

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2011806**  
**van 5 april 2017**

**Opposant:** **Rauch Spanplattenwerk GmbH**  
Fuchsau 3  
91477 Markt Bibart  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 10147437**

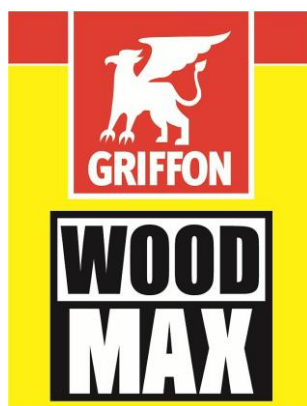


*tegen*

**Verweerder:** **Bison International B.V.**  
Dr. A.F. Philipsstraat 9  
4462 EW Goes  
Nederland

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuil B.V.**  
Alexander Office, Prinsenkade 9D  
4811 VB Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1326604



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 1, 16 en 17. Het depot is onder nummer 1326604 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 februari 2016.

2. Op 23 maart 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 10147437 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 25 juli 2011 en ingeschreven op 17 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 19, 20 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 maart 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 september 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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**

9. Opposant stelt dat de tekens overeenstemmen nu het oudere merk WOODMAX volledig is opgenomen in het betwiste teken. De tekens verschillen door de toevoeging van het voorvoegsel GRIFFON in het betwiste teken. De stiling van het betwiste teken heeft slechts een secundaire invloed op de algehele indruk van het merk omdat het niet over een dusdanig onderscheidend vermogen beschikt dat de aandacht van de consument wordt gevangen. Het betwiste teken geeft meer de indruk van een label waarbij de nadruk ligt op de woorden WOOD en MAX en niet zozeer op het element GRIFFON, aldus opposant. Van het element GRIFFON is de visuele weergave van de kruising van de hond met een gier meer in het oog springend dan het woord GRIFFON. Derhalve ligt de focus van de vergelijking van de tekens vooral op de identieke elementen WOODMAX en WOOD MAX.

10. Visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen volgens opposant. De wordelementen WOODMAX en WOOD MAX zijn op de spatie van het betwiste merk na immers identiek. De tekens verschillen in het voorvoegsel GRIFFON van het betwiste merk. Auditief is er ook sprake van overeenstemming tussen de tekens. De woorden WOODMAX en WOOD MAX worden op dezelfde wijze uitgesproken. Begripsmatig betekent het Engelse woord WOOD in het Nederlands "hout" en zal het vanwege de kennis van de Engelse taal door het relevante publiek in de Benelux ook als zodanig worden begrepen. Het Engelse woord MAX kan gezien worden als een afkorting van het Engelse woord "maximum", dat in het Nederlands "maximaal" of "maximum" betekent, en zal vanwege de kennis van de Engelse taal door het relevante publiek in de Benelux ook als zodanig worden begrepen. Ook begripsmatig stemmen de tekens daarom naar mening van opposant overeen.

11. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren waarvoor het betwiste teken is ingeschreven complementair zijn aan de waren en diensten van opposant.

12. Op basis van het voorgaande besluit opposant dat niet is uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan tussen de tekens of dat het in ieder geval niet ondenkbaar is dat het publiek het merk zal associëren met het betwiste teken. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen tot de kosten.

**B. Argumenten verweerder**

13. Verweerder bespreekt eerst het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Hij geeft aan dat het teken een samenstelling is van de woorden WOOD, wat "hout" betekent, en MAX, wat "maximaal, maximum" betekent. Het Nederlandse equivalent voor WOODMAX is volgens verweerder HOUT MAX. Verweerder deponeerde het teken in september 2015 als merk in de Benelux. De inschrijving van dit depot werd echter geweigerd. Verweerder verwijst hierbij naar de redenering tot weigering van het Bureau, namelijk dat het teken een beschrijvend en niet onderscheidend merk is voor lijmen, kleefstoffen en katten. Verweerder meent dan ook dat het wordelement in het ingeroepen recht WOODMAX in dezelfde mate beschrijvend is voor hout en houtproducten. Vanwege de kennis van de Engelse taal door het relevante publiek zal de combinatie WOODMAX makkelijk door de Benelux consument worden opgevat als een aanduiding van spaanplaat of een ander houtproduct van maximale kwaliteit, sterkte. Het merk van opposant bestaat aldus uit een beschrijvende, niet onderscheidende term. De beeldelementen, een ovaal met een zwart en een wit vlak, voegen in termen van onderscheidend vermogen weinig of niets toe.

14. Het betwiste teken bevat het onderscheidende element GRIFFON, aldus verweerder. De enige overeenstemming tussen de tekens zit in de beschrijvende en niet onderscheidende woorden WOOD MAX. Visueel gezien is er sprake van een gelijkenis die beperkt is tot het beschrijvende element WOODMAX / WOOD MAX. Voor het overige is er geen sprake van visuele gelijkenis. Auditief verschillen de merken door het woord GRIFFON in het betwiste teken, terwijl de auditieve overeenstemming uitsluitend zit in de elementen zonder onderscheidend vermogen. Begripsmatig gezien is de beschrijvende term WOODMAX inderdaad dezelfde. De betekenis van het woord GRIFFON ontbreekt in het ingeroepen recht. De tekens zijn daarom begripsmatig verschillend.

15. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten in kwestie meent verweerder dat de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn.

16. Om deze redenen besluit verweerder dan ook dat er in casu geen grond is voor het beweerde verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

17. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

18. 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."

19. 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***

20. 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).

21. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

22. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CI 1 Glues and adhesives used in industry and in building construction, silicones.  <i>KI 1 Lijmen en kleefstoffen gebruikt in de industrie en in de bouw, siliconen.</i>
	CI 16 Glues and adhesives for stationery or household purposes.  <i>KI 16 Lijmen en kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding.</i>
	CI 17 Caulking material; sealant compounds for joints.  <i>KI 17 Afdichtmateriaal; kit voor voegen</i>
KI 19 Gedeeltelijk bewerkt hout, met name spaanplaten.	
KI 20 Onderdelen van meubelen.	
KI 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Groot- en detailhandel met betrekking tot spaanplaten alsmede meubelen.	
	(N.B.: De oorspronkelijke taal van het Benelux depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).

23. Vooreerst dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

24. Het Bureau is van oordeel dat de waren in de klassen 1, 16 en 17 niet soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 19 en 20 van opposant. Het loutere feit dat de lijmen en het afdichtmateriaal van verweerder mogelijks kunnen gebruikt worden in combinatie met de waren van opposant is onvoldoende

om ze complementair te bevinden. De lijmen en kleefstoffen voor industrieel, dan wel huishoudelijk gebruik en de dichtingsmaterialen van verweerder verschillen van aard van de waren bewerkt hout en onderdelen van meubels van opposant. Het gebruik van deze waren is verschillend. De waren van verweerder zijn stoffen bestemd om zaken (permanent) aan elkaar te bevestigen of af te dichten. De waren van opposant daarentegen zijn onderdelen van meubelen, dan wel gedeeltelijk bewerkt hout. Daarnaast kennen de waren van opposant en verweerder ook een ander doelpubliek, worden zij niet vervaardigd door dezelfde ondernemingen en kennen zij ook niet dezelfde afzetkanalen. Van concurrentie tussen deze waren is al helemaal geen sprake. Het loutere feit dat de waren van verweerder mogelijks gebruikt worden in combinatie met spaanplaten of gebruikt worden voor het repareren of onderhouden van onderdelen van meubelen zoals opposant aangeeft betekent niet dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen de waren van verweerder en deze van opposant. Bijgevolg is er hier dan ook geen sprake van complementariteit, dan wel soortgelijkheid en zal de consument aan deze waren geen zelfde herkomst toedichten.

25. De waren van verweerder zijn evenmin soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 35. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In dit geval is er echter geen sprake van een dermate nauwe band tussen de diensten van opposant en de waren van verweerder in die zin dat zij onontbeerlijk of belangrijk zouden zijn voor het gebruik van de andere. Zij verschillen bovendien in hun aard en bestemming. Deze diensten zijn noch complementair, noch soortgelijk aan de waren van verweerder.

#### *Conclusie*

26. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat de waren van verweerder niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

#### ***Vergelijking van de tekens***

27. De waren en diensten zijn niet soortgelijk. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **B. Overige factoren**

28. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 12 en 16). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

29. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over de toetsing op absolute gronden door het Bureau (zie overweging 13), verwijst het Bureau hier naar een uitspraak van het GEU (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): *“Er zij evenwel aan herinnerd dat*

de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)"

**C. Conclusie**

30. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

**IV. BESLUIT**

31. De oppositie met nummer 2011806 wordt afgewezen.

32. Benelux depot 1326604 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 5 april 2017

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Behandelaar: Etienne Colsoul