



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008207
van 10 februari 2015

Opposant: **F.LLI FACCHINETTI S.r.l.**
Via Montenero, 10
25066 Lumezzane Pieve (Brescia)
Italië

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3672599**



tegen

Verweerder: **Flexi-Force B.V.**
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1256331**




I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 6, 7, 9, 19 en 20. Het depot is onder nummer 1256331 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2012.

2. Op 19 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3672599 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 19 februari 2004 en ingeschreven op 17 juni 2005 voor waren in de klassen 6 en 9.

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 de klassen 6, 9 en 20 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 20 december 2012.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 21 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 juni 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 21 juni 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 26 juni 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 23 augustus 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan opposant gezonden op 4 september 2013, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 4 november 2013 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 1 november 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 november 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 januari 2014 om daarop te reageren.

12. Op 8 januari 2014 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik en deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 28 januari 2014.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant beperkt de waren waartegen de oppositie bij indiening was gericht tot een deel van de waren in de klassen 6, 9 en 20 van het betwiste depot en is van oordeel dat deze voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn aan de waren slotenmakerswaren, sloten en elektrische sloten.
17. De woorden "F.lli Facchinetti" springen volgens opposant minder in het oog als een herkenbaar geheel, omdat deze staan afgebeeld in een kleiner lettertype en omdat deze een lang woord vormen in een vreemde taal. Hij beschouwt derhalve de letters FF als het dominante element van dit merk, evenals van het betwiste teken en meent dat de tekens visueel overeenstemmend zijn.
18. Het betwiste teken zal in de Benelux worden uitgesproken als [ef-ef]. Het ingeroepen recht wordt in zijn geheel uitgesproken als [ef-ef fra-tel-li fak-ki-net-ti], maar doordat de onderste elementen van het merk redelijk moeilijk zijn uit te spreken, zal de gemiddelde consument van de waren in kwestie zich bij de uitspraak beperken tot het dominante bestanddeel FF, aldus opposant. Bijgevolg acht hij de tekens auditief eveneens overeenstemmend.
19. Geen van beide tekens heeft een bepaalde betekenis in het Nederlands of het Frans, zodat een conceptuele vergelijking volgens opposant achterwege kan blijven.
20. Opposant besluit dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken en dat het publiek ten onrechte kan denken dat de onder het betwiste teken op de markt gebrachte waren deel uitmaken van het gamma van het ingeroepen recht of omgekeerd. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie te aanvaarden, het betwiste depot in te trekken en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder voert aan dat de enige overeenstemming tussen de tekens gelegen is in de letters FF, maar dan nog zijn deze heel anders vormgegeven en op een verschillende figuratieve achtergrond geplaatst. Daarnaast is het betwiste teken uitgevoerd in de kleuren rood en wit en het ingeroepen recht in zwart-wit. Bovendien meent verweerder dat de woordcombinatie F.lli Facchinetti een duidelijk aanwezig en dominant onderdeel is van het ingeroepen recht. Dat deze combinatie een lang woord vormt in een vreemde taal weerlegt dit niet, want daardoor springen ze volgens verweerder juist meer in het oog.

22. Op auditief vlak zal het ingeroepen recht worden aangeduid als "Fratelli Facchinetti", of wellicht zal de Beneluxconsument dit iets verhaspelen, maar verweerder ziet geen enkele reden waarom de consument dit in het geheel niet zal uitspreken.
23. Verweerder merkt op dat in ieder geval het element Facchinetti in het ingeroepen recht door de consument zal worden herkend als een eigennaam en dat de letters FF als een afkorting zullen worden beschouwd van Fratelli Facchinetti.
24. Verweerder concludeert dat de tekens noch visueel, noch auditief of begripsmatig overeenstemmen, zodat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.
25. Met betrekking tot de waren waartegen de oppositie is gericht, merkt verweerder op dat opposant in eerste instantie de waren beperkt tot een deel van de klassen 6, 9 en 20, doch verderop de vergelijking maakt van waren in de klassen 6, 9 en 19. Doordat verweerder zodoende niet eenduidig verweer kan voeren, meent hij dat de oppositie in ieder geval voor klasse 19 en 20 moet worden afgewezen.
26. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De door opposant ingediende bewijzen voldoen volgens verweerder niet aan de wettelijke vereisten en dienen derhalve niet te worden geaccepteerd door het Bureau. De overgelegde stukken zijn immers grotendeels in een vreemde taal opgesteld, die verweerder niet kan en ook niet hoeft te begrijpen, zonder dat een vertaling is bijgevoegd in de proceduretaal. Voor het geval het Bureau hierover anders zou oordelen, gaat verweerder toch inhoudelijk in op de ingediende gebruiksbewijzen, althans voor zover hij deze heeft kunnen doorgronden.
27. In de stukken wordt het ingeroepen recht meermaals anders gepresenteerd dan het is ingeschreven, namelijk zonder de toevoeging F.LLI FACCHINETTI of met deze toevoeging naast het beeldelement in plaats van eronder. Volgens verweerder wordt daardoor het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht zoals het is ingeschreven, gewijzigd, gelet op het belang van het element F.LLI FACCHINETTI.
28. Verder constateert verweerder dat op verschillende stukken een datum ontbreekt, dat veelal het merk niet is aangebracht op de producten en dat verwijzingen van opposant naar artikelnummers niet blijken te kloppen. Bovendien is het gebruik slechts van zeer incidentele aard en daarmee niet voldoende om gebruik van het merk in de Europese Unie te bewijzen. Mocht het Bureau hier anders over oordelen, dan brengt verweerder onder de aandacht dat de ingediende stukken hooguit betrekking zouden kunnen hebben op *sloten, gereedschap en benodigdheden om sloten te installeren en elektrische sloten*. In dit laatste geval is verweerder van oordeel dat alleen soortgelijkheid kan worden aangenomen met betrekking tot de waren sloten en elektrische sloten van het betwiste teken, en niet ten aanzien van de andere waren waartegen de oppositie is gericht. Immers, de hulpmiddelen voor het openen en sluiten van ramen zijn producten die door verschillende gespecialiseerde ondernemingen worden verkocht en daardoor niet naast elkaar in dezelfde schappen zullen liggen. Daarnaast zijn deze producten bestemd voor een zeer gespecialiseerd publiek dat niet in verwarring zal raken door het naast elkaar bestaan van de twee onderhavige merken.
29. Uit het bovenstaande kan volgens verweerder niet anders worden geconcludeerd dan dat de oppositie moet worden afgewezen, onder verwijzing van opposant in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 19 oktober 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 oktober 2007 tot 19 oktober 2012.

33. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

34. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale (of Benelux) merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal (en Benelux) merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

35. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt

teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:



- Kopieën van 2 catalogi (volgens opgave van opposant uit 2008 en 2011);
- Kopieën van 76 facturen;
- Kopieën van advertenties en reclame-uitingen.

37. Vooreerst zij opgemerkt ten aanzien van verweerders klacht in verband met de wettelijke vereisten van de bewijzen van gebruik (zie punt 26), dat deze stukken op grond van regel 1.24 UR in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Ze worden evenwel slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat ze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. In casu heeft het Bureau geoordeeld dat dit het geval is. De eerste catalogus is in het Engels gesteld, een taal die gebruikelijk is in het zakenleven in de Benelux. Bovendien is de catalogus rijkelijk geïllustreerd, zodat verweerders bewering weinig aannemelijk voorkomt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de tweede catalogus, die tweetalig Italiaans/Engels is. De facturen zijn in verschillende talen opgesteld, maar bevatten alle de hoofding "LOCKS and PADLOCKS SERRURES et CADENAS CERRADURAS y CANDADOS" en zelfs zonder deze titel geven ze aan de hand van de datum, het adres, de productcode en de cijfergegevens voldoende informatie over datgene waarvoor zij zijn bedoeld.

38. De eerste catalogus is niet gedateerd, maar is volgens opposant van 2008, hetgeen hij illustreert aan de hand van de overeenstemmende productcodes op de facturen. Het Bureau heeft deze codes geverifieerd en is, anders dan verweerder, tot de bevinding gekomen dat die inderdaad overeenstemmen met de in de catalogus vermelde en afgebeelde producten. Dat zijn sloten allerhande (mechanische en elektrische) en slotenmakerswaren (in de catalogus ook omschreven als *tools* en *accessories*). De tweede catalogus draagt het jaartal 2011 op het voorblad en gaat eveneens over diverse sloten.

