

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013016
van 29 januari 2019

Opposant: **Volkswagen AG**
Brieffach 011/1770
38436 Wolfsburg
Duitsland

Gemachtigde: **Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 1372937**

California

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 1373125**

California Coach

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 10542661**

CALIFORNIA

tegen

Verweerder: **California Dream BVBA**
Puyveldestraat 26
9170 Sint-Pauwels
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1347930**

California Dream

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 4 februari 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk California Dream voor waren en diensten in de klassen 2, 3, 12, 16, 27, 35 en 39. Het depot is onder nummer 1347930 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 februari 2017.
2. Op 14 april 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerken 1372937 van het woordmerk California, ingediend op 5 november 1999 en ingeschreven op 2 mei 2003 voor waren en diensten in de klassen 12, 28 en 37;
 - Uniemerken 1373125 van het woordmerk California Coach, ingediend op 5 november 1999 en ingeschreven op 2 mei 2003 voor waren en diensten in de klassen 12, 28 en 37;
 - Uniemerken 10542661 van het woordmerk CALIFORNIA, ingediend op 19 december 2011 en ingeschreven op 16 mei 2012 voor waren en diensten in de klassen 4, 9, 12, 27, 28, 35 en 37.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 juni 2017. 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 25 oktober 2017.
8. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Op visueel vlak delen de merken en het teken het woord CALIFORNIA, dat in alle gevallen aan het begin voorkomt. Er bestaat volgens opposant dan ook een aanzienlijke mate van overeenstemming op visueel vlak. Dit geldt volgens hem ook voor de auditieve overeenstemming. De merken en het teken verwijzen naar Californië, een van de vijftig staten van de Verenigde Staten en zeker één van de bekendste ervan, aldus opposant. Bij de vergelijking van California Coach en California Dream is opposant van mening dat het element California dominant is. Ook op begripsmatig vlak zijn de merken en het teken zeer overeenstemmend.

11. De waren in klasse 12 zijn identiek, evenals de waren in klasse 27. Ook de diensten in klasse 35 zijn identiek, aldus opposant. De waren in de klassen 2, 3 en 16 zijn zeer soortgelijk aan de waren van opposant, het betreft complementaire waren die over het algemeen in dezelfde plaatsen worden aangeboden als de waren in klasse 12. Ook zijn ze gericht op eenzelfde publiek. Volgens opposant zijn de diensten in klasse 39 van verweerder soortgelijk aan de diensten in de klassen 35 en 37 van opposant, aangezien deze allemaal specifiek gericht zijn op automobielen. Ook zijn de diensten in deze klasse soortgelijk aan de waren in klasse 12.

12. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal.

13. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat hij geen enkele intentie heeft om zelf wagens of producten onder de naam California Dream op de markt te brengen, het gaat om de diensten van een handelaar in klassieke auto's en meer specifiek Amerikaanse oldtimers. Verweerder licht toe middels een advocaat een voorstel aan de gemachtigde van opposant te hebben gedaan om de waren te beperken, dit werd echter niet geaccepteerd. Verweerder licht toe dat de handel op kleine schaal wordt verricht en dat het onbegrijpelijk is dat de naam van een BVBA verwarring kan veroorzaken met de naam van een specifiek model van een multinational als Volkswagen. Bovendien bestaat er volgens hem al jaren een zaak met de naam California Import in België. Verweerder geeft aan de naam enkel te willen gebruiken voor diensten met betrekking tot oldtimers.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

15. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

16. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

17. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

18. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

19. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

20. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

21. Het Bureau zal eerst Uniemerken 10542661 met het bestreden teken vergelijken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CALIFORNIA	California Dream

Begripsmatige vergelijking

22. California is de Engelse benaming voor Californië, een bekende staat in de Verenigde Staten. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis gemakkelijk herkent. De toevoeging van het woord Dream in het bestreden teken (Engels voor droom) heeft betrekking op het eerste deel, waardoor aan dit eerste deel meer belang gehecht dient te worden.

23. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatig in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

24. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk en bestaat uit één woord, CALIFORNIA. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden, California en Dream.

25. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu Dream) en een ander merk (in casu California), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element „California” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken.

