



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017845
van 29 april 2024

Opposant: **HD HYUNDAI CO., LTD.**
477 Bundangsuseo-ro , Bundang-gu ,
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea

Gemachtigde: **Dennemeyer & Associates SA**
rue des Bruyères 55
1274 Howald
Luxemburg

Ingeroepen merk 1: **Benelux merk 1400428**

HYUNDAI

Ingeroepen merk 2: **Benelux merk 1324969**

HYUNDAI

Ingeroepen merk 3: **Benelux merk 1309233**

HYUNDAI

tegen

Verweerder: **HYUNDAI MULTICAV, gewone commandaire vennootschap**
Willem Klooslaan 8/1
2050 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste teken: **Benelux merk 1456014**

HYUNDAI MULTICAV

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 december 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk HYUNDAI MULTICAV voor waren in de klassen 7, 8, 9 en 12. Deze is onder nummer 1456014 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 december 2021.

2. Op 21 februari 2022 heeft HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende merken:

- Benelux merk 1400428, het gecombineerde woord-/beeldmerk **HYUNDAI**, ingediend op 9 augustus 2019 en ingeschreven op 26 november 2019 voor waren in de klasse 9.
- Benelux merk 1400428, het gecombineerde woord-/beeldmerk **HYUNDAI**, ingediend op 18 januari 2016 en ingeschreven op 26 april 2016 voor waren in de klassen 7 en 8.
- Benelux merk 1309233, het gecombineerde woord-/beeldmerk **HYUNDAI**, ingediend op 24 april 2015 en ingeschreven op 10 juli 2015 waren in de klasse 9.

3. Op 7 oktober 2023 heeft opposant een naamswijziging aangetekend in het register. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten en gericht tegen de waren in de klassen 7, 8 en 9 van het bestreden teken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: 'het Bureau') ter kennis gebracht van partijen op 21 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik van de ingeroepen merken ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: 'BVIE') en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 'UR'). De administratieve fase is afgerond op 14 juni 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant geeft aan oppositie in te stellen op basis van artikel 2.3(b) en 2.14.1(a) BVIE. Echter, artikel 2.3 BVIE is vervallen en artikel 2.14, lid 1 BVIE kent geen sub a. Gezien de gehanteerde argumentatie zal bedoeld zijn dat de oppositie bij het Bureau is ingesteld op basis van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE en dat opposant zich daartoe beroept op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant de normale Benelux consument. Deze heeft een normaal aandachtsniveau tot een verhoogd aandachtsniveau, afhankelijk van de prijs van de specifieke waren in kwestie.

9. Opposant geeft aan dat een (groot) deel van de waren van het betwiste teken in de klasse 7, 8 en 9 identiek aan of sterk overeenstemmend zijn met die van de oudere merken. Deze worden letterlijk genoemd in de warenlijst van het bestreden merk dan wel genoemd middels een term die daar synoniem aan is dan wel kunnen deze waren worden begrepen onder algemene(re) termen uit de warenlijst van de inroepen rechten. Opposant geeft per betrokken waar van het bestreden recht aan of hij meent dat dit het geval is en aan welke waar van de ingeroepen merken deze identiek zouden zijn.

10. De overige waren uit het bestreden teken acht hij overeenstemmend gezien hun overeenstemmende aard en bestemming, het feit dat deze veelal door dezelfde producenten worden gemaakt, doelpubliek en distributiekkanalen delen.

11. Visueel acht opposant de ingeroepen merken en het bestreden teken overeenstemmend. De ingeroepen merken bestaan uit het woord HYUNDAI, een onderscheidend merk, dat in het bestreden teken identiek wordt hernomen. De consument hecht volgens hem meer waarde aan het begin van merken.

12. Auditief stemmen de merken en het teken overeen in de uitspraak van het element HYUNDAI, dat een prominente plaats inneemt in het bestreden teken. Er is auditief een klein verschil door de toevoeging MULTICAV. Opposant concludeert tot auditieve overeenstemming.

13. HYUNDAI heeft volgens opposant geen betekenis. Het woord MULTICAV kan worden opgesplitst in 'multi' een gebruikelijke aanduiding uit het Latijn en het betekenisloze 'cav' dat ook kan worden begrepen van 'Computer Aided Verification', waardoor het een beschrijvende term is en derhalve niet in overweging hoeft te worden genomen. Opposant meent dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

14. Het merk HYUNDAI heeft volgens opposant een normaal onderscheidend vermogen aangezien het niet beschrijvend is voor de aangeduide waren. Ter ondersteuning daarvan dient opposant artikelen, onder meer uit de pers, over het merk in.

15. Opposant concludeert tot het bestaan van een grote kans op gevaar voor verwarring. De ingeroepen merken worden in hun geheel hernomen in het bestreden teken en nemen daarin een prominente plaats waardoor er een sterke mate van overeenstemming bestaat. De betrokken waren zijn naar zijn mening sterk overeenstemmend zo niet identiek. Daardoor kan het publiek menen dat deze van dezelfde aanbieder afkomstig zijn. Daarnaast verwijst opposant naar beslissingen van andere instanties.

16. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant verschillende bewijzen van gebruik ingediend en daarbij een toelichting gegeven. Volgens opposant tonen deze bewijzen ondubbelzinnig aan dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor (een deel van) de aangeduide waren. Opposant geeft aan met name materiaal te hebben ingediend waaruit het gebruik voor die waren van de ingeroepen rechten blijkt die relevant zijn voor deze oppositie gezien de identiteit aan/ overeenstemming met de bestreden waren. Daarnaast reageert opposant op de door verweerder naar voren gebrachte argumenten en bestrijdt met name dat het element MULTICAV uit het bestreden merk ervoor zou zorgen dat het niet overeen zou stemmen met de merken en benadrukt dat de ingeroepen merken identiek worden hernomen in het bestreden teken. De door verweerder geschetste

achtergrond van deze oppositie speelt naar zijn mening geen rol in een oppositieprocedure die enkel draait om de een vergelijking van de betrokken merken.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder geeft aan dat er eind jaren '90 binnen het concern van opposant een herstructurering heeft plaatsgevonden waarna de aanduiding HYUNDAI MULTICAV in gebruik is genomen voor en door een van het concern afgescheiden onderneming in elektronische producten. In 2007 heeft de zaakvoerder van verweerder naar eigen zeggen het recht verkregen deze aanduiding als merk te voeren voor de aangeduide waren. Verweerder meent dan ook dat opposant geen grond heeft voor deze oppositie.

18. Zowel visueel als auditief is er door de toevoeging MULTICAV aan het bestreden teken een dermate verschil met de ingeroepen merken dat deze, naar zijn mening, niet overeenstemmen met het bestreden teken.

19. Verweerder meent daarnaast dat de producten waarvoor hij in het verleden een gebruiksrecht heeft verkregen voldoende verschillen van de waren aangeduid bij de ingeroepen rechten. Welke producten dit zijn noemt hij niet.

20. Verweerder vraagt dat opposant aantoont dat de ingeroepen Benelux merken 1309233 en 1400428 normaal zijn gebruikt. Hij concludeert dat de merktekens verschillen waardoor deze niet kunnen worden verward, dat de betrokken waren gezien de context van de merken evenmin overeenstemmen en dat er geen gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek. Daarnaast meent hij dat de rechten op de aanvraag moeten worden beschouwd in de historische context.

21. In zijn laatste reactie geeft verweerder aan dat door de eerder genoemde herstructurering vele ondernemingen merken met het element HYUNDAI zijn gaan gebruiken. Daardoor zou er volgens verweerder sprake kunnen zijn van verwatering van dit merk. In reactie op de gebruiksbewijzen die zijn ingediend somt hij op voor welke waren hij meent dat de merken zouden zijn gebruikt, althans op welke waren de verschillende brochures betrekking hebben. Verweerder geeft in dit verband aan het bestreden merk te willen gaan gebruiken voor waren die anders zijn dan die waarvoor hij gebruik van de ingeroepen merken signaleert namelijk: 'besturingsapparatuur en systemen voor steps en multimedia-apparatuur, voor software voor navigatie en plaatsbepaling, downloadbare mobiele applicaties voor gebruik in mobiele apparaten voor het genereren van kaarten en/of voor plaatsbepaling en navigatie'. Daarnaast geeft verweerder aan dat er naar zijn mening geen probleem bestaat voor het gebruik van het bestreden merk voor de aangeduide waren, gezien de voorgeschiedenis tussen partijen en de verschillende licentiecontracten van verweerder.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

22. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend (zie hiervoor onder punt 16). Hij geeft aan hiermee met name gebruik aan te hebben willen tonen voor de waren waarmee die van het bestreden recht overeenkomen. Verweerder erkent gebruik van de ingeroepen rechten voor bepaalde waren zonder iets te stellen noch te beargumenteren over het normale gebruik van de ingeroepen rechten voor de andere waren waarvoor deze zijn ingeschreven. Het Bureau concludeert dan ook dat normaal gebruik is aangetoond nu dat deels erkend en deels niet bestreden is.

B. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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

25. 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

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: '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

Vergelijking van de waren

27. 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

28. 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

29. Opposant heeft gemotiveerd gesteld dat de bij het bestreden recht aangeduide waren identiek zijn aan dan wel overeenstemmen met de waren aangeduid bij de ingeroepen merken. Verweerder gaat hier niet op in. Hij verwijst enkel naar een voorgenomen gebruik van het teken voor bepaalde waren en naar het recht dat hij zou hebben op om het teken voor bepaalde, niet genoemde, waren te gebruiken op basis van licenties waarvan het bestaan niet door enig materiaal wordt ondersteund. Hij stelt niet, noch beargumenteert, dat deze waren niet overeen zouden stemmen met die waren waarvan hij gebruik lijkt te erkennen. De waren van het bestreden merk vergelijken met die waren die zijn opgenomen bij de

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 Uniemerken.

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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).

ingeroepen rechten, ongeacht of deze behoren tot die waren waarvoor gebruik erkend lijkt (zie hiervoor, punt 22), doet verweerder niet.

30. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn. De gemotiveerde stelling daarover van opposant is door verweerder niet, althans onvoldoende, betwist.

Conclusie

31. De waren zijn identiek dan wel soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

32. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁶

33. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁸

34. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

35. Het Bureau merkt hier voorafgaand op dat het mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu MULTICAV) en een ander merk (in casu HYUNDAI), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt⁹. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen¹⁰.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594 (THOMSON LIFE).

¹⁰ Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (Life Blog).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>HYUNDAI HYUNDAI</p>	<p>HYUNDAI MULTICAV</p>

37. Het Bureau merkt hier voorafgaand op dat het mogelijk is dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu MULTICAV) en een ander merk (in casu HYUNDAI), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt¹¹. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen¹².

Visuele vergelijking

38. De ingeroepen merken zijn woord-/beeldmerken, met verwaarloosbare grafische elementen bestaande uit één woord van zeven letters: HYUNDAI. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters: HYUNDAI MULTICAV. De ingeroepen merktekens komen in hun geheel identiek terug, als eerste woord, van het bestreden teken. Dit verschilt van de ingeroepen merken doordat het daarin wordt gevolgd door een tweede woord dat daarin niet voorkomt. De overeenkomende woorden staan aan het begin van de betrokken tekens en in beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹³

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. De ingeroepen merken bestaan uit een woord van drie lettergrepen: HY-UN-DAI. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van ieder drie lettergrepen: HY-UN-DAI MUL-TI-CAV. De uitspraak van het eerste woord van het bestreden teken is identiek aan die van de ingeroepen merken, het tweede deel van het bestreden teken komt niet voor in de ingeroepen merken. Het bestreden teken is dan ook beduidend langer dan de merken, terwijl het begin ervan identiek is.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

42. Zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken hebben naar het oordeel van het Bureau voor het relevante Benelux publiek geen betekenis.

43. Gelet op het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

¹¹ HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594 (THOMSON LIFE).

¹² Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (Life Blog).

¹³ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Conclusie

44. De betrokken merktekens stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Globale beoordeling

45. Voor de globale beoordeling moet er worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁴ In dit geval zijn de betrokken waren gericht op het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

46. 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.¹⁵ Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merk. Zoals opposant aangeeft is er geen sprake van een beschrijving van de aangeduide waren door de merktekens.

47. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.¹⁶

48. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens, waarbij de ingeroepen merken identiek worden hernomen in het bestreden teken en daarin een zelfstandige positie behouden. De betrokken waren zijn identiek dan wel overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merken aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

49. Verweerder heeft, geparafraseerd, aangevoerd dat gezien de eerdere, enkel gestelde, relatie tussen hem en opposant deze laatste zou hebben ingestemd met het bestaan van het betwiste teken. Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure, zoals opposant terecht opmerkt. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.2ter BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere gronden van verzet tegen een aanvraag of ter verdediging daarvan, spelen in een oppositie geen rol. Daarvoor

¹⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

dient de gang naar de rechter te worden gemaakt. Evenmin speelt een beoogd gebruik op de markt een rol bij deze beoordeling.

50. Bovendien merkt het Bureau op dat het bereiken van een schikking een kwestie is tussen partijen. Hiertoe wordt in het kader van een oppositieprocedure ook ruimschoots gelegenheid geboden door het bestaan van een cooling-off periode voor aanvang van de procedure en de mogelijkheid voor partijen om de procedure op gezamenlijk verzoek verder of zelfs nog op een later moment, na de aanvang ervan, op te schorten.

51. Gezien de al genoemde overeenstemming tussen partijen over het gebruik van de ingeroepen merken (zie hiervoor punt 22) en het ontbreken van een inhoudelijke argumentatie ter bestrijding van de gemotiveerd gestelde overeenstemming tussen de betrokken waren is een volledige beoordeling van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen overbodig.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2017845 wordt toegewezen.

54. Het Benelux merk 1456014 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren, de waren waartegen deze oppositie zich richtte:

- klasse 7: (alle waren)
- klasse 8: (alle waren)
- klasse 9: (alle waren)

55. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 april 2024



Camille Janssen
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

Bijlage: Voor de volledigheid wordt hieronder de lijst van waren van de betrokken rechten weergegeven

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 7</p> <p>Benelux merk 1324969</p> <p>Alternators; Engine; Engines for Boats; Generator; Motor; Motors for Boats; Starters for motors and engines; Water Pump; Abrasive Products; Band Saw; Bench Saw; Chop Saw; Circular Saw; Cut Off Machine; Cutting & Grinding Wheel; Demolition Hammer; Drill; Electric Hammer; Electric Heat / Glue Gun; Electric Planer; Electric Sander; Gas Actuated Tool; Grinder; Hammer Drill; Hoist; Hydraulic Clamping Tool; Hydraulic Cutting Tool; Impact Drill; Industrial Fan; Industrial Vacuum Cleaner; Jig Saw; Log Saw; Log Splitter; Miter Saw; Multi Tool; Planer; Polisher; Powder Actuated Tool; Rebar(wire) Tying Machine; Reciprocating Saw; Rotary Tools; Router; Sander; Screw Driver; Table Saw; Tacker; Tile Cutter; Universal Saw; Wrench; Agricultural Sprayer; Air Pumps(garage installations); Blower (Power operated blower); Brush Cutter; Chain Saw; Electric Shrubber; Grass Cutter; Grass Trimmer; Hedge Trimmer; Hover Mower; Lawn Mower; Lawn Raker; Pneumatic Pumps; Pressure Washer; Shredder; Snow Thrower; Tiller; Air brush for applying colour; Air Compressor; Air Drill; Air Duster; Air Hammer; Air Inflating Gun; Air Nailer; Air Riveter; Air Screwdriver; Air Sprayer; Air Stapler; Air Tool; Air Wrench; Breaker; Brick Saw; Compactor; Concrete Mixer; Concrete Saw; Concrete Vibrator; Drum Roller; Earth Auger; Floor Saw; Rammer; Scarifying Machine; Screed (machines), whether or not driven by electricity, gas and/or hydraulically for leveling concrete or other wet mixture; Trowel; Fuel dispensing pumps for service stations; Gas pumps(gas station equipments); Gasoline pumps for gas stations; Gasoline station equipment; Lubricating pumps; Car lifts; Chain blocks; Elevator belts; Elevator doors; Elevator operating apparatus; Elevators and parts thereof; Elevators[lifts]; Escalators; Waggon lifts; Arc welding apparatus; Bending machines; Cutters (machines); Cutting blow (pipesgas-operated); Electric arc Cutting apparatus; Electric arc welding apparatus; Electric</p>	<p>Klasse 7</p> <p>Veeg-, schoonmaak- en wasmachines; wasmachines voor gebruik in de huishouding en de industrie, waaronder wasautomaten, wasmachines (linnengoed), wasmachines met ontsmettende eigenschappen, wasmachines met steriliserende eigenschappen, was- en centrifugeermachines voor linnengoed, wasmachines met ingebouwde droogmechanismen, droogkasten; strijkmachines; elektrische strijkpersen; reinigingsapparatuur, elektrisch, voor huishoudelijk gebruik, met name stofzuigers, automatische stofzuigers, robotstofzuigers; stofzuigerzakken en -filters; reinigingsrobots voor huishoudelijk gebruik; elektrische boenmachines en -apparaten.</p>

welding apparatus; Electron beam welding machines; Gas welding machines; Laser cutting machines; Laser processing(working) machines; Milling cutters for milling machines; Oxy-acetylene welding and cutting machines; Oxygen acetylene welding cutters; Oxygen cutting devices; Shears (electric); Soldering apparatus (gas-operated); Soldering blow pipes (gas- operated); Soldering irons (electric); Soldering irons (gas- operated); Supersonic waves welding machines; Welding machines (electric); Puddling machines; Drying machines for agriculture; Tedding machines; Binding apparatus for hay; Cultivators (machines); Ditchers (ploughs); Grain husking machines; Grain crushers; Hoppers (mechanical discharging); Motorized Cultivators; Blight prevention machines and implements; Reapers and binders; Harvesting machines; Harvest drying machines; Reapers and threshers; Fertilizer distributing machines and implements; Fertilizer distributing machines and implements; Rice grain sorting machines; Harrows; Corn husking machines; Rice planting machines; Turf removing ploughs; Ploughs; Ploughshares; Electric chaff-cutters; Stalk separators (machines); Stalk separators (machines); Straw rope finishing machines; Weeding machines; Raking machines; Raking machines; Combins; Clippers (machines); Grain separators; Sowers{machines}; Knives for mowing machines; Winnowers; Agricultural machines; Agricultural implements other than hand-operated; Barley polishing machines; Rice polishing machines; Rice or barley polishing machines; Barley polishing machines; Rice polishing machines; Rice or barley polishing machines; Flour mill machines; Robots; Robots[machines]; Waste crushing machines; Trash compacting machines; Fleshing machines; Meat choppers (machines); Paring machines; Kneading machines; Ice confectionery making machines; Bread cutting machines; Baking machines for industrial purposes; Electromechanical food preparation machines; Electric food processors (other than for household purposes); Confectionery making machines; Noodle making machines; Flour mill machines; Apparatus for aerating water; Apparatus for aerating beverages; Food and drink processing machines for industrial purposes; Sewing

<p>machines for household purposes; Sewing machines; Vacuum packaging machines; Dish washing machines for industrial purposes; Textile washing machines for industrial purposes; Vacuum cleaners for industrial purposes; Washing machines for industrial purposes; Electric washing machines for industrial purposes; Washing apparatus; Washing machines; Washing machines (laundry); Wringing machines for laundry; Electric machines and apparatus for cleaning; Cleaning appliances utilizing steam; Motors for Boats; Mills for household purposes (other than hand-operated); Electric mixers for household purposes; Electric whisks for household purposes; Electric fruit presses for household purposes; Electric crushers (grinders) for household purposes; Electric food blenders for household purposes; Electric blenders for household purposes; Coffee grinders for household purposes (other than hand-operated); Electric can openers; Electric washing machines for household purposes; Dishwashers; Spin dryers for household purposes (not heated); Automatic dishwashers; Electric washing machines; Electric cleaners for household purposes; Vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses; Hoods [parts of machines]; Electric slicers for household purposes [machine]; Grinders; Machines for making pasta; Electric Buffet Server; Electric Arepa Maker; Electric Kneading Machine; Electric Pasta Machine.</p>	
<p>Klasse 8</p> <p>Benelux merk 1324969</p> <p>Adjustable spanners, Adzes (tools), Agricultural implements (hand-operated), Augers (hand tools), Axes, Bill-hooks, Bits (hand tools), Blades (hand tools), Border shears, Budding knives, Cable and Cable Reel for Home and Garden Use, Chisels, Cutting pliers[linemans' pliers], Cutting tools (hand tools), Diggers (hand tools), Drill Bit, Drills, Drivers, Files (tools), Fruit pickers (hand tools), Glass cutters, Graving tools (hand tools), Hammers, Hand Chain Block, Hand drills (hand tools), Hand Pallet Truck, Hand tools (hand-operated), Hoes (hand tools), Insecticide Atomizers (hand tools), Iron hammers, Jig-saws, Lawn clippers (hand instruments), Lawn rakes</p>	<p>Klasse 8</p> <p>Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; scheerapparaten; boren [delen van gereedschappen]; gereedschapsgordels; epileerapparaten, elektrisch of niet-elektrisch; tondeuses voor het haar, elektrisch en niet-elektrisch; elektrische manicure-sets.</p>

<p>(hand- held ones only), Lifting Jacks (hand-operated), Mallets (hand instruments), Milling cutters (hand tools), Mitre[Miter(Am.)]boxes (hand tools), Multi- function folding pocket hand tool, Nail drawers (hand tools), Nail Extractors, Nail punches, Picks (hand tools), Planes, Pliers, Pruning knives, Pruning scissors, Ratchets(hand tools), Punches(hand tools), Riveters, Saws (hand tools), Screw- thread cutters (hand tools), Shears, Shovels (hand tools), Sickles, Spades (hand tools), Sledgehammers, Spanners (hand tools), Tool belts (holders), Tool Box, Tree pruners, Wrenches, Razors, Razors (electric or non-electric), Electric Iron, Electric Epilator, Electric Hair Straighter, Electric Hair Trimmer, Electric Shaver, Hair clippers for personal use/electric and non- electric.</p>	
<p>Klasse 9</p> <p>Benelux merk 1400428</p> <p>3D TV; access control cards [encoded or magnetic]; access control installations (automatic -); access control systems (automatic -); access control systems (electric -); acoustic [sound] alarms; alarming apparatus; alarms; alkaline batteries; anti-theft warning apparatus; audio and video receivers; audio speakers; audiovisual receivers; babysitter monitor; batteries for automobile; batteries for UPS inverter; battery charge devices; battery chargers; biometric device for access control; biometric fingerprint scanners; biometric hand scanners; biometric identification apparatus; biometric identification device for time and attendance management; biometric information reader; biometric readers; biometric retinal scanners; biometric scanners; biometric security apparatus; Bluetooth headphone and earphone; Bluetooth speakers; Blu-ray player; boom box; burglar alarms; burglar and fire alarm system; button cell; cameras for CCTVs; cameras for vehicles; car navigations; car speaker; car televisions; car video recorders; cases for mobile phones; CCTV for monitor; CD players; charger for mobile phone; cinematographic machines and apparatus; communications apparatus for aircrafts; communications apparatus for vehicles; computer</p>	<p>Klasse 9</p> <p>Computers; gamecomputers; hardware en software voor spelcomputers; notebookcomputers, laptopcomputers, monitoren voor computers, geïntegreerde lcd-pc's, printers voor computers, computergeheugens, pda's, web-PAD's, auto-pc's, opgenomen computerbedieningsprogramma's, settopboxen, webterminals, computerspelmachines, ATM-terminals; multimedia-apparaten en instrumenten; audio-apparatuur; geluidsopname- en weergave-apparatuur; telefoontoestellen, draadloze telefoons, gsm's; beeldverwerkende apparaten; elektronische sein- en besturingsapparaten en -regelaars voor huishoudelijke en industriële apparatuur, voor multimedia-apparatuur, voor vervoermiddelen waaronder steps en scooters; mobiele applicaties; downloadbare applicatiesoftware voor navigatie, plaatsbepaling en kartering; gps-apparatuur; downloadbare mobiele applicaties voor gebruik in mobiele apparaten voor het genereren van kaarten en/of voor plaatsbepaling en navigatie.</p>

game software; computer software for unmanned aircrafts; contact lens; devices for hands-free use of mobile phones; devices for wireless radio transmission; digital cameras; digital doorlock; digital information display (DID); digital pens for computer; digital photo frame; digital signage; digital video recorder (DVR); digital voice recorders; direction finders; dry cells; dry cells (batteries); dust protective goggles and masks; DVD players; earphones; electric accumulators; electric accumulators for vehicles; electric batteries; electric cables & cable reel for home & garden use; electric lighting notice boards; electric locks; electric sockets; electric switches; electric weather station; electric welding mask; electrical and electronic burglar alarms; electrical equipment arc cutting; electronic agendas; electronic blackboard; electronic digital signboard; electronic display; electronic indicator panels; electronic notice boards; electronic pens; electronic photocopiers; electronic picture frame; electronic pocket translators; extension cords; face identification device for time and attendance management; face recognition device for access control; feature phones; fingerprint identification device for time and attendance management; fingerprint sensors for access control; fire alarms; global positioning systems [GPS] apparatus; GPS; hand scanner; head cleaning tapes {recording}; headphones; high tension batteries; high-pass terminals; home theater system; intercoms system; interphones; inverters [electricity]; iris scanner for access control; iris scanner for access control and time and attendance management; karaoke machines; keyboards for mobile phones; kitchen scales; laser detector; laser distance meter; laser level; laser level measuring apparatus; laser range finders; LCD TV; LED TV; license plate recognition system; lithium batteries; measuring apparatus; meteorological machines and apparatus; microphones; Mifi (Novatel wireless portable devices) for mobile WiFi connection; mobile telephone batteries; mobile telephones; modems; monitor for CCTV; mounting devices for cameras and monitors; MP3 players; MP4 players; multi tab chargers; network communication installations; network video recorder; NI-CD rechargeable batteries; NI-MH rechargeable batteries; nickel-cadmium storage

batteries; OLED TV; outlet; PDP TV; personal digital assistants (PDAs); personal stereos; personal weighting scale; phablet; phone case & stand for mobile phones; photographic apparatus and instruments; phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; portable chargers (power bank); portable communications apparatus; portable media players; portable rechargers; portable telephones; power bank; power strip; projection TV; projectors; protective clothing; protective ear plugs; protective eyeglasses; protective face-shields for protective helmets; protective film for mobile accessory; protective masks for welding; protective shoes; radar installations; radios; radiotelephony sets; rangefinder; readers (data processing equipment); rearview cameras for vehicles; receivers and transmitters of signals; receivers for satellites; record players; remote control apparatus; remote control apparatus for cameras; remote control apparatus for human access control; remotely-controlled cameras; sensor lights; set-top boxes; smart cards; smart chargers; smart glasses; smart pad; smart phones; smart TV; smartphone data cables; smoke sensors; solar batteries; sound recording apparatus and instruments; speakers; spectacles [optics]; spirit level; stand and holder for mobile accessory; starter and ballast for lamp; starter for lighting apparatus; tablet computers; telephone sets; telescopes; television monitors; television receivers; television receivers [TV sets]; television transmitters; televisions; terminal for electronic books; terminal for electronic newspaper; terminal for electronic publications; terminal for electronic study books or papers; terminals for radiotelephones; T-flash card (micro secure digital high capacity card) for mobile phone use; thermometers; touch pads; transmitters of electronic signals; turntable; TV remote controls; UHD TV; UPS (uninterrupted power supply) apparatus; USB (universal serial bus) memories; VCR products; vehicle radios; vein identification device for time and attendance management; vein recognition device for access control; video cameras [camcorders]; video game cards; video recorders; video recording apparatus for vehicles; video telephones; video wall; virtual reality (VR) headsets; VRLA batteries; walkie-talkies;

wearable unmanned aerial cameras; welding helmets; welding masks; wet cells batteries; wire and wireless doorlock apparatus for access control; wire (electrical); wireless access point (WAP) devices; wireless speakers; x-ray apparatus (not for medical purposes); zinc carbon battery; zinc chloride batteries.

Benelux merk 1309233

Electronic photocopiers; Hand scanner; Electronic pocket translators; Smart pad; Tablet computers; Phablet; Wireless communication apparatus; Electronic pens (visual display units); USB flash drives; Touch pads; Electronic indicator panels; Electronic digital signboard; Electronic picture frame; Electric lighting notice boards; Metal signboards (electronic); Electronic agendas; Electronic blackboard; Computer terminals and display terminals; Personal digital assistants (PDAs); Electronic visual display units; Digital tablets.