39. De facturen gaan over de periode 2007-2012, dit is dus de relevante periode, en hebben betrekking op België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, dit is dus een aanzienlijk deel van de Europese Unie en bestrijken een totale omzet van bijna één miljoen Euro. Het Bureau kan dan ook verweerders stelling niet bijtreden dat het gebruik slechts van zeer incidentele aard zou zijn (zie punt 28) en is van oordeel dat dit gebruik zowel territoriaal als kwantitatief en frequentatief significant is.

40. Zoals gezegd corresponderen de productcodes op de facturen consistent met deze in de catalogi en daarnaast bevatten zij nog een zeer beknopte productomschrijving. De facturen hebben dus betrekking op (mechanische en elektrische) sloten en slotenmakerswaren. Over de andere waren waarop de oppositie is gebaseerd, bevatten de stukken geen gegevens.

41. Verweerder merkt terecht op (zie punt 27) dat het ingeroepen recht in de stukken vaak wordt afgebeeld in een afwijkende vorm, namelijk hetzij het beeldelement alleen, dit wil zeggen de letters FF in het langwerpige oppervlak met vier holle zijden () , hetzij met de toevoeging "F.lli Facchinetti" naast dit beeldelement in plaats van eronder (). Met verweerder is het Bureau van oordeel dat het weglaten van het element "F.lli Facchinetti" een wijziging inhoudt van het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven. De plaatsing van dit element naast het figuratieve element in plaats van eronder is naar het oordeel van het Bureau echter van ondergeschikt belang en valt dus aan te merken als een op onderdelen afwijkende vorm, die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet

wijzigt, in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en artikel 15, lid 2, sub a van Verordening 207/2009 (zie ook HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007).

42. Met verweerder constateert het Bureau dat het merk op de producten zelf consequent wordt gebruikt in de eerste (afwijkende) vorm. Echter, op de voorpagina, het voorwoord en de inhoudsopgave van de eerste catalogus, wordt het merk afgebeeld zoals het is ingeschreven en op de voorpagina en het colofon van de tweede catalogus in de tweede (op een ondergeschikt onderdeel afwijkende) vorm. Catalogi zijn per definitie gericht tot afnemers van de daarin vermelde producten, dus is dit gebruik ontegenzeggelijk gebruik naar buiten toe, in de zin van de toepasselijke rechtspraak (zie GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004 en Charlott, T-169/06, 8 november 2007). Ten slotte staat het ingeroepen recht in de op een ondergeschikt onderdeel afwijkende vorm ook duidelijk bovenaan alle facturen afgebeeld.

Conclusie

43. Het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode binnen de Europese Unie is afdoende aangetoond voor een deel van de waren. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van het merk niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de waren *mechanische en elektrische sloten en slotenmakerswaren*.

A.2. Verwarringsgevaar

44. 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.

45. 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."

46. 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 en diensten

47. 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).

48. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het daadwerkelijk gebruik is aangetoond.

49. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarop de oppositie is gebaseerd, zodat de oppositie tot deze waren moet worden beperkt. Geheel terzijde en zonder daar materiële gevolgen aan te verbinden, heeft het Bureau het nuttig geacht om classificatietechnische redenen de precisering aan te brengen dat het gaat om sloten en slotenmakerswaren *van metaal* (bij het beoordelen van de bewijzen van gebruik heeft het Bureau dit niet kunnen vaststellen, maar het ingeroepen recht is niet ingeschreven voor niet-metalen sloten en slotenmakerswaren in klasse 20). De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 6 Sloten en slotenmakerswaren van metaal.	Klasse 6 Slotenmakerswaren; sluitwerk voor deuren, portalen en ramen; (niet-elektrische) sloten voor deuren, portalen en ramen; alle genoemde waren van metaal.
Klasse 9 Elektrische sloten.	Klasse 9 Elektrische sloten; centrale deurvergrendelingsapparaten; radiografisch bestuurd bedieningen voor deursloten.
	Klasse 20 Sluitwerk, niet van metaal.

Klasse 6

50. De waren *slotenmakerswaren (van metaal)* komen in beide warenlijsten *expressis verbis* voor en zijn derhalve identiek.

51. De waren *(niet-elektrische) sloten (van metaal) voor deuren, portalen en ramen* van het betwiste teken vallen onder de waren *sloten van metaal* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

52. De waren *sluitwerk (van metaal) voor deuren, portalen en ramen* zijn hetzij identiek aan de waren *sloten van metaal* en aan *elektrische sloten* in klasse 9 van het ingeroepen recht hetzij in sterke mate soortgelijk daaraan. Sluitwerk (anders dan sloten) heeft hetzelfde doel en gebruik als sloten, namelijk ervoor zorgen dat deuren, portalen en ramen op afdoende wijze kunnen worden (af)gesloten. Daarnaast zijn deze waren complementair: zonder deugdelijk sluitwerk heeft een slot weinig zin en vice versa.

Klasse 9

53. De waren *elektrische sloten* komen in beide warenlijsten *expressis verbis* voor en zijn derhalve identiek.

54. De waren *centrale deurvergrendelingsapparaten* van het betwiste teken vallen onder de waren *elektrische sloten* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

55. De waren *radiografisch bestuurd bedieningen voor deursloten* van het betwiste teken zijn zonder enig nut zonder deze sloten zelf. Deze waren zijn dus complementair en in hoge mate soortgelijk.

Klasse 20

56. De waren *sluitwerk, niet van metaal* van het betwiste teken zijn op dezelfde wijze hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk aan de waren *sloten van metaal* en aan *elektrische sloten* van het ingeroepen recht als dat het geval is voor het metalen sluitwerk, zoals uiteengezet in punt 52.

Conclusie

57. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.



Vergelijking van de tekens

58. 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).

59. 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).

60. 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).

61. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

62. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat een rechthoekig oppervlak met vier holle zijden en een witte omranding met daar binnenin de witte, grijs omrande letters FF op een zwarte achtergrond. Onder dit embleem staat de tekst "F.lli Facchinetti" in dikke, enigszins gedrongen zwarte letters. Het betwiste teken bestaat eveneens uit de witte letters FF, geplaatst in een oranje vierkant, waarvan de linker bovenhoek is afgerond.

63. 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). In casu zijn de figuratieve elementen van de tekens, met name de bijzondere meetkundige figuren, zeker niet te verwaarlozen, maar in belangrijke mate zullen zij door de waarnemer toch worden opgevat

als een achtergrond waartegen de letters FF worden weergegeven. In ieder geval springen deze letters in beide tekens in het oog en worden zij niet overschaduwed door de omringende figuratieve elementen.

64. Hoewel 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), komt het het Bureau in casu onnatuurlijk voor te stellen dat de letters FF in het ingeroepen recht dominant zijn omdat zij bovenaan zijn geplaatst en dus het eerste bestanddeel van dit merk vormen; daarvoor bekleden de woorelementen "F.Ili Facchinetti" een te groot aandeel van het merk als geheel. Maar evenmin ziet het Bureau aanleiding om dit deel van het merk als dominant te kwalificeren, gelet op de positie onderaan het teken en de kleinere en enigszins gedrongen letters waarin het is weergegeven (zie naar analogie GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005).

65. Door de verschillende figuratieve elementen en de aanwezigheid van een tweede (langer) woorelement bij het ingeroepen recht, vallen er zeker verschillen aan te wijzen tussen de tekens. Dit neemt echter niet weg dat een belangrijk punt van overeenstemming overeind blijft, namelijk de opvallende presentatie van de identieke witte letters FF temidden van een zwarte dan wel gekleurde meetkundige figuur.

66. Visueel stemmen de tekens in hun totaalindruk (minstens in zekere mate) overeen.

Begripsmatige vergelijking

67. Het onderdeel "F.Ili" in het ingeroepen recht is de in Italië gebruikelijke afkorting voor "fratelli" (broers). "Facchinetti" is dan kennelijk een Italiaanse familienaam en in die context ligt het voor de hand te concluderen dat de letters FF staan voor "Fratelli Facchinetti". De kennis van het Italiaans is in de Benelux echter niet alom verbreid en de doorsnee consument zal dan ook geen weet hebben van deze afkortingen. Bovendien betekent het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (in die zin HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006).

68. De letters FF in het betwiste teken hebben evenmin een betekenis. Wellicht staan zij als afkorting voor de handelsnaam van verweerder, maar ook daar zal de doorsnee consument geen weet van hebben. Bovendien valt ook aan die handelsnaam niet meteen een betekenis te ontleen en in ieder geval zijn de letters FF niet een gangbare afkorting daarvoor.

69. Geen van beide tekens in zijn geheel heeft een betekenis, zodat een vergelijking op begripsmatig vlak niet mogelijk is.

Auditieve vergelijking

70. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

71. De letters FF worden in merk en teken identiek uitgesproken. Over de uitspraak van de overige woorelementen van het ingeroepen recht kan verschillend worden gedacht, maar zo vlot als opposant suggereert, zal het niet-Italiaanstalige Beneluxpubliek deze wellicht niet over de lippen krijgen. Wat het eerste element betreft, zou de niet deskundige consument kunnen denken dat het misschien wel staat voor "Filli" en wat

het tweede aangaat vormt de ongewone lettercombinatie "cchi" ongetwijfeld een probleem, en al helemaal de afwijkende uitspraak daarvan in het Italiaans ([kk]). De stelling van opposant dat het publiek, althans minstens een deel daarvan, deze uitspraak liever overslaat, komt het Bureau dan ook niet zo gewaagd voor als verweerder het laat uitschijnen. In ieder geval blijft minstens een zekere auditieve overeenstemming gegeven, gelet op de identieke uitspraak van het element FF.

72. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

73. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen rol spelen in deze beslissing.

A.3. Globale beoordeling

74. 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.

75. 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 het voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd zijn voor een professioneel en dus deskundig publiek (slotenmakers) als voor de gemiddelde consument (doe-het-zelvers). Daarom moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddelde aandachtsniveau in casu normaal mag worden geacht.

76. 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). In casu zijn alle waren waartegen de oppositie is gericht hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik is aangetoond.

77. 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.

78. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken waren zijn voor een groot deel identiek en voor het overige in sterke mate soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

79. Verweerder acht zich in zijn verweer geschaad door een lapsus van opposant bij het vermelden van de klassen waartoe hij de oppositie alsnog beperkt en meent dat de oppositie daarom in ieder geval voor die klassen moet worden afgewezen (zie punt 25). Het Bureau ziet geen reden om hieraan gevolg te geven. Vooreerst dient

de indeling in klassen volgens de overeenkomst van Nice slechts een administratief doel en wordt er geen rekening mee gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid tussen waren en diensten (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE). Bovendien laat opposant zijn vergissing volgen door de zinsnede: "De gedetailleerde beschrijving en vertaling van de waren volgt hieronder", en enkele passages verder in zijn betoog noemt hij dan met name de door hem bedoelde waren. Naar het oordeel van het Bureau kan er van onduidelijkheid dan ook geen sprake zijn, en al helemaal niet dat verweerder hier geen of onvoldoende verweer zou kunnen hebben tegen voeren.

C. Conclusie

80. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

81. De oppositie met nummer 2008207 wordt toegewezen.

82. Het Benelux depot met nummer 1256331 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 6 Slotenmakerswaren; sluitwerk voor deuren, portalen en ramen; (niet-elektrische) sloten voor deuren, portalen en ramen; alle genoemde producten van metaal.

Klasse 9 Elektrische sloten; centrale deurvergrendelingsapparaten; radiografisch bestuurd bedieningen voor deursloten.

Klasse 20 Sluitwerk, niet van metaal.

83. Het Benelux depot met nummer 1256331 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daartegen niet was gericht:

Kl 6 Bouwmaterialen; deuren, portalen en ramen; elementen en toebehoren voor de voornoemde waren; afwerkingsijzerwaren; beslag voor meubelen; kleinijzerwaren; naam-, tekst- en symboolplaten; verplaatsbare constructies; niet-elektrische kabels en draden; ijzerwaren en hangwerk voor deuren, portalen en ramen; (niet-hydraulische, niet-pneumatische of niet-elektrische) inrichtingen voor het openen en sluiten van deuren, portalen en ramen; alle voornoemde waren bestaande uit of voornamelijk bestaande uit metalen, onedele metalen en hun legeringen; kijkgaatjes (deels van metaal).

Klasse 7 Alle waren.

Klasse 9 Gegevensoverbreders en kabels; (elektrische) deurbellen; deurtelefoons met beeld; elektronische deur en portaal regel-, controle en besturingssystemen; sensoreenheden en lichtsignaal installaties; stuur- en regelapparatuur voor deuren, portalen en toegangsooplossingen; elementen en toebehoren voor de voornoemde goederen.

Klasse 19 Alle waren.

Klasse 20 Hulpmiddelen (niet van metaal) voor het openen en sluiten van ramen.

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

Den Haag, 10 februari 2015

Willy Neys
Rapporteur

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
C. van Swieten