26. Het ingeroepen merk, California, is volledig opgenomen in het betwiste teken. Het vormt daarvan het eerste deel. De consument hecht normaliter meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

27. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

28. Ook bij de auditieve vergelijking is van toepassing dat het bestreden teken uit twee woorden bestaat en het ingeroepen recht uit één woord. In hun geheel stemmen merk en teken naar oordeel van het Bureau overeen, omdat het eerste woord van het bestreden teken en het enige woord van het ingeroepen recht hetzelfde worden uitgesproken. Hoewel het bestreden teken langer is, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming vanwege het gemeenschappelijke identieke element in casu van groter belang is. Bovendien geldt ook bij de auditieve vergelijking dat de consument normaliter meer belang aan het eerste deel van woorden hecht (GEU, MUNDICOR, reeds aangehaald).

29. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

30. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

31. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

32. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

33. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 2 Autolakken
	Klasse 3 Autoshampoo; Automobielwas
<p>Klasse 4 Industriële oliën en vetten; Smeermiddelen; Mengsels voor het behandelen van stof, Brandstoffen, waaronder motorbrandstoffen, Brandstoffen voor verlichtingsdoeleinden; Kaarsen, lampenpitten; Benzeen; Benzol; Elektrische energie; Niet-chemische additieven voor brandstof; Xyleen; Xylol.</p>	
<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, elektrische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten, voor zover begrepen in klasse 09, contactlenzen, brillen, etuis voor brillen, verrekijkers, optische vergrootglazen, zonnebrillen, simulators voor de besturing en de controle van voertuigen, spanningsregelaars voor voertuigen, gevarendriehoeken voor gebruik bij autopech, waarschuwinglampen voor voertuigen en onderdelen daarvan, sigarettenaanstekers voor auto's, elektrische batterijen en onderdelen daarvan, elektrische accu's en onderdelen daarvan, brandstofcellen en onderdelen daarvan, laders voor elektrische batterijen, inbraakalarmtoestellen, alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmapparaten, rookmelders, gasdetectietoestellen, snelheidsmeters, linialen (meetinstrumenten), meetapparaten en meetinstrumenten, toerentellers, elektronische besturingsapparaten en elektriciteits-/spanningsbronnen voor voertuiglampen en lichten voor voertuigen en hun respectieve onderdelen, elektronische besturingen voor verbrandingsmotoren en elektromotoren voor voertuigen, reddingsstoestellen, te weten reddingsvlotten, reddingsladders, reddingsnetten, springzeilen, reddingsgordels, reddingsboeien, reddingsvesten, zuurwegers, elektrische zekeringen, elektrische relais, lasers, niet voor medisch gebruik, laserpointers, apparaten voor afstandsbediening, afstandsbedieningen, zonnecelbatterijen, kompassen, navigatietoestellen, luchtbelwaterpassen, weegschalen; Apparaten en instrumenten voor het geleiden, schakelen, transformeren, accumuleren, regelen en controleren van elektriciteit; Apparaten voor het opnemen, Het overbrengen en/of het weergeven van geluid en/of</p>	

<p>beeld, Media voor geluidsopnamen, Muziekautomaten met betaling vooraf, Optische compactdiscs, Hoofdtelefoons, Luidsprekers, Luidsprekerboxen, Verlichte uithangborden, Antennes, Radio's, Televisieapparaten, Telefoons, Beeldtelefoons, Draagbare telefoons, Projectie-apparaten, Bioscoopfilmcamera's, Fotocamera's, Fotokopierapparaten, Elektronische vertaalapparaten (computers), Elektronische zakvertaalmachines, Belichte films; Magnetische, elektronische en optische gegevensdragers uitgezonderd onbelichte films, schijfvormige geluidsdragers, magneetkaarten, kaarten met geïntegreerde schakelingen (smartcards), gecodeerde telefoonkaarten; Verkoopautomaten, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, bank-, geldautomaten; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur, computers, elektronische agenda's, faxapparaten, monitors (hardware en computerprogramma's), computerrandapparatuur, zakrekenmachines; Geregistreerde en downloadbare computerprogramma's en software, met name gegevensverzamelingen in elektronische vorm; Brandblusapparaten; Amusementsapparaten en videospelapparaten, in samenhang met een extern beeldscherm of monitor te gebruiken; Elektronische publicaties (downloadbaar); Downloadbare beeldbestanden.</p>	
<p>Klasse 12 Middelen voor vervoer over land, door de lucht, over het water of per spoor alsmede hun onderdelen, voor zover begrepen in klasse 12; Motorvoertuigen voor vervoer over land; Motoren en aandrijvingen voor voertuigen; Krachttoestellen voor voertuigen; Koppelingen voor voertuigen; Chassis voor voertuigen; Opbouwconstructies voor voertuigen; Luchtbanden; Binnenbanden; Antislipinrichtingen voor banden van voertuigen; Reparatiesets voor binnenbanden; Zelfklevende rubberschijfjes voor het herstellen van binnenbanden; Wielbanden voor voertuigen; Spijkers voor spijkerbanden; Antislipkettingen, sneeuwkettingen; Velgen voor voertuigwielen; Banden (Massieve rubber -) voor voertuigen; Voertuigen op wielen; Wielnaven van auto's; Schokdempers voor voertuigen; Schokdempende veren voor voertuigen; Hoofdsteunen voor voertuigstoelen; Voertuigzittingen; Achteruitkijkspiegels; Alarminstallaties voor voertuigen, antidiefstalrichtingen voor voertuigen;</p>	<p>Klasse 12 Auto's; Autobanden; Autoruiten; Autobussen; Autowielen; Autoalarms; Automotoren; Autostoelen; Automobielen; Inklapbare autostoelen; Gepantserde auto's; Hybride auto's; Zelfrijdende auto's; Elektrische auto's; Schokdempers voor automobielen; Bumpers voor auto's; Stuurwielen voor auto's; Voorruiters voor auto's; Spoilers voor auto's; Interieurbekleding voor auto's; Versnellingsbakken voor auto's; Velgen voor auto's; Stoelen voor auto's; Achterruiters voor auto's; Velgen voor wielen van auto's; Voertuigen; Voertuigen (Kampeer -); Gepantserde voertuigen; Voertuigen gepantserde; Benzinedoppen voor voertuigen; Carrosserieonderdelen voor wagens; Daken voor wagens; Cabrioletdaken als auto-onderdelen; Autocarrosserieën (Onderdelen voor het wijzigen van -), te koop als sets; Hoezen voor autostoelen; Hoezen voor voertuigen</p>

<p>Motorvoertuigen, Voertuigen, Locomotieven, Autobussen, Trucks, Caravans, Aanhangers en opleggers voor voertuigen, Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor aanhangwagens; Tractoren; Motorrijwielen, rijwielen, fietsen, bromfietsen, scooters [vervoermiddelen], stoeltjesliften, kabelbanen, kabeltransportapparaten en -installaties, rolstoelen, handkarren, boodschappenkarretjes, bagagewagentjes, omnibussen; Vliegtuigen, Watervliegtuigen, Luchtschepen, Boten, Veerponten, Schepen, Jachten; Hoezen voor voertuigen; Fuseepennen voor voertuigen; Airbags [voor automobielen]; Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor aanhangwagens; Transmissiekettingen voor voertuigen; Motoren voor landvoertuigen; Aandrijfassen voor voertuigen; Banden voor motorvoertuigen; Slaapbanken voor voertuigen; Hoezen voor rijwiel- of motorrijwiel zadels; Hoezen voor sturen van voertuigen; Loodjes voor het uitbalanceren van voertuigwielen; Antiverblindingsinrichtingen voor voertuigen; Davits; Bootshaken; Masten voor boten; Remsegmenten voor voertuigen; Remvoeringen voor voertuigen; Remschoenen voor voertuigen; Patrijspooten; Chassis [onderstellen] voor voertuigen; Chassis voor automobielen; Antidiefstalinrichtingen voor auto's; Alarmapparaten tegen diefstal van voertuigen; Draaistellen voor treinwagons; Koppelvormers voor voertuigen; Reactiemotoren voor landvoertuigen; Elektrische motoren voor landvoertuigen; Fietsenstandaards; Remmen voor rijwielen; Velgen voor rijwielen; Fietsbellen; Rijwielkettingen; Fietsmanden; Rijwielsturen, Rijwielnaven; Jasbeschermers voor rijwielen; Pedalen voor rijwielen; Fietspompen; Wielen voor rijwielen; Rijwielframes; Rijwielbanden; Fietszadels; Binnenbanden voor rijwielen; Rijwielspaken; Richtingaanwijzers voor fietsen; Richtingaanwijzers voor voertuigen; Remmen voor voertuigen; Ruiten voor voertuigen; Carrosserieën; Voertuigen op wielen; Spaken voor voertuigwielen; Voertuigbanden; Voertuigzittingen; Portieren voor voertuigen; Kappen voor voertuigen; Velgen voor voertuigwielen; Reparatiesets voor binnenbanden; Wielen voor mijnwagentjes; Vrijloop-mechanismen voor voertuigen; Carters voor organen van voertuigen [anders dan motoren]; Bagagenetten voor voertuigen; Koffers speciaal aangepast aan tweewielers; Bagagedragers voor voertuigen; Versnellingsbakken</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>voor landvoertuigen; Wieltjes voor wagentjes [voertuigen]; Antislipinrichtingen voor banden van voertuigen; Toeters voor voertuigen; Hydraulische leidingstelsels voor voertuigen; Binnenbekledingen voor voertuigen; Carrosserieën voor automobielen; Kettingen voor automobielen; Kappen voor kinderwagens; Hoofdsteunen voor voertuigstoelen; Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor voertuigen; Cranks voor rijwielen; Laadkleppen [onderdelen van landvoertuigen]; Laadbakken voor vrachtauto's; Loopvlakken voor het coveren of verzolen van banden; Bandhoezen; Locomobielen; Luchtpompen [voor voertuigen]; Motoren voor landvoertuigen; Motorkappen voor voertuigen; Motorkappen voor automobielen; Wielnaven voor voertuigwielen; Naafbanden; Pagaaien; Dekzeiltjes voor kinderwagens; Drijfstangen voor landvoertuigen, anders dan motoronderdelen; Schroefpropellers; Buffers voor rollend spoorwegmaterieel; Assen voor voertuigen; Overbrengingen voor voertuigen; Wieldoppen; Rupsbanden voor voertuigen; Luchtbanden; Wielbanden voor voertuigen; Achteruitrij-signaalapparaten voor voertuigen; Achteruitkijkspiegels; Roeiriemen; Roeidollen; Scheepsrompen; Zadels voor rijwielen of motorrijwielen; Koppelingen [aandrijving] voor voertuigen; Ruitenwissers; Stootkussens [fenders]; Klampen [scheepvaart]; Scheepsschoorstenen; Scheepsschroeven; Scheepsschroeven; Rondhouten voor schepen; Stuurinrichtingen voor boten; Binnenbanden; Tubes voor rijwielen; Schietstoelen voor vliegtuigen; Spatschermen; Sneeuwkettingen; Hoezen voor voertuigzittingen; Schoorstenen voor locomotieven; Scheepshellingen; Spatborden voor rijwielen; Bandenplakkertjes; Veiligheidsgordels voor voertuigzittingen; Kinderzitjes voor voertuigen; Veiligheidstuigen voor voertuigstoelen; Skidragers voor automobielen; Zonneschermen voor automobielen; Scheepsspanten; Spaaknippeldraaiers; Spijkers voor spijkerbanden; Flenzen voor spoorwielen; Stuurwielen voor voertuigen; Roeren; Schokdempers voor voertuigen; Schokdempers voor automobielen; Schokdempende veren voor voertuigen; Bumpers voor voertuigen; Bumpers voor automobielen; Tankdoppen voor voertuigen; Torsiestaven voor voertuigen; Ophangingsveren voor voertuigen; Aandrijfkettingen voor voertuigen; Aandrijfmechanismen voor voertuigen; Treeplanken voor voertuigen; Turbines voor voertuigen; Overbrengingsmechanismen voor</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>landvoertuigen; Reductiedrijfwerken voor voertuigen; Ventielen voor voertuigbanden; Inrichtingen voor het vlottrekken van boten; Wagenonderstellen; Kantelapparatuur [wagon-onderdelen]; Koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor spoorwagons; Voorruiters voor voertuigen; Wrikriemen; Overbrengingen voor rijwielen; Motoren voor rijwielen; Rijwielstandaards.</p>	
	KI 16 Autostickers
<p>27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; Matten voor voertuigen; Behang, uitgezonderd van textielmateriaal, behangborduurset van papier.</p>	KI 27 Automatten
<p>28 Spellen, speelgoederen, modelvoertuigen, modelauto's en speelgoedauto's; Voertuigen voor kinderen (voor zover begrepen in klasse 28), autopeds (autopeds); Gymnastiek- en sportartikelen, voor zover begrepen in klasse 28, speelkaarten, ballen, pluchen dieren en overige pluchen speelgoedartikelen, elektronische spellen waaronder videospellen, anders dan die welke uitsluitend in samenhang met een extern beeldscherm of monitor worden gebruikt; Speelautomaten (machines met muntinworp); Kerstboomversieringen, uitgezonderd verlichtingsartikelen en suikerwerken; Kaleidoscopen.</p>	
<p>35 Detailhandels- en groothandelsdiensten met betrekking tot motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen; Detailhandels- en groothandelsdiensten voor de verzendhandel met betrekking tot motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen; Diensten op het gebied van de detail- en groothandel via internet met betrekking tot motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen; Detailhandels- en groothandelsdiensten door middel van teleshoppingprogramma's met betrekking tot motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen; Het samenstellen, uitgezonderd transport, van verschillende motorvoertuigen of motorvoertuigonderdelen of verschillende accessoires van motorvoertuigen voor derden om voor de consument het bekijken en kopen van deze producten in een detailhandelsverkooppunt te vergemakkelijken; Bemiddeling bij contracten voor derden over de aan- en verkoop van motorvoertuigen, motorvoertuigonderdelen en/of</p>	KI 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van auto-onderdelen; Groothandelsdiensten op het gebied van auto-onderdelen

<p>accessoires voor motorvoertuigen; Zakelijke administratie en organisatorisch beheer van wagenparken voor derden; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Veilingen op internet; Inlichtingendiensten (verschaffing van informatie) en advisering voor consumenten in handels- en zakelijke aangelegenheden (adviesing van consumenten); Administratieve verwerking van bestellingen (administratieve diensten); Regelen van contracten voor anderen voor het kopen en verkopen van goederen; Adviesing en hulp bij de organisatie en leiding van handels- en zakelijke bedrijven; Boekhouding en factuurafwikkeling voor derden; Beheer van gegevensbestanden; Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Personeelswerving, adviesing met betrekking tot personeel, adviesing inzake bedrijfsvoering, public relations, radio- en televisiereclame, organisatie van beurzen voor commerciële en reclamedoeleinden, verzamelen en samenstellen van thematische krantenartikelen; Veilingdiensten; Verhuur van verkoopautomaten.</p>	
<p>37 Bouw, reparatie, instandhouding, demontage, onderhoud, verzorging, reiniging en lakken van voertuigen, motoren en hun onderdelen, montage van voertuigen, motoren en hun onderdelen voor derden, reparatie van voertuigen bij pech; Klantspecifieke uitvoering van ombouw van carrosserie, chassis en motor van motorvoertuigen (tuning), voor zover begrepen in klasse 37.</p>	
	KI 39 Autoverhuur

Klasse 2 en 3

34. De waren autolakken, autoshampoo automobielwas zijn soortgelijk aan de waren in klasse 12 van opposant. Deze waren hebben betrekking op auto's en allerhande onderdelen daarvoor en zijn nauw verbonden met de waren van verweerder. Ze worden via dezelfde verkoopkanalen aangeboden, zijn bestemd voor dezelfde eindgebruiker en zijn allemaal bestemd voor het verfraaien, verbeteren of onderhouden van auto's.

Klasse 12

35. De waren in klasse 12 van verweerder zijn identiek aan de waren in klasse 12 van opposant. Het betreft in beide gevallen auto's en onderdelen hiervoor.

Klasse 35

36. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn identiek aan de diensten in klasse 35 van opposant.

Klasse 39

37. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

38. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van een dergelijke complementariteit tussen de waren in klasse 12 van opposant en de diensten van verweerder in klasse 39; zonder auto's immers geen autoverhuur.

Conclusie

39. De waren en diensten zijn soortgelijk, dan wel identiek.

40. Het Bureau hecht eraan op te merken dat de uiteenzetting van verweerder over de daadwerkelijke aard van de diensten, zonder het aantekenen van een expliciete warenbeperking niet in overweging kan worden genomen in de oppositieprocedure. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 27-29) kan in het kader van een oppositieprocedure namelijk geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339). Echter, ook bij vergelijking van de daadwerkelijke dienstverlening van verweerder met de waren en diensten van opposant zou de einduitkomst niet anders zijn geweest.

A.2 Globale beoordeling

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 12 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich ofwel tot een professioneel publiek richten, dan wel een grote financiële investering vergen. Voor de overige waren en diensten geldt dat niet kan vastgesteld worden dat er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.

43. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren.

44. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

45. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels soortgelijk en deels identiek. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau voor de identieke waren, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

47. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2013016 wordt toegewezen.

49. Benelux depot 1347930 wordt niet ingeschreven.

50. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2019

Saskia Smits
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten