

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014833
van 8 januari 2020

Opposant: **Schmitz Cargobull AG**
Siemensstraße 50
48341 Altenberge
Duitsland

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Internationale inschrijving 1264432**
SCHMITZ

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1264433**
SCHMITZ

tegen

Verweerder: **Frank Schmidt h.o.d.n. Schmidt-Oss**
Spaanderstraat 7a
5348 LA Oss
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1385144**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 november 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 12. Deze aanvraag is onder nummer 1385144 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 december 2018.

2. Op 8 februari 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 1264432 van het woordmerk SCHMITZ, ingediend en ingeschreven op 4 augustus 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 12, 19, 36, 37, 38 en 39;
- Internationale inschrijving 1264433 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **SCHMITZ**, ingediend en ingeschreven op 4 augustus 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 12, 19, 36, 37, 38 en 39.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren van de ingeroepen merken in klasse 12.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

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 11 februari 2019. 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 van de procedure is afgerond op 13 augustus 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste merk dezelfde zijn als die van het ingeroepen merk.

10. Volgens opposant is het dominante deel van het betwiste merk het woord SCHMIDT. Dit woord is nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk, aangezien zes van de zeven letters identiek zijn en vijf daarvan op dezelfde positie staan. Het schildje met daarin de letters V en S zal volgens opposant door het publiek worden opgevat als de afkorting van de naam von SCHMIDT, die het meest in het oog springt, en waarnaar dus de aandacht van de consument zal uitgaan. Opposant concludeert dat de merken visueel overeenstemmen.

11. Het element SCHMIDT wordt nagenoeg identiek uitgesproken als het ingeroepen merk, zodat de merken auditief in hoge mate overeenstemmen, aldus opposant.

12. Zowel het ingeroepen als het betwiste merk is een Duitse achternaam, afgeleid van het Duitse woord voor "smid", aldus opposant, die dan ook concludeert dat de merken begripsmatig in sterke mate overeenstemmen.

13. Opposant concludeert tot het bestaan van verwarringsgevaar en om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder meent dat de merken qua klankgebruik totaal anders zijn en niet tot verwarring zullen leiden. Verder wijst hij erop dat Von Schmidt een achternaam is en dat het woord Von niet genegeerd zal worden.

15. Wat de visuele vergelijking aangaat, begrijpt verweerder in het geheel niet waar er verwarring zou kunnen ontstaan bij het publiek. Immers, de logo's verschillen totaal van elkaar en vermelden ook over welk soort voertuigen het gaat. Verweerder gaat daarbij uit van het volgende merk van opposant:



16. Algemeen kan worden gesteld dat beide ondernemingen in de voertuigenbouw zitten. Echter, uit onderzoek blijkt dat de waren en diensten die opposant aanbiedt van andere aard zijn dan die van verweerder en dat beiden dus actief zijn in verschillende marktsegmenten. Opposant ontwikkelt, bouwt en produceert trailers in verschillende maten en soorten voor vrachtwagens. Hij biedt een ruime keuze aan opleggers, aanhangers en opbouwvarianten. Het marktsegment waarop opposant zich richt is de transportsector en de zakelijke markt. Verweerder voegt een aantal foto's bij die een en ander illustreren.

17. Verweerder daarentegen is een full-servicespecialist in onderhoud en reparatie van uitsluitend Porsche en tevens gespecialiseerd in het bouwen van een Porsche op maat. Dit betekent dat verweerder zich voornamelijk richt op het exclusieve marktsegment van particulieren, met name het bouwen van unieke Porsches 911 voor een specifieke klant vanuit het restaureren van een klassieker. Ook hiervan voegt verweerder ter illustratie enkele foto's toe.

18. De betrokken waren zijn dus totaal anders van aard, bestemming en gebruik. Beide ondernemingen zullen elkaar niet beconcurreren en de betrokken producten zijn in geen enkel opzicht complementair.

19. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie geheel af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven zoals verzocht.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

23. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).


24. 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).

25. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (internationale inschrijving 1264432):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SCHMITZ	

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zeven letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een wapenschild, met daarin de letters V en S en onderaan diagonaal een zwart vlak. Onder het schild staan de woorden "von" met daaronder een dun lijntje en SCHMIDT, het eerste in kleine letters en het tweede in wat grotere.

28. 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, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zal het wapenschild in het betwiste merk niet aan de aandacht van de consument ontsnappen; het staat immers geheel bovenaan en doorgaans hecht de consument meer belang aan het begin van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79 en COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152).

29. Desalniettemin zijn ook de wordelementen in het betwiste merk opvallend weergegeven, zeker het element SCHMIDT. De eerste vijf letters daarvan zijn identiek aan die van het ingeroepen merk en staan op precies dezelfde positie. Daarnaast komt ook nog de letter T voor aan het einde van beide merken. De verschillende stilerings van het woord in het betwiste merk alsmede de afwijkende letter D zijn onvoldoende om de totaalindruk van enige visuele overeenstemming ongedaan te maken.

30. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. 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 GEU van

25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

32. Het Bureau is van oordeel dat de letters V en S te weinig prominent zijn weergegeven in het schild opdat zij ook betrokken zouden worden bij de uitspraak van het betwiste merk (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

33. Het Bureau is van oordeel dat beide tekens op zijn Duits zullen worden uitgesproken, respectievelijk als [ʃmɪts] en [von ʃmɪt]. Het tweede element van het betwiste merk is dus auditief nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk.

34. Auditief zijn de merken derhalve overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Partijen zijn het erover eens dat beide merken refereren aan een Duitse naam (zie punt 12 en 14). Dit wil evenwel nog niet zeggen dat de merken daarom conceptueel overeenstemmen. Volgens de jurisprudentie houdt begripsmatige overeenstemming in dat de conflicterende merken gelijkend zijn in hun semantische inhoud. Een familienaam heeft op zich geen semantische inhoud en derhalve is de begripsmatige vergelijking van twee merken die uit een familienaam bestaan niet mogelijk. Deze vergelijking is slechts mogelijk wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (zie TEU, Luciano, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452).

36. Volgens opposant bestaat die semantische inhoud erin dat beide namen zijn afgeleid van het Duitse woord voor "smid" (zie punt 12). Dit vindt het Bureau evenwel te ver gezocht, aangezien het Duitse woord daarvoor *Schmied* is.

37. Geen van beide merken heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

38. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

39. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

40. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en deze van de betwiste aanvraag, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Class 12 Vehicles and means of transport as well as their parts and accessories, in particular trailers [vehicles], wagons [vehicles], lower framework of wagons, chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi trailers, container vehicles, vehicles with a moving floor; brake shoes for (motor) vehicles; vehicle brakes; axles; recuperative axle drives; shock absorbers for (motor) vehicles; suspension springs and control levers for vehicles; vehicle walls; vehicle doors; vehicle roofs; vehicle tops; aerodynamic mounting parts for (motor) vehicles; couplings [connections] for vehicles; gears for (motor) vehicles, back-up warning devices for vehicles; hydraulic and mechanic devices for loading and unloading of (motor) vehicles; hydraulic circuits for vehicles; anti-theft systems for vehicles; anti-theft alarm systems for vehicles; mudguards as far as contained in this class.</p> <p><i>Voertuigen en vervoermiddelen, alsmede hun onderdelen en accessoires, met name aanhangwagens [voertuigen], wagons [voertuigen], onderste raamwerk van wagons, chassis voor (motor)voertuigen, gekoelde voertuigen, vrachtwagencarosserieën, kooilichamen, wissellaadbakken, schuifzeilwagens, dumptrucks, stortplaatsen opleggers, containervoertuigen, voertuigen met een bewegende vloer; remschoenen voor (motor)voertuigen; voertuigremmen; assen; recuperatieve asaandrijvingen; schokdempers voor (motor)voertuigen; ophangveren en bedieningshendels voor voertuigen; voertuigwanden; voertuigdeuren; voertuigdaken; voertuig tops; aerodynamische bevestigingsdelen voor (motor)voertuigen; koppelingen [verbindingen] voor voertuigen; tandwielen voor (motor)voertuigen, back-upwaarschuwingsapparaten voor voertuigen; hydraulische en mechanische apparaten voor het laden en lossen van (motor)voertuigen; hydraulische circuits voor voertuigen; antidiefstalsystemen voor voertuigen; antidiefstal alarmsystemen voor voertuigen; spatborden voor zover begrepen in deze klasse.</i></p>	<p>Klasse 12 Vervoermiddelen.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

42. De waren *vervoermiddelen* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus gelijk.

Conclusie

43. De waren van het betwiste merk zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale beoordeling

44. 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.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

46. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren waarvoor het aandachtsniveau hoger zal zijn dan normaal, aangezien deze waren een aanzienlijke financiële investering vergen.

47. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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 de betrokken waren dezelfde.

48. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

49. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing en de betrokken waren zijn gelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Verweerder meent dat de respectieve logo's totaal van elkaar verschillen en bovendien aanduiden om wat voor soort voertuigen het gaat, zodat er geen enkele verwarring kan ontstaan bij het

publiek (zie punt 15). Verweerder gaat daarbij echter uit van een ander merk van opposant, terwijl in deze oppositieprocedure uitsluitend moet worden uitgegaan van de ingeroepen oudere merken.

51. Verweerder zet uiteen dat de betrokken waren totaal anders van aard, bestemming en gebruik zijn en dat partijen operationeel zijn in geheel andere marktsegmenten (zie punt 16, 17 en 18). Echter, met het feitelijke gebruik van de merken kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de waren dient uitsluitend plaats te vinden op basis van de registergegevens, nu daaruit niet de door verweerder bedoelde specificaties blijken (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

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

53. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk dient het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het tweede.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2014833 wordt toegewezen.

55. Benelux aanvraag 1385144 wordt niet ingeschreven.

56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 januari 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn