

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017969
van 26 september 2023

Opposant: **ROBERT BOSCH GMBH**
Wernerstr. 51
70469 Stuttgart
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 67744

BOSCH

Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 5047221

BOSCH

Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 10359966

BOSCH

Ingeroepen merk 4: Internationale registratie 313461

BOSCH

Ingeroepen merk 5: Internationale registratie 313458

BOSCH

Ingeroepen merk 6: Uniemerkt 3941697

BOSCH

tegen

Verweerder: **SANIKEY SERAMIK SAGLIK GEREÇLERI SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi**

Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi Mah. Gediz Caddesi 4/A
Dilovasi Gebze - KOCAEL
Turkije

Gemachtigde: **PETOSEVIC S.a.r.l.**

Rue du Kiem, Building Pagosa C, 1st Floor 153-155
8030 Luxemburg
Luxemburg

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1458790**

BOCCHI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde

BOCCHI
woord-/beeldmerk voor waren in klasse 11 en diensten in klasse 35. De aanvraag is onder nummer 1458790 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 februari 2022.

2. Op 6 april 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 67744 van het woordmerk BOSCH, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 26 juni 2000 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
- Uniemerkt inschrijving 5047221 van het woordmerk BOSCH, aangevraagd op 10 april 2006 en ingeschreven op 11 april 2007 voor waren in de klassen 7, 9 en 11;
- Uniemerkt inschrijving 10359966 van het woordmerk BOSCH, aangevraagd op 21 oktober 2011 en ingeschreven op 30 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 44 en 45;
- Internationale inschrijving, met gelding in de Benelux, 313461 van het woordmerk BOSCH, aangevraagd op 18 mei 1966 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 en 28;
- Internationale inschrijving, met gelding in de Benelux, 313458 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **BOSCH**, aangevraagd op 18 mei 1966 en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 7, 9, 11 en 17;
- Uniemerkt inschrijving 3941697 van het woordmerk BOSCH, aangevraagd op 19 juli 2004 en ingeschreven op 21 november 2005 voor diensten in de klassen 35, 37 en 41.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken en is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste 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 11 april 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om gebruiksbewijzen gevraagd. 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 24 februari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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

8. Opposant licht toe dat Bosch een toonaangevende internationale onderneming is, actief in de sectoren consumentenproducten, industriële technologie, mobiliteit, automobieltechnologie en energie- en bouwtechnologie. Het bedrijf werd opgericht in 1886, en is met haar uitgebreide netwerk inmiddels actief in 150 landen. Het merk BOSCH geniet, mede door haar grootschalige aanwezigheid in de markt en haar actieve rol als technologiebedrijf, een enorme bekendheid en opposant verwijst hierbij naar verschillende websites van Bosch. Opposant betoogt verder dat door de bekendheid van Bosch het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is toegenomen.

9. Opposant beroept zich in deze procedure op verwarringsgevaar en betoogt dat zowel de tekens, als de waren en diensten overeenstemmend zijn.

10. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de tekens stelt opposant dat de woorden BOSCH en BOCCHI in de Benelux geen vaststaande betekenis hebben en derhalve is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

11. Opposant betoogt dat de aandacht van het publiek wordt gevestigd op het begin van een teken. In casu beginnen beide merken met de letters BO. Het element BOCH in het bestreden teken is visueel nagenoeg identiek aan de ingeroepen merken, aldus opposant. Alleen de letter S ontbreekt als derde letter. Dat verschil is volgens opposant onvoldoende om in het onderhavige geval overeenstemming weg te nemen, omdat vier van de vijf letters in de wordelementen identiek zijn. Verder is de grafische voorstelling van het bestreden teken marginaal te noemen, aldus opposant. In dit kader merkt opposant ook op dat het lettertype van het bestreden teken sterk overeenkomt met het lettertype dat wordt gebruikt in het Bosch-logo. Volgens opposant zijn merk en teken sterk overeenstemmend.

12. Ook bij de auditieve vergelijking stelt opposant dat BOSCH en BOCCHI zeer overeenstemmend zijn. Opposant betoogt dat de C kan worden opgevat als een S, zodat het bestreden teken wordt uitgesproken als "BOSCHI". Daarnaast wordt de lettercombinatie CCH door het Nederlandstalige publiek vaak uitgesproken als CH, waardoor het zal klinken als BOCH met i, aldus opposant. De manier van uitspreken van BOCCH is derhalve identiek of soortgelijk aan BOSCH en het verschil heeft aldus voor de auditieve vergelijking geen relevantie. Opposant concludeert derhalve dat merk en teken auditief sterk overeenstemmend zijn.

13. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat de waren en diensten in klasse 11 en 35 van het bestreden teken identiek zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de waren en diensten in klasse 11 en 35 van ingeroepen merken.

14. Volgens opposant geldt voor een deel van de waren en diensten dat deze zich richten op een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. De overige waren zijn courante goederen die regelmatig worden aangeschaft. Opposant betoogt dat voor de onderhavige waren en diensten derhalve een normaal aandachtsniveau als uitgangspunt moet worden genomen.

15. Opposant stelt dat het merk BOSCH van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft, omdat het een fantasiebenaming is en geenszins verwijst naar de onderliggende producten en diensten of deze beschrijft. Bovendien heeft het merk BOSCH aan onderscheidend vermogen gewonnen door het lange en intensieve gebruik binnen (onder andere) de Europese Unie, waaronder de Benelux, aldus opposant. Opposant merkt ook op dat verweerder lijkt mee te willen liften op het succes en het onderscheidend vermogen van het merk BOSCH. Verweerder trekt derhalve door gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik en doet alsmede afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BOSCH, aldus opposant.

16. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken te weigeren.

Bewijzen van gebruik

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend voor de ingeroepen merken. De bewijzen van gebruik betreffen onder meer brochures, facturen, prijslijsten, advertentiemateriaal en jaarverslagen. Opposant verwijst in de toelichting op de bewijzen van gebruik enkel naar waren in klasse 11 en diensten in klasse 35. Met betrekking tot klasse 35 betoogt opposant dat het advertentiemateriaal aantoont dat er ook sprake is van normaal gebruik voor de reclamediensten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder licht toe dat hij een Turkse onderneming is die sinds 1950 actief is in de aardewerk-, keramiek- en sanitair industrie.

19. Met betrekking tot de waren en diensten betoogt verweerder dat de bestreden waren voornamelijk sanitaire installaties, dan wel sanitair betreffen. Het gaat om voorzieningen die zijn ontworpen voor gebruik in een badkamer of toilet, aldus verweerder. De waren in klasse 11 van de ingeroepen merken betreffen echter producten die zijn ontworpen om te verwarmen en te koken. Deze waren zijn volgens verweerder niet overeenstemmend of complementair aan de bestreden waren en worden niet op de markt gebracht door dezelfde ondernemingen. Ook de overige waren en diensten zijn volgens verweerder niet overeenstemmend.

20. Verweerder stelt dat het aandachtsniveau van het publiek bij een deel van de waren van de ingeroepen merken, te weten gas/waterverwarmings- en koelinstallaties, verhoogd is. Bij de aankoop van dergelijke producten is volgens verweerder meer aandacht nodig dan bij de aankoop van de producten van het bestreden teken. Verder kan het aandachtsniveau variëren van gemiddeld tot hoog, afhankelijk van de prijs en de aard van het product, aldus verweerder.

21. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens stelt verweerder dat enkel de eerste twee letters hetzelfde zijn. Verder zijn de tekens echter verschillend, aldus verweerder. De wordelementen bestaan deels uit andere letters en daarnaast zijn ook het lettertype en het aantal letters anders.

22. Verweerder stelt dat de woorden 'BOSCH' en 'BOCCHI' anders worden uitgesproken. Het ingeroepen merk vindt zijn oorsprong in de Duitse taal en wordt uitgesproken in 1 lettergreep. Het bestreden teken vindt zijn oorsprong in de Italiaanse taal en wordt uitgesproken in 2 lettergrepen, aldus verweerder. Enkel de 'bo'-klank aan het begin stemt overeen, echter door de significante verschillen in uitspraak betoogt verweerder dat de tekens auditief niet overeenstemmend zijn.

23. Volgens verweerder zal het woord 'bosch' worden opgevat als 'hout' of 'bos' vanuit het perspectief van het Duits-, Nederlands- en Franstalig publiek. Ook kan het worden opgevat als een familienaam, aldus

verweerder. Het Italiaanse woord 'bocchi' is afgeleid van het woord 'bocco' en verwijst naar 'monden'. Het woord 'bocchi' kan ook worden opgevat als achternaam. Volgens verweerder zijn de tekens derhalve begripsmatig verschillend.

24. Verweerder betoogt dat opposant onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van een bekend merk en dat er sprake zou zijn van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken. Daarnaast betoogt verweerder dat de ingeroepen merken geen verhoogd onderscheidend vermogen hebben voor alle waren en diensten waarvoor deze zijn geregistreerd.

25. Op grond van voornoemde verschillen en concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om het bestreden merk te registreren en opposant te verwijzen in de kosten.

Reactie op bewijzen van gebruik

26. Verweerder concludeert op grond van de ingediende gebruiksbewijzen dat opposant slechts ten dele het normale gebruik van de ingeroepen merken heeft bewezen. Enkel voor de volgende waren in klasse 11 is er volgens verweerder sprake van normaal gebruik:

"Waterverwarmers, boilers en regelaars (inclusief slimme thermostaten voor radiatoren, ketels, regelaars, appendages, leidingen), veiligheidssets, radiatorcransen, doorstroomverwarmers etc. en alle daarbij behorende toebehoren zoals leidingen, aansluitingen, huishoudelijke of huishoudelijke apparaten (met name keukenapparatuur), navigatietoestellen en apparaten voor voertuigen".

27. Het gaat volgens verweerder derhalve om twee productgroepen, te weten 'gas- en waterverwarmingstoestellen en toebehoren daarvan' en 'keuken- of huishoudelijke (elektrische) apparaten'. Geen van deze waren kan worden gegroepeerd in dezelfde categorie als de bestreden waren in klasse 11 voor sanitaire installaties, omdat deze waren verschillen in fabricage, doel, verkoop en installatie, aldus verweerder.

III. BESLISSING

A.1 Verzoek om bewijzen van gebruik

28. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

29. Het betwiste teken werd ingediend op 3 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 3 februari 2017 tot 3 februari 2022. Aangezien alle ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Catalogus Bosch Condensatieketels 2017 t/m 2021;
2. Catalogus Bosch Accent-Line 2017 t/m 2021 ;
3. Catalogus Bosch voor keukenapparatuur in het Frans uit 2017;
4. Gebruiksaanwijzing Smart Radiator Thermostat EasyControl uit 2017;
5. Consumentenbrochure EasyControl 2019;

6. Gebruiksaanwijzing EasyControl 2020;
7. Consumentenbrochure voor boilers, ketels en regelaars in het Duits uit 2021;
8. Consumentenbrochures voor autoradio's en navigatie in het Engels uit 2017, 2018, 2020 en 2022;
9. Kopie van 30 facturen gedateerd tussen 2017 en 2021 gericht op klanten in België en Duitsland voor onder meer keukenapparatuur, verwarmingselementen, boilers, regelaars, koppelstukken, leidingen;
10. Bestellingen van thermostaten, verwarmingselementen en accessoires en aansluitsets horende bij verkopen in 2018 t/m 2022;
11. Overzichten met omzetcijfers van de verkoop van thermostaten in België tussen 2017 – 2022;
12. Prijslijsten voor onder meer boilers, regelaars en thermostaten;
13. Reclameposters, screenshots websites, verpakkingsmateriaal, nieuwsbrief en social media bericht;
14. Jaarverslagen Bosch van 2017 t/m 2021.

31. De gebruiksbewijzen hebben enkel betrekking op de waren in klasse 11. Anders dan opposant stelt (zie punt 17), laat het reclamemateriaal niet zien dat er ook sprake is van normaal gebruik voor diensten in klasse 35. De reclameactiviteiten van Bosch betreffen immers geen dienst die aan derden wordt geleverd. Deze activiteiten worden enkel uitgevoerd ten behoeve van de verkoop van de producten in klasse 11. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik op de markt van de door het ingeroepen merk beschermde diensten.¹ Bosch is immers geen reclamebureau en er bestaat geen intentie om een afzetmarkt te vinden voor reclamediensdiensten ten opzichte van dergelijke diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Dit betekent dat voor ingeroepen merk 6 normaal gebruik in het geheel niet is aangetoond.

32. Op grond van bovengenoemde gebruiksbewijzen geeft verweerder aan dat de betrokken oudere merken normaal zijn gebruikt voor een deel van de aangeduide waren in klasse 11 in twee categorieën, te weten keukenapparatuur, alsmede gas- en waterverwarmingstoestellen en toebehoren daarvan (zie punt 26).

33. 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. Dat betekent ook dat het Bureau ervan zal uitgaan dat deze merken in ieder geval normaal zijn gebruikt voor de volgende waren die vallen onder klasse 11 van de ingeroepen merken 1 t/m 5:

"Waterverwarmers, boilers en regelaars (inclusief slimme thermostaten voor radiatoren, ketels, regelaars, appendages, leidingen), veiligheidssets, radiatorcransen, doorstroomverwarmers etc. en alle daarbij behorende toebehoren zoals leidingen, aansluitingen; huishoudelijke of huishoudelijke apparaten (met name keukenapparatuur), navigatietoestellen en apparaten voor voertuigen".

Conclusie

34. Het normaal gebruik van ingeroepen merk 6 is niet aangetoond. Het Bureau acht het normaal gebruik van ingeroepen merken 1 t/m 5 aangetoond voor een deel van de waren in klasse 11 zoals vermeld onder alinea 33. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna eerst worden onderzocht in relatie tot deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

35. 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.

¹ Zie naar analogie HvJEU 15 januari 2009, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, punt 21 (Wellness), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 37 (Ansul).

36. 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.”*²

37. 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.³

38. 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.⁴

Vergelijking van de tekens

39. 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.⁵

40. 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.⁶ 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁷

41. 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.

² 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.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁷ 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p data-bbox="199 472 488 501"><i>Ingeroepen merken 1 t/ 4</i></p> <p data-bbox="453 548 536 577">BOSCH</p> <p data-bbox="199 624 413 654"><i>Ingeroepen merk 5</i></p> <p data-bbox="288 712 700 801">BOSCH</p>	<p data-bbox="895 607 1305 689">BOCCHI</p>

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit één woord van vijf letters, BOSCH. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het woordelement BOSCH, weergegeven in zwarte letters in een dikgedrukt lettertype. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, BOCCHI, weergegeven in zwarte letters in een dikgedrukt lettertype.

44. De overeenstemming ligt in dezelfde twee beginletters (BO) en dezelfde twee letters in het laatste deel (CH). Enkel de derde en laatste letter zijn verschillend. Dit verschil valt onvoldoende op om de visuele gelijkheid die bestaat tussen de tekens op basis van de totaalindruk teniet te doen. Het ingeroepen merk komt immers voor het grootste deel op identieke wijze terug in het bestreden teken. De overeenstemming ligt met name in het begin en dit is het deel waar het publiek de meeste aandacht aan zal besteden.⁸

45. De figuratieve weergave van het bestreden teken betreft niet meer dan een simpel lettertype en zorgt niet voor een opvallend visueel verschil met de ingeroepen woordmerken. Voor het ingeroepen beeldmerk geldt dat de grafische weergave van het bestreden teken de visuele overeenstemming nog sterker maakt, omdat de lettertypes sterk gelijkend zijn.

46. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel (sterk) overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

47. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.⁹

⁸ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

48. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van één lettergreep (BOSCH). Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen (BO-CCHI). In beide tekens wordt de eerste lettergreep hetzelfde uitgesproken. Het Bureau is van oordeel dat de tweede lettergreep in het bestreden teken, door de dubbele 'C', zal worden uitgesproken als 'chie', derhalve beginnend met een S-klank. Dit stemt overeen met het laatste deel van het ingeroepen merk, 'SCH', dat ook begint met een S-klank. Enkel de laatste letter I in het bestreden teken vormt een duidelijk auditief verschil.

49. Ongeacht dit verschil zijn merk en teken in hun geheel beschouwd derhalve in zekere mate auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

50. Het ingeroepen merk kan door een deel van het publiek in de Benelux worden opgevat als een familienaam of wellicht als de oude spelling van het woord 'bos'. Het betreft echter geen woord met een duidelijke vaststaande betekenis voor het publiek in de Benelux.

51. Verweerder betoogt dat het bestreden teken door een deel van het publiek in de Benelux wordt opgevat als het Italiaanse woord voor 'monden' of als achternaam (zie punt 23). Het Bureau is echter van oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux niet dusdanig bekend is met de Italiaanse taal dat het bij 'bocchi' zal begrijpen dat dit verwijst naar 'monden'.

52. Het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam betekent echter niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat, hetgeen in casu niet het geval is.¹⁰

53. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens geen duidelijke vaststaande betekenis hebben en dat een begripsmatige vergelijking derhalve niet aan de orde is.

Conclusie

54. De tekens zijn visueel (sterk) overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

55. 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.¹¹

56. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

57. Bij deze vergelijking zullen de waren en diensten van de ingeroepen merken 1 t/m 5 worden beperkt tot het deel van de waren in klasse 11 waarvan het gebruik in confesso is (zie punt 32-33). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

¹⁰ BBIE 1 juli 2009, oppositiebeslissing 2002674 (Rachel) en HvJEU 12 januari 2006, C- 361/04, ECLI:EU:C:2006:25 (Picasso) en BBIE 30 juli 2010, oppositiebeslissing 2002041 (Amadeus Fire).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 11 Watervwarmers, boilers en regelaars (inclusief slimme thermostaten voor radiatoren, ketels, regelaars, appendages, leidingen), veiligheidssets, radiatorcranken, doorstroomverwarmers etc. en alle daarbij behorende toebehoren zoals leidingen, aansluitingen; huishoudelijke of huishoudelijke apparaten (met name keukenapparatuur), navigatietoestellen en apparaten voor voertuigen.</p>	<p>KI 11 Sanitaire installaties; douchebakken; bidets; badcabines; douchecabines; pissoirs; wc-brillen; wc-stenen; gootstenen; onderbouwgoten voor gootstenen; gootstenen voor keukens; closetpotten; wasbakken; afdelings- en structuurelementen daarvoor; kranen voor waterinstallaties; tapkranen; spuwvers voor leidingen en pijpleidingen; thermostatische kranen als onderdelen van verwarmingsinstallaties; toestellen voor het ontharden van water, waterzuiveringstoestellen, waterzuiveringsinstallaties; keukenkranen.</p> <p><i>CI 11 Sanitary installations; shower tubs; bidets; bath cabins; shower cabins; pissoirs; toilet seats; toilet stones; sinks; sink pedestals; kitchen sinks; lavatory bowls; wash basins; division and structure elements for them; taps for water installations; faucets; spigots for pipes and pipelines; thermostatic valves as parts of heating installations; water softening apparatus, water-purifying apparatus, water purifying installations; kitchen faucets.</i></p>
	<p>KI 35 Het ten behoeve van anderen bijeenbrengen van een verscheidenheid aan goederen, te weten sanitaire installaties, verglaasde materialen, in het bijzonder, douchebakken, bidets, badcabines, douchecabines, pissoirs, closetzittingen, closetstenen, gootstenen, wastafelonderstellen, gootstenen voor keukens, closetpotten, wasbakken, afdelings- en structuurelementen daarvoor, kranen voor waterinstallaties, tapkranen, spuigaten voor leidingen en pijpleidingen, thermostatische kranen als onderdeel van verwarmingsinstallaties, wateronthardingsapparaten, waterzuiveringsapparaten, waterzuiveringsinstallaties, keukenkranen en toebehoren, met kranen verbonden fittingen, klanten in staat stellen deze goederen gemakkelijk te bekijken en te kopen; deze diensten kunnen worden verleend door detailhandelszaken, groothandelszaken, door middel van elektronische media of door middel van postordercatalogi.</p> <p><i>CI 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, sanitary installations, vitrified materials, specially, shower tubs, bidets, bath cabins, shower cabins, pissoirs,</i></p>

	<i>toilet seats, toilet stones, sinks, sink pedestals, kitchen sinks, lavatory bowls, wash basins, division and structure elements for them, taps for water installations, faucets, spigots for pipes and pipelines, thermostatic valves as parts of heating installations, water softening apparatus, water-purifying apparatus, water purifying installations, kitchen faucets and accessories, tips connected to faucets, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.</i>
	<i>NB. De waren- en dienstenlijst van het bestreden teken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i>

Klasse 11

58. Onder de algemene categorie '*sanitaire installaties*' genoemd in klasse 11 van het bestreden teken vallen ook 'boilers, waterverwarmers en regelaars', waarvoor het normale gebruik van het ingeroepen merk vaststaat. Deze waren zijn derhalve identiek, nu de algemene waren van verweerder de meer specifieke waren van opposant bevat.¹³

59. Het Bureau is verder van oordeel dat voor alle waren in klasse 11 van het bestreden teken geldt dat deze installaties veelal verbonden worden aan de waterverwarmers, zoals boilers, waarvoor het ingeroepen merk bescherming geniet. Men heeft immers een boiler of verwarmingsketel, alsook de nodige verbindingen en eindapparaten nodig om bijvoorbeeld warm water uit de douchekraan te laten stromen. Bovendien zullen douchecabines, kranen, wasbakken, boilers en andere waterverwarmers gelijktijdig bij de verbouwing van een badkamer worden aangeschaft en geïnstalleerd. Hierdoor is er dus sprake van complementariteit. Daarnaast kunnen dergelijke verbouwings- en installatiewerkzaamheden door dezelfde bedrijven worden uitgevoerd. De waren van het bestreden teken zijn derhalve naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

Klasse 35

60. De diensten in klasse 35 zien allemaal op de verkoop van de waren in klasse 11. Diensten met betrekking tot de verkoop van specifieke waren zijn in zekere mate overeenstemmend met deze specifieke waren. Hoewel de aard, het doel en de gebruikswijze van deze waren en diensten niet hetzelfde zijn, zijn ze vergelijkbaar omdat ze complementair zijn, en de diensten worden over het algemeen aangeboden op dezelfde plaatsen waar de waren te koop worden aangeboden. Bovendien richten ze zich op hetzelfde publiek. Op grond hiervan zijn de diensten '*Het ten behoeve van anderen bijeenbrengen van een verscheidenheid aan goederen, te weten sanitaire installaties*' in zekere mate overeenstemmend met de waren 'Waterverwarmers, boilers en regelaars' van het ingeroepen merk, omdat de specifieke waren identiek zijn.

¹³ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

61. Naar het oordeel van het Bureau bestaat er een lichte mate van overeenstemming tussen de verkoopdiensten met betrekking tot specifieke waren en andere waren die overeenstemmend zijn met die specifieke waren. Dit komt vanwege de nauwe band tussen deze waren op de markt vanuit het oogpunt van de consument. Consumenten zijn eraan gewend dat een verscheidenheid aan bij elkaar horende producten worden samengebracht en aangeboden in dezelfde gespecialiseerde winkels. Dit geldt ook voor sanitaire installaties. Bovendien zijn deze waren en diensten bestemd voor hetzelfde publiek. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er een lichte mate van overeenstemming bestaat tussen de overige diensten in klasse 35 van het bestreden teken en de waren in klasse 11 van het ingeroepen merk.

Conclusie

62. De waren in klasse 11 zijn deels identiek en deels in zekere mate overeenstemmend. De diensten in klasse 35 zijn deels in zekere mate en deels in lichte mate overeenstemmend met de waren in klasse 11 van het ingeroepen merk.

Globale beoordeling

63. Voor de globale beoordeling moet 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 Voor de betrokken waren en diensten geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien de waren en diensten of gericht zijn op een professioneel publiek, of een aanzienlijke financiële investering van de consument vergen en de onderhavige waren ook niet op regelmatige basis worden aangeschaft.

64. 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 In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

65. Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang geniet (zie punt 15). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, sub a BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Daarnaast betoogt opposant dat het ingeroepen merk bekend is en hierdoor een verhoogd onderscheidend vermogen heeft (zie punt 8). Het Bureau komt echter niet toe aan de beoordeling van deze stelling, nu de vraag of het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk verhoogd is geen invloed heeft op de einduitkomst van deze beslissing.

66. 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

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 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

67. In dit geval is er sprake van (sterke) visuele overeenstemming en zijn de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels in zekere mate overeenstemmend en deel in lichte mate overeenstemmend.

68. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Overige factoren

69. Opposant stelt dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt en er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ingeroepen merk (zie punt 15). In zijn argumenten beroept opposant zich echter expliciet op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE (verwarringsgevaar). Opposant betoogt niet dat er een beroep wordt gedaan op de bredere beschermingsomvang van een merk met een reputatie (conform artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE). Opposant heeft verder geen argumenten aangedragen waaruit moet blijken dat in deze procedure voldaan is aan de vereisten uit artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Deze grond zal hier dan ook niet verder onderzocht worden. Bovendien slaagt de oppositie ook reeds op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2017969 wordt toegewezen.

72. Benelux aanvraag met nummer 1458790 wordt niet ingeschreven.

73. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 september 2023



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Monique Vrolijk