



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005435

van 26 mei 2011

Opposant: **Saab AB**
581 88 Linköping
Zweden

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 5911541
SAAB

Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 110520
SAAB

tegen

Verweerder: **Rudi Izaäk van der Linden**
Boerhaaveplein 83
3112 LN Schiedam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1196179
SAAB-SPYKER

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

1. Op 22 april 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk SAAB-SPYKER ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 7, 8 en 12. Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1196179 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2010.
2. Op 26 juli 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving nr. 5911541, van het woordmerk SAAB, ingediend op 7 mei 2007 en ingeschreven op 2 april 2008, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 45;
 - Benelux inschrijving nr. 110520, van het woordmerk SAAB, ingediend op 24 december 1971 met aanduiding van de data van eerder gebruik in de drie Benelux-landen, ter onderscheiding van waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 en 28.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen gemeenschapsmerk en op de waren in klasse 12 van de Benelux inschrijving. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant zich voor wat betreft het ingeroepen gemeenschapsmerk tot de waren in de klassen 7 en 12.
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.
7. Tevens werd op 29 juli 2010 door een andere opposant nog een oppositie ingediend tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2005457.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 29 juli 2010.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 1 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 december 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 1 december 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 februari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 1 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is op 2 februari 2011 door het Bureau aan opposant verzonden.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt in eerste instantie dat de oppositie tevens is ingediend op grond van artikel 2.20, paragraaf 1a en 2.20 paragraaf 1b, aangezien er ook gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek met het algemeen bekende merk SAAB vanwege de overeenstemming van de betrokken tekens.

16. Verder baseert opposant de oppositie op alle waren in de klassen 7 en 12 van het ingeroepen gemeenschapsmerk en de waren in klasse 12 van het Benelux merk.

17. Het behoeft volgens opposant weinig toelichting dat de woordmerken SAAB en het teken SAAB-SPYKER sterk overeenstemmend zijn in zowel visueel als fonetisch opzicht. De toevoeging van het woord SPYKER, in het licht van de uitgebreide aandacht in de nationale en internationale pers begin 2010 met betrekking tot de overname van SAAB door het Nederlandse autobedrijf SPYKER, maakt het teken niet onderscheidend ten opzichte van het oudere merk. Verweerder lijkt dan ook te willen profiteren van de enorme belangstelling die er rond de overname is ontstaan, aldus nog opposant. In de perceptie van de gemiddelde consument en zeker van het relevante publiek zal er volgens opposant sprake zijn van economisch verbonden ondernemingen. Hij voegt hier nog aan toe dat conceptueel zowel merk als teken enige specifieke betekenis ontberen.

18. Met betrekking tot de waren is opposant van oordeel dat de waren die door het depot worden gedekt identiek en/of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor hij bescherming geniet. Voor wat betreft de "broedmachines; messenmakerswaren; vorken en lepels en de scheerapparaten" stelt opposant dat SAAB als een algemeen bekend merk moet worden beschouwd en dit bescherming dient te genieten tegen eventuele niet soortgelijke waren. Opposant verwijst hiervoor naar artikel 2.4, sub e van het BVIE. Ten bewijze dient hij stukken ter ondersteuning van het algemeen bekende merk in.

19. Bovendien is het merk SAAB vanuit zichzelf ook reeds een sterk merk, aangezien het woord SAAB immers op geen enkele wijze iets over de waren in kwestie zegt en tevens al sinds eind de jaren 40 van de vorige eeuw binnen de Benelux wordt verkocht, aldus opposant.

20. Opposant concludeert dan ook dat de oppositie dient te worden toegewezen, het depot geweigerd voor alle waren waartegen de oppositie is ingediend en de verweerder in de kosten van de oppositieprocedure dient te worden veroordeeld.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder wijst erop dat opposant slechts het merk SAAB geregistreerd heeft en niet het woordmerk SAAB-SPYKER. Als men bij het merkenregister als zoekwoord SAAB ingeeft, wordt het woordmerk SAAB-SPYKER niet in de zoekresultaten getoond. Tevens heeft opposant ook nog een aantal andere woord- en beeldmerken vastgelegd, aldus nog verweerder.

22. De oppositie verwijst naar de klassen 7, 8 en 12. Verweerder zou graag bewijzen van gebruik zien voor bepaalde waren uit deze klassen, te weten "gyrocopter (vliegende auto), fiets en bromfiets".

23. Als SAAB zich beroept op gevaar voor verwarring bij het publiek met het algemeen bekende merk SAAB, zou het volgens verweerder niet noodzakelijk zijn om nog aanvullende registraties vast te leggen.

24. Verweerder bestrijdt dat het woord SAAB-SPYKER enige specifieke betekenis heeft. Zo is Elie Saab een ontwerpster en kan volgens Wikipedia Spyker naar een Nederlandse vliegtuigbouwer verwijzen. Elie Saab zal net zo min verwarring opleveren als het merk Saab-Spyker. Een soortgelijk voorbeeld is volgens verweerder het automerk SMART, waar legio inschrijvingen als combinatie met dit merk zijn verricht. Onder verwijzing naar de historiek van de familie Saab, stelt verweerder nog dat er "meer hondjes zijn die Fikkie heten".

25. Als opposant exclusieve rechten wil op SAAB-SPYKER dan had hij dit vooraf moeten registreren, meent verweerder.

26. Ten slotte, stelt verweerder dat de gemachtigde van opposant had aangegeven dat zijn cliënt de voorkeur gaf aan een minnelijke regeling, die echter in de praktijk uitbleef.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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*".

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. Aangezien de twee ingeroepen rechten identieke woordmerken betreffen, zullen deze hieronder gezamenlijk onder vermelding van "het ingeroepen recht" behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--------------------------|
| SAAB | SAAB-SPYKER |

34. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds aangehaald).

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, te weten SAAB. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters, SAAB en SPYKER, verbonden door een koppelteken.

36. De verschillen tussen merk en teken, bestaande uit de toevoeging van een tweede – iets langer – woord na een koppelteken, worden evenwel gecompenseerd door het feit dat het woord “SAAB” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt.

37. Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, 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 (zie GEU, arrest Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008; zie ook HvJEU, arrest Medion, C-120/04, 6 oktober 2005). In casu dient te worden vastgesteld dat, mede door het gebruik van het koppelteken die een duidelijke scheiding aanbrengt tussen de twee woorden in het bestreden teken, het element “SAAB” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken.

38. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren (zie, in die zin, GEU, arrest Westlife, T-22/04, 4 mei 2005 en arrest Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

39. De tekens stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

40. Wat de auditieve vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één. De twee tekens worden dus verschillend uitgesproken. Toch is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie, in die zin, arrest GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en arrest Life Blog, reeds aangehaald).

41. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

42. Geen van de tekens heeft een begripsmatige betekenis, waardoor deze geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie.

Conclusie

43. De tekens zijn auditief en visueel in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben zij geen betekenis, waardoor dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

Vergelijking van de waren

44. 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).

45. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

46. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren.

47. Het eerste ingeroepen recht is niet gebruikspflichtig en opposant baseert zich op alle waren in de klassen 7 en 12. Het tweede ingeroepen recht is wel gebruikspflichtig. De opposant baseert zich louter op klasse 12 van dit merk en verweerder heeft enkel om bewijzen van gebruik gevraagd voor deze klasse voor wat betreft de waren "gyrocopter (vliegende auto), fiets en bromfiets". Gebruik voor de overige waren is aldus *in confesso*.

48. Het Bureau zal om redenen van proceseconomie de vergelijking van de waren baseren op het eerste ingeroepen recht en de waren die *in confesso* zijn van het tweede ingeroepen recht, waarna vastgesteld zal worden of het nog noodzakelijk is om in te gaan op het verzoek van verweerder om specifieke bewijzen van gebruik. De te vergelijken waren zijn in eerste instantie als volgt:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| KI 7 Machines voor krachtondersteuning; werktuigmachines (onderhouds- en voorbereidingsmateriaal op luchthavens), zoals sleepkabels, vijzels; motoren voor luchtvaartuigen, transmissieonderdelen voor luchtvaartuigen, en onderdelen en accessoires voor voornoemde goederen voor zover begrepen in deze klasse. (E5911541) | KI 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines. |
| | KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten. |

| | |
|--|---|
| <p>KI 12 Vervoermiddelen, middelen voor vervoer door de lucht of over het water, militaire voertuigen, pantservoertuigen, onderzeeërs, installaties ter voorkoming van diefstal en veiligheidsinrichtingen voor voertuigen; ruimtevaartuigen voor vervoer van personen en betalende vracht in en door de ruimte; luchtschepen en helikopters, onbemande luchtschepen, grondapparatuur voor geleiding en besturing van voertuigen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen voor zover begrepen in deze klasse. (E5911541)</p> <p>CI 12 Moyens de transport par terre, air et eau, tels que autobus, camions, remorques, wagons, trucks, tracteurs, tanks et autres véhicules blindés, avions, hélicoptères, aérostats, bateaux, véhicules amphibies, <u>à l'exception de autogires, bicyclettes et vélomoteurs</u>; éléments de véhicules, tels que membrures, panneaux, châssis et carrosseries, garde-boue, enjoliveurs et emblèmes; garnitures de lit et appareillage mécanique pour la commande de ces garnitures, portes, volets, toits de cabine, pare-brise et fenêtres, gouvernails, machines et automates à gouverner et de direction, ferrures pour véhicules; roues, pneus et chambres à air, ressorts, amortisseurs, dispositifs d'atterrissage et bogies; freins et recouvrement de freins, pédales et leviers (manches à balais); servomécanismes de même qu'organes de manœuvre mécaniques, hydrauliques, électriques et pneumatiques et moteurs, moteurs à combustion pour véhicules terrestres, turbines et turbines y compris boîtes de vitesse, arbres de connexion, arbres coudés, volants, engrenages; tubulaires d'aspiration et d'échappement, régulateurs, changement de vitesse, axes, accouplements automatiques, propulseurs, rotors et autres organes de mise en marche; refroidisseurs et volets d'aération et dispositifs de protection contre le froid, aérateurs; tableaux de bord; clignotants et rétroviseurs, essuie-glaces et dispositifs de rinçage et de chauffage des glaces; avertisseurs; sièges et coussins, appuie-bras; pare-soleil; pare-boue; amortisseurs de choc et ressorts, toits coulissants ceintures de sécurité; porte-bagages; filtres; sabots de frein et autres aménagements de sécurité et de protection au sol; catadioptres, parachutes, pompes, (tous les articles susdits pour autant que non compris dans d'autres classes). (B110520)</p> <p><i>KI 12 Vervoermiddelen over land, door de lucht en over het water, zoals bussen, vrachtauto's, aanhangwagens, wagons, trucks, trekkers, tanks en andere gepantserde voertuigen, vliegtuigen, helikopters, luchtballonnen, boten, amfibievoertuigen, <u>uitgezonderd autogyro's, fietsen en bromfietsen</u>; onderdelen voor voertuigen, zoals frames, panelen, chassis en carrosserieën, spatborden, wiel doppen en emblemén; slaapaccommodaties en mechanische apparatuur voor de bediening van deze accommodaties, deuren, luiken, cabinedaken, voorruit en ramen, roeren, machines en automaten voor het sturen en de bediening, beslag voor voertuigen; wielen, banden en luchtkamers, veren, dempers, landingsgestellen en onderstellen; remmen</i></p> | <p>KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p><i>en remvoeringen, pedalen en poken; servomechanismes evenals mechanische, hydraulische, elektrische en pneumatische handbedieningen en motoren, verbrandingsmotoren voor landvoertuigen, turbines en turbines met inbegrip versnellingsbakken, verbindingsassen, krukassen, stuurwielen, tandwielen; inlaat- en uitlaatspruitstukken, regeleenheden, schakelpoken, assen, automatische koppelingen, propellers, rotors en andere startonderdelen; koelers en luchtroosters en apparaten voor bescherming tegen kou, luchtinlaten; dashboards; richtingaanwijzers en achteruitkijkspiegels, ruitenwissers en spoel- en verwarmingsinrichtingen voor de ruiten; alarminrichtingen; stoelen en kussens, hoofdsteunen; zonneschermen; spatlappen; schokdempers en vering, schuifdaken, veiligheidsgordels; bagagedragers; filters; remschoenen en andere uitrustingen voor veiligheid en bescherming op de grond; reflectoren, valschermen, pompen, (alle voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen).</i></p> | |
| <p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van het tweede ingeroepen recht is het Frans. De Nederlandse vertaling is louter ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p> | |

Klasse 7

49. De termen “machines en werktuigmachines” komen voor in de warenlijst van zowel merk als teken. De nadere specificatie in het ingeroepen recht zorgt er niet voor dat er geen sprake is van identiteit of minstens soortgelijkheid tussen beide, daar het in beide gevallen steeds om machines en werktuigmachines gaat en de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd ook deze specifieke machines kunnen omvatten.

50. De “motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen)” zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de waren in klasse 7 van het ingeroepen recht. Immers geniet het ingeroepen recht bescherming voor motoren en transmissieonderdelen voor luchtvaartuigen, maar ook voor machines en werktuigmachines die nood hebben aan motoren, koppelingen en transmissie-organen om te kunnen functioneren. Verder zouden deze waren van verweerder ook nog onder de noemer van de onderdelen van sommige in klasse 12 beschermde waren van de ingeroepen rechten kunnen vallen.

51. De waar “landbouwmachines” is dermate algemeen geformuleerd dat hieronder ook tractoren kunnen vallen, hetgeen weer een bijzonder voertuig is. Hierdoor kan er sprake zijn van identiteit, dan wel een hoge mate van soortgelijkheid tussen deze waar en de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

52. De “broedmachines” hebben een bijzondere aard en bestemming en worden ook niet via dezelfde distributiekanaalen verkocht, waardoor er geen sprake kan zijn van enige soortgelijkheid. Dit wordt trouwens ook met zoveel woorden door opposant gesteld, waarbij hij zich voor de niet-soortgelijke waren op een algemeen bekend merk wenst te beroepen (zie supra, punt 17).

Klasse 8

53. De “messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten” in klasse 8 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. Zij hebben een andere aard, bestemming en gebruik dan de waren van opposant. Tevens zijn de distributiekkanalen verschillend. De waren van opposant hebben immers betrekking op verschillende types vervoermiddelen, vaartuigen en luchtvaartuigen, alsook machines en onderdelen daarvoor, terwijl deze waren van het bestreden teken geen enkel verband hiermee vertonen. Opposant geeft ook aan dat hij deze waren niet soortgelijk acht (zie supra, punt 17). Bovendien maakt het loutere feit dat de opposant bescherming geniet voor militaire voertuigen en pantservoertuigen, de blanke wapens, die mogelijks ook tot de uitrusting van een militair behoren, nog niet soortgelijk.

54. De waren “handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen” zijn soortgelijk aan de waren “machines voor krachtondersteuning; werktuigmachines (onderhouds- en voorbereidingsmateriaal op luchthavens), zoals sleepkabels, vijzels” in klasse 7 van het ingeroepen recht. Zo bestaan er immers naast de hydraulische machines voor krachtondersteuning, om bijvoorbeeld zware lasten te tillen, ook dergelijke manuele versies. Verder is dit ook het geval voor werktuigmachines, waarbij er geautomatiseerde en manuele versies bestaan, denk bijvoorbeeld aan boormachines en draaibanken. De toevoeging dat het hier om onderhouds- en voorbereidingsmateriaal op luchthavens gaat, sluit niet uit dat ook deze machines nog met de hand worden bediend. Deze waren kunnen dus hetzelfde doel hebben en concurrerend zijn.

Klasse 12

55. De waren “vervoermiddelen; middelen voor vervoer door de lucht of over het water” komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van zowel merk als teken en zijn derhalve identiek.

56. De waren “middelen voor vervoer over land”, vallen enerzijds onder de noemer van de vervoermiddelen waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet en anderzijds omvatten deze ook de pantservoertuigen. Deze waren dienen dan ook als identiek te worden beschouwd.

Conclusie

57. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

58. 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.

59. 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).

60. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 7 en 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 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.

62. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Opposant noemt het inherent onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht groot, omdat het op geen enkele manier beschrijvend is voor de betrokken waren (zie supra, punt 19). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010).

63. De opposant beroept zich tevens op bekendheid. Aan de beoordeling van deze bekendheid dient echter niet te worden toegekomen, daar deze niet van invloed kan zijn op de einduitkomst. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie veronderstelt verwarringsgevaar immers dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens en van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, en is de bekendheid van een merk een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest Canon, reeds aangehaald en GEU, arrest Hubert, T-110/01, 12 december 2002). Aldus kan de bekendheid de waren die niet-soortgelijk zijn niet soortgelijk maken en de globale beoordeling van het verwarringsgevaar veranderen. Voor zover opposant met dit argument een beroep zou wensen te doen op 2.3., sub c BVIE, dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

64. Niettegenstaande het verhoogde aandachtsniveau voor bepaalde waren, is het Bureau van oordeel dat in het licht van de overeenstemming van de tekens het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

65. De stelling van verweerder dat opposant ook maar het woordmerk SAAB-SPYKER had moeten vastleggen om zich hiertegen te kunnen verzetten (zie supra, punt 25), kan niet bijgetreden worden. In het kader van een oppositieprocedure dient immers het gevaar voor verwarring te worden vastgesteld en

is niet uit te sluiten dat een ingeroepen merk verwarringwekkend overeenstemt met een woordmerk, hoewel het niet identiek is. Dat is ook met zoveel woorden terug te vinden in artikel 2.3, lid 1, sub b BVIE, waarnaar artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk verwijst.

66. Voor wat betreft het argument van opposant dat het ingeroepen recht een bekend merk is in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE (zie supra, 15), dient opgemerkt te worden dat hoewel het BVIE inderdaad de mogelijkheid biedt om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE, hiervoor in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b. Indien opposant zich op deze bepaling wenst te baseren dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

67. Opposant geeft in de argumenten aan dat Saab een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is. Op de oppositieformulieren heeft opposant echter niet aangegeven zich te willen beroepen op een algemeen bekend merk, hetgeen in het kader van een Benelux oppositie als een apart ingeroepen recht wordt beschouwd. Aangezien de gronden van een oppositie niet uitgebreid kunnen worden na indiening, zal het Bureau dit dan ook buiten beschouwing laten. Bovendien zou een beroep op een algemeen bekend merk in casu geen invloed hebben gehad op de einduitkomst, immers is in het kader van een oppositieprocedure de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar (zie in die zin oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

68. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de kosten van de procedure (zie supra, 20). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

69. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identiek en soortgelijk bevonden waren.

70. Aangezien opposant zich enkel baseert op klasse 12 van het tweede ingeroepen recht en de waren waarvoor specifiek gebruiksbewijzen worden gevraagd verder van geen invloed kunnen zijn op de einduitkomst van deze beslissing, dient niet meer ingegaan te worden op het verzoek van verweerder dienaangaande.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2005435 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1196179 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- KI 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines.
- KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen.

- KI 12 (*alle waren*)

73. Behoudens de uitkomst van de andere oppositie tegen het Benelux depot met nummer 1196179, wordt deze ingeschreven voor de volgende waren:

- KI 7 Broedmachines.
- KI 8 Messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten.

74. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 26 mei 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul