere metalen	

<p>materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draad; metalen buizen en pijpen; ballistische panelen van metaal; panelen van metaal; metalen buizen; metalen kettingen vaste en beweegbare bruggen (metalen constructies); metalen containers en tanks voor de industrie; metalen afsluiters en afsluitschuiven; metalen constructies te gebruiken in produktielijnen in de industrie, handel, land- en tuinbouw en de energiewinning; gaas, plaatwerk, drukvormen, sjablonen, moffen en mouwen; metalen opslaginrichtingen; metalen bewegwijzeringsborden; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.</p>	
<p>Klasse 7 Machines, voor zover niet begrepen in andere klassen voor industriële, huishoudelijke, land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden en werktuigmachines; kleppen van metaal (machine- onderdelen); hydraulische en mechanische aandrijfmechanismen (niet voor voertuigen); pneumatische aandrijfmechanismen, niet voor voertuigen; machines voor het verwerken van aardappelen; afkort- en aanschuinmachines; inrichtingen voor het afvullen van verse zuivelprodukten; walsen; wegenbouwmachines; drukinrichtingen en proefdrukinrichtingen; offset-inrichtingen; drukpersen; drukplaten; sjablonen voor de drukkerij (onderdelen van bedrukkingsmachines); machines voor het verwisselen van rollen; compressoren; persluchtwerktuigen en -gereedschappen; pneumatische blowers; hydraulisch gereedschap; graveerinrichtingen; stofafzuigmachines; machines voor de scheepsbouw; banddrukmachines; machines voor het bedrukken van textiel; boormachines; boorkronen; boorhouders; pompen; matrijzen en stempels (machine-onderdelen); verpakkingsmachines; robots; extrusiemachines en co-extrusiemachines; trekbanken; spuitgietmatrijzen; machines voor de productie van bouwmaterialen; rotatie-zeefdrukmachines;</p>	



fixatie-apparatuur ten behoeve van de drukkerij; machines voor het aanbrengen van een coating op textiel, weefsels, breisels, folie, papier en non-wovens; walserij-machines; transportmachines; centrifuges; schoonmaakmachines en -apparaten; hijsapparaten; huiswerktuigen en -gereedschappen; kettingen voor hijsapparaten; persluchtgereedschap; persen; stofzuiginstallaties; compressoren; condensoren; pompen; pomp-/compressorinrichtingen voor olie en/of gas; niet-elektrische lasapparaten; lasmachines; machines voor het blazen van kunststof flessen; filtreermachines; filterpersen; filters (machine- of motoronderdelen); slachtmachines, waaronder wit- en roodvlees-slachtmachines; slijpmachines; gewalste en gegoten metalen machine-onderdelen; aandrijfkettingen (zijnde machine-onderdelen); elektromotoren en verbrandingsmotoren voor zover niet begrepen in andere klassen; generatoren; onderdelen van motoren en turbines voor voertuigen; machines voor de verwerking van thermoplastische en thermohardende kunststoffen tot halffabrikaten en eindprodukten; matrijzen voor de kunststof- en metaalindustrie; montage- en onderhoudmachines; spuitgietmachines; stansmachines; sluitmachines; tandwielkasten en tandwielreductiekasten; koppelingen; machines voor het verwerken van vlees en vleesprodukten en vis en visprodukten; machines voor het verwerken en bewerken van levensmiddelen, voor zover niet begrepen in andere klassen; machines voor het verwerken van aardappelen; turbines niet voor voertuigen; etiketteermachines; installaties voor het opwekken van energie; machines voor het bewerken van textiel; apparaten en instrumenten te gebruiken voor biotechnologische processen, voor zover niet begrepen in andere klassen; industriële installaties voor de behandeling van koolwaterstoffen (olie en gas) en andere chemische produkten, voor zover niet begrepen

in andere klassen; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.	
Klasse 8 Met de hand te bedienen graveergereedschappen; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.	
Klasse 9 Wetenschappelijke, nautische, geodetische, fotografische, cinematografische, weeg-, meet-, observatie-, signaal-, regel-, controle (inspectie) en onderwijstoestellen en -instrumenten en -installaties; optische toestellen en -instrumenten en -installaties, m.u.v. optische toestellen en -instrumenten en -installaties voor medische endoscopische doeleinden; elektrische en elektronische inrichtingen, voor zover niet begrepen in andere klassen; telecommunicatie-apparatuur; aanwijsinstrumenten; meetinstrumenten; testinstrumenten; doseerinstrumenten; scaninrichtingen; barcode lees-, print- en verifieerapparatuur; identificeerapparatuur; behuizingen voor elektronica; behuizingen voor telecommunicatie-apparatuur; behuizingen voor luchtvaart-apparatuur; elektrische en elektronische besturingsinrichtingen; beveiligingsapparatuur; apparaten ten behoeve van CAD; elektromagnetische afschermingen; besturingsinrichtingen voor wapens; zonnepanelen; geautomatiseerde besturingssystemen voor machines; doseer- en mengapparatuur ten behoeve van de drukkerij; chemische apparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten te gebruiken voor biotechnologische processen, voor zover niet begrepen in andere klassen; industriële installaties voor de behandeling van koolwaterstoffen (olie en gas) en andere chemische producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; laboratoriummeubilair; machines voor het vervaardigen van farmaceutische producten; vergisters; zoutsproeitest-inrichtingen; centrifuges voor laboratoriumgebruik; zuiveringsapparaten voor laboratoriumgebruik; gedrukte schakelingen;	

<p>printplaten; installaties voor opslag en afgifte van brandstoffen; reactoren; apparaten voor het automatisch verzamelen van orders; electronenbuizen; printers; inktjetprinters; printers; kopieermachines; verkeerregelingsinrichtingen; software, computers en computerrandapparatuur; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.</p>	
<p>Klasse 10 Behuizingen (beweegbare ziekenhuizen) voor gebruik van operationele medische behandelingsapparatuur en diagnostische apparatuur hierin.</p>	
<p>Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; airconditionings-, koel- en ventilatie-installaties; boilers; (proces)fornuizen; waterleidingsapparaten; installaties voor het verwarmen van water; waterzuiveringsinstallaties; industriële installaties voor olieraffinage; waterterugwininstallaties; installaties voor het vloeibaar maken van gassen; industriële installaties voor drinkwaterproductie; klimaatbeheersingssystemen; koeltechnische systemen; koudwatermakers; voorkoeltunnels; vriestunnels; autoclaven; sterilisatoren; incubatoren; desinfectietoestellen; indampinrichtingen; drooginrichtingen en sproeidroog-inrichtingen en -machines; textieldrogers ten behoeve van textieldruk; filters (onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties); drukvaten; machines voor het verwerken en bewerken van levensmiddelen, voor zover niet begrepen in andere klassen; droog-apparatuur ten behoeve van de drukkerij; apparaten en instrumenten te gebruiken voor biotechnologische processen, voor zover niet begrepen in andere klassen; zonnepanelen; industriële installaties voor de behandeling van koolwaterstoffen (olie en gas) en andere chemische producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in</p>	

andere klassen) voor bovengenoemde waren.	
Klasse 12 Carrosserieën van bussen, trams, treinen en andere voertuigen; voertuigen, waaronder bussen, trams en treinen; vliegtuigen en onderdelen hiervan; ruimtevaartuigen en onderdelen hiervan; turbines en motoren voor voertuigen; deurladen voor voertuigen; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.	
Klasse 13 vuurwapens, behuizingen voor missiles en raketten, onderdelen hiervan en toebehoren hiervoor.	
Klasse 16 Graveerplaten; clichés voor de drukkerij; sjablonen voor de drukkerij niet van textiel.	
Klasse 17 Buigzame buizen niet van metaal.	
Klasse 19 Wegenbouw- en wegdek materiaal, panelen niet van metaal; niet-buigzame buizen, niet van metaal voor bouwdoeleinden; niet-metalen silo's; niet-metalen bewegwijzeringsborden; onderdelen van en toebehoren (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor bovengenoemde waren.	Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
Klasse 20 Niet-metalen containers en reservoirs.	
Klasse 24 Persdoeken van textiel voor de drukkerij.	
Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de koop en verkoop; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; organiseren van beurzen met een zakelijk karakter; economische prognoses; professionele consultatie op zakelijk gebied; het uitzenden van tijdelijk personeel; kopiëren van documenten.	
Klasse 36 Budgetramingen; leasing.	
Klasse 37 Bouw; reparatie; onderhoud; installatiewerkzaamheden; constructie van machines en apparaten; aanleg, constructie en onderhoud van wegen en vaarwegen; aanleg, constructie en onderhoud van industriële installaties en (petro)chemische installaties; aanleg en installatie vanabri's, bewegwijzeringen, perronbeschuttingen,	Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

<p>reclamezuilen, telefooncellen en constructies hiervoor; aanleg en installatie van antennes, glasvezelnetwerken, mobiele telefonienetwerken, centrale antennesystemen, datacommunicatie-inrichtingen, elektrische en elektrotechnische inrichtingen en kabelwerken; aanleg en installatie van bewegwijzering, informatieborden, scheepvaartseinen, tekstwagens, verkeersregelinstallaties en constructies hiervoor; aanleg van wegsignaleringen, waaronder mobiele signaleringen; aanleg en installatie van platformverlichting; aanleg en installatie van spoorwegen en van infrastructuur hiervoor; tunnelbouw; bruggenbouw; aanleg en installatie van vliegvelden, vliegveldinstallaties en start- en landingsbanen; constructie, aanpassing, onderhoud, assemblage en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen; constructie, aanpassing, onderhoud en reparatie van schepen; constructie, aanpassing, onderhoud en reparatie van bussen, trams, trucks, trailers en andere voertuigen en prototypen hiervan; aanleg en installatie van bliksembeveiligingsinstallaties; aanleg en installatie van gasleidingen en waterleidingen en hogedrukleidingen; aanleg en installatie van elektriciteitsinstallaties; aanleg en installatie van zonne-energiesystemen; bouw en installatie van sluizen, stuwen en andere maritieme installaties; bouw en aanleg van verlichtingsinstallaties; aanleg en installatie van airconditioningsinstallaties; aanleg en installatie van koelinrichtingen; aanleg en installatie van beveiligingsinrichtingen; aanleg en installatie van brandbeveiligingsinrichtingen; aanleg en installatie van sprinklerinstallaties; aanleg en installatie van chemische, petrochemische, farmaceutische fabrieken en warmtetechnische installaties; aanleg en installatie van ventilatie-inrichtingen; aanleg en installatie van warmtetechnische inrichtingen; bouw en installatie van elektriciteitscentrales; aanleg en installatie van inbraakbeveiligingsinrichtingen; aanleg van omroepinstallaties; bouwkundige</p>	
---	--

<p>informatie; het aanbrenge van deklagen met behulp van thermische spuitprocessen; bekabeling; betonreparatie; bouw en installatie van inrichtingen voor het winnen en verwerken van gassen en oliën; aanleg en onderhoud van gas- en olieleidingen; constructie en aanpassing van kranen en hijsinrichtingen; aanleg en constructie van industriële installaties voor brandstofproductie; aanleg en constructie van kerncentrales; onderhoud, renovatie, revisie en reparatie van machines, motoren en onderdelen hiervan; terugwinnen van vluchtige stoffen; verhuur van bouwmachines en industriële machines; assemblage van machine-onderdelen tot machines; reinigingsdiensten; geluidsisolatiewerkzaamheden.</p>	
<p>Klasse 38 Telecommunicatie.</p>	
<p>Klasse 39 Transport en distributie; verpakking van goederen; transporteren, verpompen, verzamelen, laden en lossen van oliën en gassen; distributie van energie; opslag van radio-actief afval.</p>	
<p>Klasse 40 Laswerkzaamheden, waaronder het lassen van leidingen; behandeling van afgas; behandeling van chemische materialen; afvalverwerking; behandeling van afvalwater; diensten van kerncentrales; productie van nucleaire brandstof; behandeling van radio-actief afval; nucleaire verrijking; mengen van brandstoffen; katalytische oxydatie; metaalbewerking; warmtebehandeling; verhuur van warmtebehandelingsapparatuur; draaien, frezen, kotten, slijpen van materialen; bewerking van steenachtige materialen; katalytische oxydatie; terugwinnen van vluchtige stoffen; olie- en gas-processing; opwekken van energie; mest- en biomassa-verwerking; waterbehandeling; afgasreiniging; rookgasreiniging; afvalverwerking; bodemreiniging, terugwinnen van dampen; hardverchromen; oppervlak-behandelingen; thermisch opspuiten en plasmaspuiten; clausprocessen (zijnde zwavelbehandelingsprocessen); inbinden van</p>	

documenten.	
<p>Klasse 41 Onderwijs; cursussen; training; opleidingen; organiseren van beurzen en congressen met een educatief karakter; onderwijs, training en voorlichting met betrekking tot arbeidsomstandigheden; bedrijfsveiligheidsopleidingen; uitgeven en publiceren; organiseren van congressen met een zakelijk karakter.</p>	
<p>Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van industriële installaties; technische haalbaarheidsstudie's; diensten en adviezen van ingenieurs, chemici, fysici en geologen; diensten van chemische laboratoria; chemische analyses; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs of laboranten; technisch onderzoek; bouwtechnisch onderzoek; bouwadviezen; reparatie-adviezen; bouwplanning; inspectie van afsluiters; advisering met betrekking tot logistiek; onderzoek op akoestisch gebied; onderzoek naar de conditie van materialen; duurproeven; endoscopisch en optisch onderzoek, m.u.v. endoscopisch en optisch onderzoek voor medische endoscopische doeleinden; testen van materialen, waaronder belastingsproeven, scheuronderzoek, restlevensduurbepalingen en trillingsonderzoek; uitlijnen van leidingwerk; fysisch onderzoek; lekkage-onderzoek; testen van machines en werktuigen; bepalen van eigenschappen van materialen; structuuronderzoek; vermoeiingsonderzoek; valproeven; ultrasoononderzoek; adviezen met betrekking tot transport; testen van metalen; onderzoek naar schade, waaronder bouwschade; mechanisch onderzoek en metaalkundig onderzoek; microscopisch onderzoek; zoutspoeitesten; asbestdeterminatie; automatiseringsdiensten; computerprogrammering; technische berekeningen; technische analyse; betononderzoek; beveiliging; bouwkundige inspecties; adviezen inzake herstel van bouwschade en preventie van bouwschade; bouwtechnisch onderzoek; juridische</p>	

<p>bemiddeling bij het verkrijgen van bouwvergunningen; ontwerp van industriële installaties; ontwerpen van matrijzen en stempels; adviezen op het gebied van milieu en veiligheid; cementonderzoek; civieltechnische inspecties; berekeningen van specificaties van voertuigen, kranen en hijskranen en hijsinrichtingen; ontwerp en ontwikkeling van vliegtuigen, ruimtevaartvoertuigen en onderdelen voor vliegtuigen en ruimtevaartvoertuigen en onderdelen voor vliegtuigen en ruimtevaartvoertuigen en adviezen hierover; ontwikkelen en ontwerpen van schok- en trillingbestendige constructies; adviezen op het gebied van lassen; adviezen op het gebied van extrusie; corrosie-onderzoek; ferrietmetingen; hardheidsmetingen; exploitatie van octrooirechten, onderzoek (technisch en juridisch) inzake vraagstukken van bescherming van industriële eigendom; geluidsonderzoek; het bestuderen van productieprocessen ten einde tot een technische optimalisatie te komen; hydraulische ontwerpen, berekeningen en simulaties; storingsanalyses; het opstellen van milieu-effectrapporten; olie- en gasprospectie; analysediensten voor de exploitatie van gas- en olievelden; controle van gas- en olibronnen; afgifte van veiligheidsvergunningen; arbitrage met betrekking tot schades; vertaaldiensten; illustreren van documenten; digitale beeldmanipulatie; scannen van teksten en beelden; grafische afwerking van documenten; drukkerij; ontwerp en ontwikkeling van telecommunicatie-inrichtingen, waaronder telefooncellen, telefoonzuilen en Internetzuilen.</p>	
---	--

#### Klasse 2

46. De waren *verven*, *lakken* en *kleurstoffen* in het betwiste teken worden niet nader gespecificeerd. Zij kunnen dan ook *verven*, *lakken* en *kleurstoffen voor textiel* als genoemd in het ingeroepen recht betreffen, waardoor ze identiek dan wel soortgelijk zijn.

47. “Vernis” is een bij kamertemperatuur vloeibare massa die in dunne lagen over voorwerpen wordt uitgestreken en daarop een glanzende, harde, tegen de invloed van lucht en water beveiligende



bedekking vormt<sup>2</sup>. “Lak” is de benaming voor een niet scherp afgrensbare groep van verschillende oplossingen van filmvormende (meestal gom- of harsachtige) stoffen in vluchtige oplosmiddelen, snel drogend met hoge glans, bijna altijd bestemd om op een verflaag te worden aangebracht<sup>3</sup>. De waren *vernissen* van het betwiste teken kunnen dan ook dezelfde aard en bestemming hebben als de *lakken voor textiel* in het ingeroepen recht en zijn hieraan soortgelijk.

48. De waren *roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen* zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het feit dat deze waren kunnen worden gebruikt voor het onderhoud en de reparatie van bepaalde voertuigen en schepen, maakt nog niet dat deze waren en diensten soortgelijk zijn. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard immers 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. Hoewel waren en diensten wel complementair kunnen zijn, is daar in casu geen sprake van, aangezien er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en 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). Dat is hier niet het geval.

49. “Beits” is een waterige kleurstof om hout te kleuren, alsook een kleurstof voor leer, metaal enz<sup>4</sup>. Beitsen vinden we ook terug binnen het plantaardig verven van textiel, bijvoorbeeld wol<sup>5</sup>. Met betrekking tot wol is beitsen het klaarmaken hiervan voor het verven. Een beitsproduct zorgt ervoor dat de verf goed diep in de wolvezel kan doordringen en echt hecht<sup>6</sup>. De *beitsen* van het betwiste teken kunnen dezelfde aard en bestemming hebben als de waren in klasse 2 van het ingeroepen recht, en zullen dan vaak via dezelfde kanalen worden verkocht. Zij zijn hieraan dan ook soortgelijk.

50. De waren *natuurlijke harsen als grondstof* van het betwiste teken zijn onbewerkte basismaterialen. Het feit op zich dat deze waren gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van de lakken, verven en kleurstoffen voor textiel van opposant wil niet zeggen dat deze waren soortgelijk zijn, aangezien hun aard, gebruiksdoel en bestemming heel verschillend zijn. Onbewerkte basismaterialen zijn veeleer bestemd voor de industrie dan voor directe aanschaf door de eindconsument. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk.

51. De waren *metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars* worden gebruikt door andere afnemers, verwerkt door andere bedrijven en hebben een andere bestemming en gebruiksdoel dan de waren van opposant. Zij zijn niet soortgelijk.

#### *Klasse 19*

52. De waren *wegenbouw- en wegdek materiaal* van het ingeroepen recht zijn een species van het genus *bouwmaterialen, niet van metaal*. Hierdoor is er sprake van identiteit, of minstens soortgelijkheid tussen deze waren. Bovendien zijn de *bouwmaterialen, niet van metaal* complementair aan de dienst

<sup>2</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14e editie

<sup>3</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14e editie

<sup>4</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14e editie

<sup>5</sup> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Beitsen>

<sup>6</sup> [http://www.denblauwenswaen.nl/public/sites/dutch/technieken/wol\\_verven/wol\\_verven\\_met\\_meekrap.htm](http://www.denblauwenswaen.nl/public/sites/dutch/technieken/wol_verven/wol_verven_met_meekrap.htm)

*bouw* van opposant, die immers niet zonder de waren van verweerder kan worden uitgevoerd (zie ook punt 48).

53. De *onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw* van verweerder zijn identiek aan de waren *niet-buigzame buizen, niet van metaal voor bouwdoeleinden* in de warenlijst van het ingeroepen recht.

54. De waren *asfalt, pek en bitumen* vallen onder de ruimere omschrijving *wegenbouw- en wegdek materiaal* en zijn hieraan identiek.

55. De *niet-metalen bewegwijzeringsborden* van opposant vallen onder de ruimere noemer *verplaatsbare constructies, niet van metaal* van verweerder. Deze waren zijn identiek dan wel soortgelijk.

56. *Monumenten, niet van metaal* zijn niet soortgelijk aan enig welke waar of dienst van het ingeroepen recht. Een monument is immers een eindproduct met een speciaal doel, het dient namelijk als gedenkteken ter herinnering aan een persoon of gebeurtenis. Hun gebruik is dus verschillend, zij zijn bestemd voor een ander doelpubliek en worden doorgaans ook niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten.

#### *Klasse 37*

57. De diensten *bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden* komen expressis verbis voor in de dienstenlijst van opposant en zijn hieraan identiek.

#### *Conclusie*

58. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.3. Globale beoordeling**

59. 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.

60. 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 (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval geldt voor een deel van de waren en diensten dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze zich tot een professioneel publiek richten. Voor een ander deel van de waren en diensten geldt dat niet kan vastgesteld worden dat er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.

61. 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, beide reeds geciteerd).

62. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. De stelling van opposant (zie punt 14) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet als gevolg van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze procedure.

63. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen zij niet overeen, dan wel is een vergelijking niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op basis van al deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ook wanneer wordt uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau, voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren en diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

64. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat opposant niet is opgetreden tegen andere merken (zie punt 24), merkt het Bureau op dat het aan partijen is om te bepalen welke rechten zij invoeren en waartegen zij oppositie voeren. In de oppositieprocedure in de Benelux dienen echter enkel de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil door het Bureau te worden beoordeeld (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR")). Ditzelfde is van toepassing wanneer verweerder in zijn reactie uitspraken doet over het gebruik van hoofd- en kleine letters en van een kleur (hemelsblauw) in het ingeroepen recht (zie punt 22).

65. Verweerder merkt op dat zijn depot te goeder trouw plaatsvond (zie punt 19). Bovendien geeft hij aan dat hij het gevoel heeft door opposant onder druk te zijn gezet (zie punt 25). Het Bureau wijst er op dat dergelijk argumenten geen rol kunnen spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

66. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

67. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot het eindoordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identiek of soortgelijke waren en diensten.

**IV. BESLUIT**

68. De oppositie met nummer 2007882 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Het Benelux depot met nummer 1246640 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; kleurstoffen; beitsen.

Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal.

Klasse 37 Alle diensten.

70. Het Benelux depot met 1246640 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 2 Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 19 Monumenten, niet van metaal.

71. Geen van de partijen wordt in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 7 maart 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams