



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005457

van 26 mei 2011

- Opposant:** **Spyker Cars NV**
Edisonweg 2
3899 AZ Zeewolde
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 7004229
SPYKER
- Ingeroepen recht 2:** Europese inschrijving 1408913
SPYKER
- Ingeroepen recht 3:** Benelux inschrijving 0697674
SPYKER
- Ingeroepen recht 4:** Benelux inschrijving 698503



- Ingeroepen recht 5:** Europese inschrijving 1543412



- Ingeroepen recht 6:** Internationale inschrijving 941641

Spyker

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 29 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. 7004229, ingediend op 19 juni 2008 en ingeschreven op 20 augustus 2009, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 12 en 18, van het woordmerk SPYKER;
- Europese inschrijving nr. 1408913, ingediend op 3 december 1999 en ingeschreven op 17 april 2001, ter onderscheiding van waren in klasse 12, van het woordmerk SPYKER;
- Benelux inschrijving nr. 697674, ingediend op 12 december 2000 en ingeschreven op 20 december 2001, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 9, 12, 14, 18, 25 en 28 van het woordmerk SPYKER;
- Benelux inschrijving nr. 698503, ingediend op 12 december 2000 en ingeschreven op 17 januari 2002, ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 9, 12, 14, 18, 25 en 28 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Europese inschrijving nr. 1543412, ingediend op 7 maart 2000 en ingeschreven op 12 juni 2001, ter onderscheiding van waren in klasse 12 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving nr. 941641, met aanduiding de Europese Unie, ingediend op 15 mei 2007 en ingeschreven op 26 november 2009, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

Spiker

3. Uit de registers 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 in klasse 12 van de ingeroepen merken.

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 26 juli 2010 door een andere opposant nog een oppositie ingediend tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2005435.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 augustus 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 december 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

10. Op 8 december 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 december 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 februari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 8 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is dezelfde dag nog 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 vangt aan met te stellen dat hoewel het voor iedereen duidelijk zal zijn dat er hier sprake is van een willens en wetens te kwader trouw ingediend depot met als enige doel hieruit commercieel voordeel te behalen, hij de oppositie formeel zal toelichten en beargumenteren op basis van de merkrechten en reputatie van Spyker (en SAAB).

16. Onder verwijzing naar de rechtspraak, stelt opposant dat er bij de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen de merken en het teken er onder andere meer gewicht moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de verschillen en dat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan en woord is toegevoegd, dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat.

17. Op visueel vlak meent opposant dat in alle gevallen de totaalindruk die bij het publiek zal worden achtergelaten gedomineerd wordt door het woordelement SPYKER. Dit element komt identiek

voor in het betwiste teken. De toevoeging van het woord SAAB en een verbindingsstreepje aan het begin van het teken doet volgens opposant niets af aan het feit dat de woorden visueel identiek, dan wel bijzonder sterk overeenstemmend zijn en dit ondanks de rechtspraak dat het eerste deel als eerste wordt waargenomen en het best wordt onthouden. In casu speelt volgens opposant namelijk een belangrijke rol dat het merk SPYKER zeer bekend is bij het relevante publiek en er een fusie is geweest tussen Spyker en SAAB Automobile AB, waarbij deze laatste is overgenomen door Spyker. Hierdoor is de positie van het woord SAAB in dit geval visueel gezien van ondergeschikte waarde. Er is volgens opposant dan ook sprake van visuele overeenstemming.

18. Hetgeen opposant bij de visuele vergelijking heeft aangegeven, gaat volgens hem ook op voor de auditieve vergelijking, waardoor er ook op dit vlak sprake is van overeenstemming.

19. Begripsmatig stemmen de tekens naar oordeel van de opposant overeen in de zin dat ze geen specifieke betekenis hebben in relatie tot de waren. Voor het publiek hebben ze echter wel een begripsmatige overeenstemming omdat de naam SPYKER zo vaak in het nieuws is geweest, zowel voor als na de overname van SAAB en beide namen een begrip zijn bij het Benelux publiek, aldus nog opposant.

20. Verder meent opposant dat de ingeroepen merken een ruimere bescherming genieten door het gebruik ervan en de bekendheid op de markt. Ter ondersteuning van zijn argument verwijst opposant naar zijn website en stukken in bijlage bij zijn argumenten.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat de merken dezelfde doelgroep hebben, namelijk automobilisten en autoliefhebbers. Hij gaat verder door te stellen dat de waren van het betwiste teken in klasse 12 identiek en de deze in de klassen 7 en 8 complementair zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

22. Bovendien staat niet alleen Spyker, maar ook SAAB bekend om haar automobielen, aldus opposant. Met de overname van SAAB door Spyker in het achterhoofd doet de combinatie SAAB-SPYKER volgens opposant dan ook vermoeden dat Spyker de onderneming achter deze naam is, dan wel dat de huidige merkhouders van SAAB-SPYKER economisch dan wel op andere wijze verbonden is met Spyker. Gevaar voor verwarring is naar oordeel van opposant aannemelijk.

23. Er kan volgens hem worden aangenomen dat er onrechtmatig voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPYKER-merken.

24. Ten slotte merkt opposant op dat Spyker in januari 2010 het Zweedse SAAB Automobiles AB heeft overgenomen en dat deze overname zeer veel in het nieuws is geweest, hetgeen verweerder onmogelijk ontgaan kan zijn. Opposant verwijst naar enkele bijgevoegde pers- en nieuwsberichten waar verwezen wordt naar SPYKER-SAAB. Het lijdt volgens hem geen twijfel dat het publiek bij SAAB-SPYKER exact dezelfde associatie heeft als bij SPYKER-SAAB. Hieruit blijkt dat Spyker en haar diverse merken op het tijdstip van indiening van het bestreden depot in april 2010 een grote mate van bekendheid genoten. Het depot op 22 april 2010 door verweerder toont zonder enige twijfel aan dat het is verricht met het doel daar een financieel voordeel uit trachten te halen. Dit blijkt volgens opposant nog uit een bijgevoegde mail van verweerder waar hij een ongerechtvaardigd voordeel wenst te halen uit de reputatie van Spyker.

25. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het depot te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder wijst erop dat opposant slechts het merk SPYKER geregistreerd heeft en niet het woordmerk SAAB-SPYKER. Als men bij het merkenregister als zoekwoord SPYKER ingeeft, wordt het woordmerk SAAB-SPYKER niet in de zoekresultaten getoond, aldus nog verweerder.

27. De oppositie is gebaseerd op klasse 12. Verweerder is van mening dat als opposant oppositie wil indienen tegen de klassen 7 en 8 waarvoor het bestreden teken is aangevraagd, opposant deze klassen zelf ook had moeten registreren. Immers wordt er niet voor niets gebruik gemaakt van de internationale classificatie van waren en diensten, aldus nog verweerder.

28. Verder stelt verweerder dat in de online encyclopedie Wikipedia Spyker kan verwijzen naar een vliegtuigbouwer, alsmede SPIJKER een informatiesysteem gebruikt in de zorg is. Om het belang van het verschil tussen woord- en beeldmerk aan te geven, verwijst verweerder naar een acceptatie van een beeldmerk en de weigering van het woordmerk SMARTDIET.

29. Opposant heeft volgens verweerder duidelijk inspiratie geput uit de geschiedenis en stelt zich de vraag waarom hij dat niet zou mogen. Tevens stelt verweerder dat er nog een identiek merk SPYKER bestaat en dat er legio inschrijvingen zijn die gecombineerd worden met het automerk SMART.

30. Met betrekking tot het argument van opposant dat het hier om een depot te kwader trouw gaat, stelt verweerder dat hij louter inspiratie put uit het verleden. Ook verwijst hij naar het voorbeeld van het depot van het merk "Alexia", tien minuten na de bekendmaking van de naam van prinses Alexia. Dit is gebaseerd op media-aandacht, net zoals dat ook vaak het geval is voor domeinnamen. Nergens staat er dat dit verboden is, aldus nog verweerder.

31. Als opposant exclusieve rechten wil op SAAB-SPYKER dan had hij dit vooraf moeten registreren, meent verweerder. Media-aandacht alleen biedt geen grond om een merk exclusief te kunnen gebruiken, aldus nog verweerder.

32. Ten slotte stelt verweerder dat de gemachtigde van opposant had aangegeven dat zijn cliënt de voorkeur gaf aan een minnelijke regeling, hetgeen echter in de praktijk uitbleef. Dit ligt aan de oorsprong van het door hem voorgestelde bedrag van 30.000 euro voor de doorhaling van het betwiste depot.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

33. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

34. 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”.*

35. 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

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. Aangezien de eerste drie ingeroepen rechten identieke woordmerken betreffen, zullen deze hieronder gezamenlijk behandeld worden. Het Bureau zal eerst de vergelijking baseren op deze

woordmerken en indien nodig de overige rechten behandelen. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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

40. 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).

41. De omstandigheid waarbij een merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk waaraan een ander woord is geschreven is een aanwijzing van de overeenkomst tussen de tekens (zie, in deze zin, GEU, arrest Westlife, T-22/04, 4 mei 2005 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters, te weten SPYKER. 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.

43. Noch het bestanddeel "SAAB", noch het bestanddeel "SPYKER" komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde teken. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord "SAAB" dominant is omdat het het eerste bestanddeel van het bestreden teken is (zie, in die zin, arrest Westlife, reeds aangehaald). Hoewel de consument in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van woorden (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zullen de verschillen tussen merk en teken, bestaande uit de toevoeging van een woord van vier letters in het begin van het teken gevolgd door een koppelteken, onvoldoende zijn om op te wegen tegen de overeenstemming tussen de tekens, door het feit dat het woord "SPYKER" in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (zie, ook in die zin, GEU, arrest Variant, T-317/03, 26 januari 2006).

44. 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 "SPYKER" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken.

45. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk volledig hernomen wordt in een zelfstandig onderscheidend bestanddeel van het aangevraagde merk (zie ook in die zin, arrest Variant, reeds aangehaald).

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.

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

Auditieve vergelijking

47. Wat de auditieve vergelijking betreft, kan korthedshalve verwezen worden naar overweging 42, die eveneens van toepassing is op de auditieve vergelijking. Hoewel het aangevraagde teken twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één en de tekens dus verschillend zullen worden uitgesproken, is er toch sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het bestreden teken, dat hierin een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken.

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

Begripsmatige vergelijking

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

Conclusie

50. 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

51. 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).

52. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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.

53. 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 of diensten.

Ingeroepen rechten E 7004229, E1408913 & B 697674

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	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 over land, door de lucht of over water; automobielen en onderdelen voor automobielen voor zover in deze klasse begrepen met inbegrip van velgen; motoren voor voertuigen; kinderwagens, buggies, wandelwagens, reiswiegen, autostoeltjes, alsmede onderdelen en toebehoren voor voornoemde producten voor zover in deze klasse begrepen, waaronder regenhoezen en insektennetten voor voornoemde waren. (E7004229)</p> <p>KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over water; automobielen en toebehoren voor automobielen voor zover in deze klasse begrepen; motoren voor voertuigen. (E1408913 & B697674)</p>	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

Klasse 7

54. De waren "*machines*" van het betwiste teken zijn mechanismen die een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kunnen omzetten¹. Dit is een ruime omschrijving waaronder ook voertuigen en hun onderdelen kunnen vallen, waardoor er in casu sprake is van identiteit.

55. De "*werktuigmachines*" daarentegen zijn waren die bestemd zijn om de traditionele ambachtsgereedschappen of varianten daarvan op machinale wijze te doen functioneren². Hun aard en doel is anders dan dat van de vervoermiddelen; dat er mogelijks werktuigmachines bestaan die mobiel zijn, zorgt er nog niet voor dat deze vervoer als doel hebben. Er is tevens geen sprake van complementariteit of een concurrerend karakter. Deze waren vertonen dan ook geen soortgelijkheid met de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht.

56. De waar "*motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)*" in klasse 7 van het bestreden teken, zijn – ondanks het feit dat ze niet bestemd zijn voor (land-)voertuigen – naar hun aard toch soortgelijk aan de "*motoren voor voertuigen*" en andere "*onderdelen en toebehoren voor automobielen*" van het ingeroepen recht. Immers worden deze motoren veelal door dezelfde fabrikanten gemaakt en bestaan deze uit dezelfde onderdelen. Bovendien hebben ze een gelijkaardig doel, namelijk het is het

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Machine>

deel van een apparaat dat voor beweging zorgt. Bovendien zijn deze deel van de middelen voor vervoer door de lucht of over water en zijn deze noodzakelijk voor hun werking. Een vervoermiddel heeft nu eenmaal nood aan een krachtbron om van punt A naar B te kunnen bewegen; motoren maken dergelijke beweging mogelijk. Er is dan ook sprake van soortgelijkheid tussen deze waren in kwestie. Een dergelijke soortgelijkheid en zelfs identiteit tussen deze waren uit klasse 7 en de voertuigen en onderdelen van voertuigen werd ook reeds door het Gerecht van de EU vastgesteld (zie GEU, arrest Variant, reeds aangehaald).

57. Een gelijkaardige redenering geldt eveneens voor de "*koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen)*". Deze vertonen immers, net als de motoren, een zelfde aard als hun tegenhangers die bestemd zijn voor de automobielen en daar onderdeel van uitmaken. Deze waren worden veelal door dezelfde fabrikanten gemaakt en delen eenzelfde doel.

58. 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.

59. 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 (zie in die zin, oppositiebeslissing BBIE, Porsche, 2004643, 10 december 2010).

Klasse 8

60. De "*messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapens; scheerapparaten*" 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 distributiekanaalen verschillend. De waren van opposant hebben immers betrekking op vervoermiddelen en onderdelen daarvoor, terwijl deze waren van het bestreden teken geen enkel verband hiermee vertonen.

61. De waren "*handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen*" van het betwiste teken zijn eveneens niet soortgelijk aan de waren in klasse 12 van het ingeroepen recht. Hun aard en bestemming is volledig anders. Hoewel mogelijks gebruik wordt gemaakt van bepaalde handgereedschappen en -instrumenten bij de constructie, reparatie of het onderhoud van deze waren van opposant, bestaat er een onvoldoende noodzakelijk verband tussen beide om te concluderen tot complementariteit en dus soortgelijkheid.

Klasse 12

62. De waren van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

63. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

² Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14^{de} druk

A.2. Globale beoordeling

64. 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.

65. 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).

66. 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).

67. 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 of er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.

68. 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.

69. De opposant beroept zich tevens op de bekendheid van zijn merken. Aan de beoordeling van deze bekendheid dient echter niet te worden toegekomen, daar deze in casu 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 artikel 2.3., sub c BVIE, dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

70. 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

71. Voor wat betreft de stelling van opposant dat het hier duidelijk om een depot te kwader trouw gaat met als enig doel hieruit commercieel voordeel te behalen (zie supra, punten 15 en 23), dient opgemerkt dat de oppositieprocedure bij het Bureau beperkt is tot de gronden opgenomen in artikel 2.14, lid 1, sub a jo. 2.3, sub a en b BVIE. Indien opposant zich wil beroepen op andere gronden, zoals bijvoorbeeld artikel 2.3, sub c, dan dient hij hiervoor de gang naar de rechter te maken.

72. De stelling van verweerder dat opposant ook maar het woordmerk SAAB-SPYKER had moeten vastleggen, waarbij verweerder dus impliceert dat opposant zich niet zou kunnen verzetten tegen het betwiste teken, kan niet worden bijgetreden. 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 ander woordmerk. Verder is de verwijzing naar een beschrijvend woordelement dat niet gemonopoliseerd kan worden en mogelijks in verschillende opmaken vreedzaam kan coëxisteren (zie supra, punt 28), hier niet pertinent.

73. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de kosten van de procedure (zie supra, punt 25). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

74. 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.

75. Aangezien de overige ingeroepen rechten dezelfde of een beperktere warenomschrijving hebben in klasse 12 (zie bijlage 1), de klasse waarop opposant zich baseert, kunnen deze niet van verdere invloed zijn op de uitkomst van deze beslissing en zal het Bureau om proceseconomische redenen deze dan ook niet meer bespreken.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2005457 wordt gedeeltelijk toegewezen.

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

- KI 7 Machines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines.
- Klasse 12 (*alle waren*)

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

- KI 7 Werktuigmachines; broedmachines.
- KI 8 (*alle waren*)

79. 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

Pieter Veeze

Willy Neys

(*rapporteur*)

Administratieve behandelaar: François Veneri

Biilage 1: Waren in klasse 12 van de overige ingeroepen beeldmerken

Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over water; automobielen en toebehoren voor automobielen voor zover in deze klasse begrepen; motoren voor voertuigen.

(E1543412 & B698503)

Cl 12 Véhicules et leurs parties (compris dans cette classe); moteurs pour véhicules terrestres.

Kl 12 Vervoermiddelen en hun onderdelen voor zover in deze klasse begrepen; motoren voor voertuigen. (I941641)

N.B. De originele taal van de ingeroepen internationale inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd ter bevordering van de leesbaarheid van deze beslissing.