



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006323

van 20 mei 2014

Opposant: **Robert Bosch GmbH**
70469 Stuttgart
Duitsland

Gemachtigde: **Nederlands Octroobureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: BOSCH (internationale inschrijving 675705)

Ingeroepen recht 2: BOSCH (internationale inschrijving 686280)

Ingeroepen recht 3: BOSCH (internationale inschrijving 313461)

tegen

Verweerder: **Bosch Inveka B.V.**
ABC Westland 555
2685 DG Poeldijk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1218581)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  **BOSCH INVEKA** voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37. Het depot is onder nummer 1218581 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 februari 2011.

2. Op 29 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 675705 van het woordmerk BOSCH, ingediend op 14 december 1996 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
- Internationale inschrijving 686280 van het woordmerk BOSCH, ingediend op 2 oktober 1997 voor waren in de klassen 1, 4, 6, 8 en 16;
- Internationale inschrijving 313461 van het woordmerk BOSCH, ingediend op 18 mei 1966 voor waren in de klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 en 28.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 3 mei 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juli 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 september 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 18 juli 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 19 juli 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 juli 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde

met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 22 juli 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 september 2011.

11. Op 22 september 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 november 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten en stukken van opposant.

12. Op 21 november 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 29 november 2011.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant licht toe dat hij de ingeroepen rechten reeds sinds 1937 gebruikt en dat deze sindsdien door intensief gebruik bekend zijn geworden en nog meer onderscheidingskracht hebben verworven, met name voor *powertools*, ter illustratie waarvan hij een aantal stukken bijvoegt.

17. Het dominante bestanddeel in het betwiste teken is volgens opposant het element BOSCH, en dit is fonetisch identiek aan de ingeroepen rechten. Visueel acht hij de tekens zeer sterk overeenstemmend en ook begripsmatig stemmen zij overeen; BOSCH is immers de naam van opposants oprichter, Robert Bosch, een zeer bekende Duitse industrieel en filantroop.

18. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, beroept opposant zich op zeer uitgebreide lijsten en vindt hij sommige waren en diensten van het betwiste teken evident identiek, aangezien zij woordelijk voorkomen in beide omschrijvingen. Andere waren en diensten van het betwiste teken acht hij (zeer) soortgelijk dan wel complementair; zo zijn de diverse bouwmaterialen nodig voor de diensten in klasse 37 en zullen bijvoorbeeld boormachines, schaven, slijpmachines, elektrische zagen en dergelijke volop worden gebruikt ten behoeve van deze diensten.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en ziet graag dat het betwiste teken niet wordt ingeschreven.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot de ingeroepen rechten.

21. Volgens verweerder heeft opposant uitsluitend stukken ingediend die betrekking hebben op specifieke waren in de klassen 7, 8 en 9 en kan derhalve per definitie geen normaal gebruik worden aangenomen voor enige andere waar of dienst.

22. Verweerder betreft dan ook uitsluitend de specifieke waren in deze klassen in de vergelijking en komt tot de bevinding dat deze noch soortgelijk noch complementair zijn aan de waren en diensten van het betwiste depot, zodat de oppositie reeds op die grond moet worden afgewezen.

23. Verweerder licht toe dat de waren en diensten van het betwiste depot uitsluitend zijn gericht op een professioneel en gespecialiseerd publiek (tuinders en kwekers) en dat het gaat om kapitaalgoederen en geen alledaagse consumptiegoederen. Het kennis- en aandachtsniveau van dit publiek zal derhalve bovengemiddeld zijn, waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

24. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, merkt verweerder vooreerst op dat het element BOSCH beslist niet het dominante of meest onderscheidende is in het betwiste teken. Bosch is immers een zeer gebruikelijke familienaam in de Benelux, zodat het element INVEKA veel sterker onderscheidend is. Bovendien zal de consument allereerst de beeldelementen van dit teken waarnemen. Visueel en auditief vindt verweerder de tekens dan ook slechts in beperkte mate overeenstemmend; voor een begripsmatige vergelijking ziet hij geen ruimte, aangezien geen van de betrokken woordelementen een betekenis heeft.

25. Mocht er al een zeer zwakke soortgelijkheid tussen de waren en diensten worden geconstateerd, dan is de beperkte mate van overeenstemming tussen de tekens niet voldoende om gevaar voor verwarring te veroorzaken, zeker niet gelet op het aandachtige publiek.

26. De door opposant ingeroepen reputatie van zijn merken kan volgens verweerder niet baten, aangezien deze betrekking heeft op niet soortgelijke waren.

27. Verweerder wijst erop dat zijn onderneming en die van opposant al ruim een eeuw vreedzaam naast elkaar bestaan en dat zich in al die tijd geen verwarring heeft voorgedaan bij het publiek. Hij meent dan ook dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring.

III. BESLISSING**A.1. Gebruiksbewijzen**

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal

gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 februari 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 februari 2006 tot 9 februari 2011.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Brochures Winteractie 2010;
2. Folder Bosch Li-ion weken in 2010;
3. Uitdraai van de website van opposant van 7 september 2011;
4. Presentaties, persberichten en resultaat marktonderzoeken van 2007;
5. Divers foldermateriaal voor HR-ketels uit 2010;
6. Divers foldermateriaal voor zonnepanelen en systemen voor zonnewarmte met prijslijsten vanaf 1 september 2011;
7. Diverse afdrukken van Wikipedia en persberichten;
8. Jaarverslag 2009;
9. Een nummer van Bosch InfoTech, Vakblad voor de garagehouder van april-mei 2009;
10. Enkele pagina's uit de catalogus "CCTV PRODUCTS" uit 2009;
11. De folder "Aegis illuminators from Bosch" uit 2009.

33. Uit de presentaties, persberichten en marktonderzoeken (nummer 4 hierboven) blijkt volgens opposant dat BOSCH het bekendste merk in bouwmarkten is. Zonder deze stukken op die merite te beoordelen, blijkt er in ieder geval wel uit dat de ingeroepen rechten in genoemde jaren significant op de markt aanwezig waren in diverse bouwmarkten voor diverse elektrische gereedschappen, waaronder boormachines, cirkelzagen, schroefmachines, zaagmachines, kortom een heel gamma dat valt onder opposants omschrijving *electric power tools*. Dit wordt tevens ondersteund door de brochures, folders en de afdruk van de website van opposant onder 1, 2, en 3 hierboven, waarin nog een veel uitgebreider assortiment de revue passeert.

34. In dit verband zij opgemerkt dat wanneer een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie dekt (zie GEU, Aladin, T-126/03, 14 juli 2005).

35. Wat de overige ingediende bewijsstukken betreft, zij erop gewezen dat het normale gebruik van een merk niet kan worden aangenomen op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008).

36. Divers foldermateriaal (nrs. 5 en 6) bevat informatie over verwarmingsketels, zonnepanelen en systemen voor zonnewarmte maar geven geen informatie over de plaats en de omvang van de aanwezigheid van deze waren op de markt.

37. De afdrukken van Wikipedia, de persberichten en het jaarverslag van 2009 (7 en 8) gaan over opposant als onderneming, zijn historiek en schetsen in grote lijnen zijn activiteiten, historische omzet- en winstcijfers en –verwachtingen. Een aantal merken van opposant wordt wel genoemd (“With its brands *Bosch, Hawera, Skil, Dremel, RotoZip, Freud, Vermont America*, and many more [...]”; “[...] via de merken Buderus en Junkers [...]”), maar verder bevatten de stukken geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de ingeroepen rechten voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

38. Het nummer van Bosch InfoTech (9) is bestemd voor de garagesector en vermeldt een aantal technische toestellen en apparaten, maar geeft geen inzicht in de aanwezigheid daarvan op de markt.

39. De catalogus “CCTV PRODUCTS” en de folder “Aegis illuminators from Bosch” (10 en 11) bevatten beschrijvingen, technische informatie en foto’s van bewakingscamera’s, bewakingsmonitoren, digitale videorecorders en veiligheidsverlichting, maar geven geen informatie over de plaats, duur en omvang van het gebruik van de ingeroepen rechten voor deze waren.

Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten in de relevante periode is aangetoond voor de volgende waren en diensten:

Klasse 7: elektrisch gereedschap (*electric power tools*).

41. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de ingeroepen rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de hierboven vermelde waren en diensten.

A.2. Verwarringsgevaar

42. 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.

43. 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."

44. 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

45. 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).

46. 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).

47. 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). 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).

48. De drie ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen derhalve gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BOSCH	 BOSCH INVEKA

49. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008 en HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Visuele vergelijking

50. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beelmerk, bestaande uit een rode cirkel en een daardoor deels bedekte blauwe ruit, gevolgd door de woorden BOSCH INVEKA in vrij grote en dikke zwarte letters.

51. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval kunnen de beeldelementen van het betwiste teken bezwaarlijk over het hoofd worden gezien, zeker nu zij geheel aan het begin van dit teken staan. Anderzijds gaat het om vrij basale geometrische figuren in twee kleuren en beslaan de wordelementen vervolgens zowat twee derden van het teken, zodat dit evenzeer in het oog springt.

52. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit zijn in het betwiste teken de twee gekleurde geometrische figuren die, zoals gezegd, hierdoor niet aan de aandacht zullen ontsnappen. Van de daarop volgende wordelementen is het eerste element, BOSCH, dat ook als eerste zal worden gelezen, identiek aan het ingeroepen recht.

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

Auditieve vergelijking

54. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

55. In casu lenen de figuratieve elementen van het betwiste teken zich niet voor fonetische weergave. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste van de woordelementen, BOSCH, is identiek aan het ingeroepen recht, maar het wordt nog gevolgd door een tweede, verschillend woordelement. De auditieve totaalindruk is daardoor in zekere mate overeenstemmend.

56. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

57. Bosch is, zoals opposant toelicht (zie punt 17), de naam van zijn oprichter en een ook in de Benelux voorkomende familienaam. Anders dan opposant stelt (eveneens punt 17), volgt hieruit geenszins dat de woorden begripsmatig overeenstemmen. