

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017198
Van 25 november 2022

Opposant: **Stichting Insert**
Plesmanstraat 5
3905 KZ Veenendaal
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 1028387**

INSERT

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1028386**

insert

tegen

Verweerder: **Garlic Media vof**
Woltera van Reesstraat 5
1093 MJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1443213**

INSERT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk INSERT voor waren in klasse 19 en diensten in de klassen 37 en 42. De aanvraag is onder nummer 1443213 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 mei 2021.
2. Op 23 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 1028387 van het woordmerk INSERT, ingediend op 26 januari 2018 en ingeschreven op 24 april 2018 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 36, 38 en 42;
 - Benelux inschrijving 1028386 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend op 26 januari 2018 en ingeschreven op 24 april 2018 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 36, 38 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.
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").
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 27 juli 2021. 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 19 januari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met de vergelijking van de betrokken tekens. Het betwiste teken bestaat uit één woord. De ingeroepen merken bestaan voor wat betreft de woordelementen eveneens uit één woord. Het woord INSERT is het onderscheidende element in zowel het betwiste teken als in de ingeroepen merken.

10. Visueel zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken gelijk, zij hebben alle letters gemeen. Auditief zijn de betrokken tekens ook gelijk. Zij delen dezelfde klanken en worden op dezelfde manier uitgesproken. Ten slotte zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken ook begripsmatig gelijk. Zij bestaan uit het Engelse woord "insert" dat als zelfstandig naamwoord "inlas", "bijlage" of "inzetstuk" betekent en als werkwoord "inzetten" (in de zin van "tussenvoegen", "inlassen", "interpoleren" of (laten) "opnemen").

11. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de bestreden producten "geprefabriceerde huizen en woonruimten [constructies], niet van metaal of voornamelijk niet van metaal; bouwmaterialen en bouwelementen, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal; verplaatsbare constructies, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal, met inbegrip van panelen, platen en wanddelen en andere dergelijke materialen en constructies voor de bouw; scheidingswanden, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal" in klasse 19 zijn samen te vatten als "bouw- en constructiematerialen en -elementen, niet van metaal" en als "constructies en verplaatsbare gebouwen, niet van metaal".

12. Opposant merkt op dat hij zich sinds 2018 bezighoudt met een circulair platform waarbij inzicht wordt geboden in herbruikbare (bouw)materialen, materialen uit de openbare ruimte en verplaatsbare gebouwen. In verband met dit circulaire platform is door opposant een marktplaats ontworpen waar herbruikbare (bouw)materialen en verplaatsbare gebouwen aan worden geboden. Opposant is ook zelf actief op de bouwmaterialenmarkt. Opposant wint plafondplaten uit slooprojecten en maakt ze, na de nodige bewerking(en), zoals het aanbrengen van een duurzame verf, weer geschikt om opnieuw te verkopen aan aannemers en installateurs. Deze plafondplaten zijn eveneens onder te brengen onder de term "bouw- en constructiematerialen en -elementen, niet van metaal". Het winnen, bewerken en opnieuw aanbieden van andere bouwmaterialen staat op de planning.

13. Op basis van hetgeen in nummer 12 is opgemerkt zijn de "bouw- en constructiematerialen en -elementen, niet van metaal" en "constructies en herplaatsbare gebouwen, niet van metaal" soortgelijk aan de "commerciële handel en handelsinformatie voor consumenten" -diensten in klasse 35 van de INSERT-merken. Deze diensten omvatten onder andere detailhandels- en groothandelsdiensten. Detailhandels- en groothandelsdiensten, in dit geval met betrekking tot bouw- en constructiematerialen en -elementen, niet van metaal, zijn in gemiddelde mate overeenstemmend met de betwiste waren in klasse 19, omdat er een directe link bestaat tussen de detailhandels- en groothandelsdiensten en het te koop aanbieden van die producten. Bovendien richten de diensten en producten zich op hetzelfde publiek.

14. Gezien de activiteiten van opposant, waaronder zijn marktplaats voor herbruikbare (bouw)materialen en de (informatie met betrekking tot) gerecyclede plafondplaten, zijn de "elektronische publicaties" en de "elektronische gegevensbestanden" in klasse 9 van de ingeroepen merken op zijn minst in lage mate overeenstemmend met de betwiste waren in klasse 19 van het betwiste teken, aangezien opposant dergelijke publicaties uitgeeft en een databank onderhoudt met betrekking tot bouw- en constructiematerialen. Ook de "financiële waardebeoordeling van materialen"-diensten in klasse 36 van de INSERT-merken, waarbij opposant de waarde bepaalt van materialen, waaronder bouwmaterialen, zijn in lage mate overeenstemmend met de betwiste waren in klasse 19. Verder zijn de producten in klasse 19 van het betwiste teken overeenstemmend en gelijk aan de diensten in klassen 37 en 42 van de INSERT-merken, omdat er een duidelijke samenhang is tussen de producten en diensten.

15. De bestreden diensten in klasse 37 zijn samen te vatten als "bouw, constructie en sloop"-diensten. Deze zijn soortgelijk aan "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en ontwikkelingsdiensten" in klasse 42 van de INSERT-merken, nu daaronder onder andere diensten als "bouwontwerp en -planning" vallen. Daarnaast is duidelijk dat de

“bouwontwerp en -planning“-diensten in klasse 42 overeenstemmen aan “bouw, constructie en sloop“-diensten in klasse 37, ook gezien de overeenkomsten tussen de distributiekkanalen, het relevante publiek en de potentiële aanbieders.

16. De bestreden diensten in klasse 42 zijn samen te vatten als “wetenschappelijk -en technologische diensten”, welke gelijk zijn aan die in klasse 42 van de ingeroepen merken.

17. Gelet op al het voorgaande bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom afwijzing van de aanvraag van het betwiste teken voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder meent dat er geen sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten. Dat opposant aanvoert zelf actief te zijn op de bouwmaterialenmarkt is niet relevant nu in oppositieprocedures wordt uitgegaan van een vergelijking van registergegevens.

19. Ten aanzien van de waren in klasse 19 merkt verweerder op dat de stellingen van opposant in dat verband op zijn zachtst gezegd vergezocht zijn te noemen. Het doel van de betrokken waren en diensten is immers verschillend. Ook de stelling van opposant dat elektronische publicaties en elektronische gegevensbestanden in klasse 9 uit de merken van opposant soortgelijk zouden zijn aan de waren in klasse 19 uit de aanvraag raakt kant noch wal. Het betreft immers twee totaal verschillende producten die gebruikt worden in twee totaal verschillende sectoren. Niet alleen de aard van de producten verschilt, ook het doel is verschillend evenals de distributiekkanalen en de betrokken consumenten.

20. Hetzelfde geldt voor de stelling dat “financiële waardebeoordeling van materialen” in klasse 36 soortgelijk zou zijn aan de betrokken waren in klasse 19. Financiële waardebeoordeling van materialen is een financiële dienst. Hoewel men strikt gezien wel de financiële waarde kan bepalen van bouwmaterialen, is dit niet voldoende om te kunnen spreken van soortgelijkheid tussen de waren en diensten. “Financiële waardebeoordeling van materialen” kan elk doel dienen, inclusief een doel dat ver verwijderd is van bouwmaterialen en het bouwen van gebouwen. In deze situatie zou het onredelijk zijn om een merk te weigeren eenvoudigweg omdat het zou kunnen worden gebruikt voor het bereiken van andere doelen. Het doel van de waren en diensten in kwestie is echter totaal verschillend en daarnaast zijn het geen waren en diensten die complementair zijn aan elkaar.

21. De genoemde diensten in klasse 42 zijn activiteiten op het gebied van onderzoek, analyse en experimenten in termen van ontwikkeling en bijdragen aan wetenschap en technische innovaties. Dit maakt deze diensten verschillend van aard met de diensten in klasse 37 van de opposant, met verschillende doeleinden, verschillende aanbieders, verschillende distributiekkanalen en een ander relevant publiek. Verder zijn ze noch complementair noch concurrerend aan elkaar. Het is vrij onwaarschijnlijk dat de diensten in kwestie dezelfde oorsprong zullen hebben.

22. De genoemde diensten “wetenschappelijke en technologische diensten”, alsmede “bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en ontwikkelingsdiensten” in klasse 42 waar opposant zich op beroept hebben hoofzakelijk betrekking op diensten verleend door personen, individueel dan wel gezamenlijk, in relatie tot de theoretische en praktische aspecten van complexe vakgebieden. Te denken valt dan aan diensten verleend door beroepsbeoefenaren zoals bijv. chemici, natuurkundigen, wetenschappers, maar ook computerprogrammeurs etc. Dit blijkt mede uit de overige diensten die opposant in klasse 42 heeft ingeroepen, namelijk “computerdiensten, computerprogrammering, computergegevens etc.”. Opposant

lijkt hiermee een sterke focus te hebben op computerprogrammering. Uit het voorgaande volgt dat de aard en het doel van de aangevallen diensten in klasse 42 en de eerdere genoemde IT-diensten verschillen. Enerzijds zijn de diensten van opposant wetenschappelijk en betreffen het informatietechnologische (lees: IT) diensten die betrekking hebben op complexe werkterreinen zoals eerder genoemd (computerprogrammeurs) terwijl de diensten van het aangevallen merk juist betrekking hebben op bouw, architectuur, voorlichting op het gebied van milieu etc. De betrokken diensten zijn in dit kader niet complementair aan elkaar en duidelijk niet in concurrentie met elkaar. De gebruikelijke herkomst van de aangevallen diensten verschilt ook van elkaar. Hieruit volgt dan ook dat de distributiekanaalen verschillen evenals het relevante publiek. De diensten van opposant en de aangevallen diensten zijn aldus niet soortgelijk aan elkaar.

23. In het onderhavige geval zijn de waren en diensten uit beide merken bestemd voor de zakelijke professionals met specifieke vakkennis of expertise die een hoge mate van aandacht hebben. Er dient aldus uit te worden gegaan van een consument met een hoog aandachtsniveau. Bij een hoog aandachtsniveau, zal een gevaar voor verwarring bij het relevante publiek minder snel aannemelijk zijn.

24. Het voorgaande laat volgens verweerder zien dat er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren en diensten. Gelet daarop verzoekt verweerder de onderhavige oppositie af te wijzen en opposant - als in het ongelijk gestelde partij - te verwijzen in alle kosten van deze oppositie.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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.”*¹

27. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

28. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Vergelijking van de waren en diensten

29. 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.⁴

30. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het opslaan, het genereren, het dragen, het overbrengen, het verwerken, en het weergeven van data, geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; magnetische en machineafleesbare kaarten met daarop gecodeerde informatie; betaalpassen [gecodeerd]; intelligente kaarten (smart cards); hardware; beeld-, geluids- en andere gegevensdragers in elektronische, magnetische, optische of andere vorm, onder meer video's, dvd's, floppy disks, tapes, CD- I's en CD-Roms, ook te gebruiken in het kader van het elektronisch lezen van kranten, tijdschriften en drukwerken; geluid- en/of video- opnamen; elektronische publicaties; software en applicatiesoftware en elektronische gegevensbestanden.	
	Kl 19 Geprefabriceerde huizen en woonruimten [constructies], niet van metaal of voornamelijk niet van metaal; bouwmaterialen en bouwelementen, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal; verplaatsbare constructies, niet

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	van metaal of voornamelijk niet van metaal, met inbegrip van panelen, platen en wanddelen en andere dergelijke materialen en constructies voor de bouw; scheidingswanden, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal.
<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling, advertentiebemiddeling; commerciële handel en handelsinformatie voor consumenten; beheer van databanken; elektronische dataverwerking; gegevensverzameling in databanken; compilatie en systematisering van informatie in databases, marketingdiensten via zoekmachines, optimalisatie van zoekmachines voor verkoop promotie; inventariseren; het inventariseren van handelsgoederen; het organiseren en houden van promotionele acties en activiteiten, waaronder openingen, demonstraties en productpresentaties; organiseren en houden van publicitaire evenementen en reclame-uitingen; opstellen van statistieken; commercieel management; financiële controles; marktwerking, onderzoek en - analyse; opiniepeilingen; lobbying voor commerciële doeleinden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.</p>	
<p>KI 36 Financiële zaken; financiële analyse; financiële raadgeving; waardebeoordeling; financiële waardebeoordeling van materialen; bemiddeling bij financiële transacties; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	
	<p>KI 37 Bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden met betrekking tot gebouwen, woningen, bedrijfsruimten en verplaatsbare constructies; supervisie over bouwkundige werkzaamheden; bouw informatie; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken; algemene aannemersdiensten voor de bouw; bouwadviezen; het opstellen van technische deskundigenrapporten inzake bouw; advies- en consultancydiensten met betrekking tot duurzame projectbouw.</p>
<p>KI 38 Telecommunicatie; verzendings- en verbindingdiensten; gegevensoverdracht; het overbrengen, verspreiden, verzenden en ontvangen van gegevens, berichten, geluiden, beelden en documenten; elektronische overdracht van digitale bestanden en andere data; elektronische communicatiediensten; verschaffen van toegang tot telecommunicatienetwerken;</p>	

<p>verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken en databases; datatransmissie; het tegelijk aan meerdere gebruikers verschaffen van toegang tot wereldwijde computerinformatienetwerken; verschaffen van toegang tot platforms en portals op het Internet; verschaffen van toegang tot elektronische informatie, communicatie- en transactie- platforms op het Internet; verschaffen van toegang tot online fora en chatrooms; digitale transmissie van gegevens via internet; het ter beschikking stellen van toegang tot zoekmachines; ter beschikking stellen van mobiele en vaste telecommunicatiekanalen; telefoondiensten; e-maildiensten; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	
<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en ontwikkelingsdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; installatie, onderhoud, updating en upgrading van computer software; server- en systeembeheer; hosting van databases, servers en websites; ontwerp en hosting van webportals; hosting van computer softwareapplicaties voor derden; ontwerp en ter beschikking stellen van zoekmachines; hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas); testen, authenticatie en kwaliteitscontrole; kwaliteitscontrole van materialen; kwaliteitsgarantie, kwaliteitstests en kwaliteitsboordeling; certificering; systeemanalyse; computerdiensten; computerprogrammering; conversie van data en computerprogramma's; herstellen van computergegevens; ontwerp van computersystemen; ontwerpen en onderhouden van websites voor derden; verhuur van computersoftware, computers en web servers; automatisering; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KI 42 Diensten van architecten en ingenieurs in de bouw verband houdende met projecten inzake onroerende goederen; diensten van architecten; ontwerp van gebouwen en appartementen; interieurontwerp; advisering en informatie op technologisch gebied bij het toepassen van producten en systemen ten behoeve van klimaatbeheersing op gebouwen en woningen; het verstrekken van informatie, voorlichting en adviezen met betrekking tot milieubescherming; planning voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; ontwikkelen van bouwprojecten; stedenbouwkundige planning en ontwikkeling; ontwikkeling van concepten voor duurzaam wonen en samenleven.</p>

De waren in klasse 19

32. De waren in klasse 19 van het betwiste teken omvatten met name materialen, niet van metaal, voor de bouw.⁶ Opposant meent dat deze waren soortgelijk zijn aan "detail- en groothandelsdiensten" in klasse 35 van de ingeroepen merken, omdat die zouden zien op bouwmaterialen, nu opposant actief is op

⁶ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 19 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=19&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

de bouwmaterialenmarkt. Deze stelling kan om verschillende redenen niet worden bijgetreden door het Bureau. Allereerst wordt, zoals hiervoor onder 30 opgemerkt, met feitelijk of beoogd gebruik geen rekening gehouden. Daarnaast zijn de oudere merken niet ingeschreven voor "detail- en groothandelsdiensten". Nog los van het feit dat waren en diensten naar hun aard in beginsel hoe dan ook niet soortgelijk zijn, zijn de diensten in klasse 35 waarvoor de ingeroepen merken wel zijn ingeschreven diensten op het gebied van zakelijk beheer en exploitatie van een commerciële of industriële onderneming, alsmede promotiediensten,⁷ die een geheel andere aard en ander doel hebben dan de waren in klasse 19 van het betwiste teken, en zijn deze eveneens gericht op een ander publiek. Van enige soortgelijkheid tussen de waren in klasse 19 van het betwiste teken en de diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken kan dan ook geen sprake zijn.

33. Ook de overige argumenten van opposant ten aanzien van de soortgelijkheid van de waren en diensten zijn (in overwegende mate) gestoeld op het vermeend feitelijk gebruik van de ingeroepen merken. Dat gebruik kan dus, zoals gezegd, geen rol spelen bij de boordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten en ook dient nogmaals te worden opgemerkt dat waren en diensten in beginsel naar hun aard niet soortgelijk zijn.

34. De ingeroepen waren in klasse 9 hebben niet specifiek betrekking op bouwmaterialen, zoals opposant betoogt. Het betreft voornamelijk apparaten en instrumenten voor wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden, audiovisuele en informatietechnologieapparatuur, alsmede veiligheids- en reddingsmiddelen,⁸ die alle een ander doel dienen en een geheel andere aard hebben dan "bouwmaterialen" in klasse 19 van het betwiste teken en zijn gericht op een ander publiek, zodat er geen sprake is van soortelijkheid.

35. Datzelfde geldt voor de diensten in klasse 36 van de ingeroepen merken en de waren in klasse 19 van het betwiste teken. Ook hier geldt dat de aard van deze diensten, die gericht zijn op financiën, en het publiek waarop die diensten zijn gericht afwijken van die van de waren in klasse 19 van het betwiste teken.

36. De diensten in klasse 38 van de ingeroepen merken hebben als doel een partij in staat te stellen met een andere partij te communiceren en/of het uitzenden en verzenden van gegevens.⁹ Ook hier geldt dat de aard van de ingeroepen diensten en het publiek waarop deze diensten zijn gericht, wezenlijk verschillen van die van de waren in klasse 19 van het betwiste merk. Er is ook hier geen sprake van soortgelijkheid.

37. De diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken zien op theoretische en praktische aspecten van complexe activiteitengebieden.¹⁰ Daarmee hebben deze diensten een andere aard en doel dan de waren in klasse 19 van het betwiste teken en zijn zij eveneens gericht op een ander publiek. Van enige soortgelijkheid kan dan ook geen sprake zijn.

⁷ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 35 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

⁸ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 9 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=9&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

⁹ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 38 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=38&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

¹⁰ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 42 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=42&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

38. Geen van de waren en diensten van de ingeroepen merken hebben ook maar enige link of verband met de waren in klasse 19 van het betwiste teken. De waren in klasse 19 van het betwiste teken zijn dan ook niet soortgelijk aan enige waar of dienst waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

De diensten in klasse 37

39. Het doel van de diensten in klasse 37 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd is samen te vatten als diensten op het gebied van de bouw, alsmede diensten die betrekking hebben op het herstel van voorwerpen in hun oorspronkelijke staat of op de bewaring ervan zonder wijziging van hun fysische of chemische eigenschappen.¹¹

40. Zoals al duidelijk is geworden uit hetgeen is besproken in de nummers 32 en 34 tot en met 37, hebben de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken staan ingeschreven alle een geheel ander doel, andere aard en ander publiek dan die van de diensten in klasse 37 van het betwiste teken. Nu geen van de waren en diensten van de ingeroepen merken ook maar enige link of verband hebben met de diensten in klasse 37 van het betwiste teken kan van enige soortgelijkheid geen sprake zijn. De diensten in klasse 37 van het betwiste teken zijn dan ook niet soortgelijk aan enige waar of dienst waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

De diensten in klasse 42

41. De diensten in klasse 42 van het betwiste teken zijn te classificeren als diensten met betrekking tot de theoretische en praktische aspecten van complexe activiteitengebieden met betrekking tot architectuur.¹² Hoewel de diensten in klasse 42 waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven ook diensten zijn met betrekking tot de theoretische en praktische aspecten van complexe activiteitengebieden, is van enige soortgelijkheid met de diensten in klasse 42 van het betwiste teken alsnog geen sprake. De diensten van de ingeroepen merken zien immers niet op enige dienst die betrekking heeft op architectuur en worden derhalve gekenmerkt door een andere aard en doel en zijn gericht op een ander publiek. Van soortgelijkheid kan dan ook geen sprake zijn.

42. Daarnaast is uit de nummers 32 en 34 tot en met 37 al duidelijk geworden dat de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken staan ingeschreven alle een geheel ander doel, andere aard en ander publiek hebben dan de diensten in klasse 42 van het betwiste teken. Nu geen van de waren en diensten van de ingeroepen merken ook maar enige link of verband hebben met de diensten in klasse 42 van het betwiste teken kan van soortgelijkheid dan ook geen sprake zijn.

Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten

43. Van enige soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten is geen sprake. Dat betekent ook dat aan één van de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol beroep op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE niet is voldaan, zodat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn en de oppositie dient te worden afgewezen.

¹¹ Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 37 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=37&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

¹² Zie in dit verband ook the Explanatory Note bij klasse 42 van de Nice classificatie van het WIPO, te vinden op: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=42&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101

B. Conclusie

44. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2017198 wordt afgewezen.

46. De Benelux aanvraag met nummer 1443213 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

47. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 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, 25 november 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:
Monique Vrolijk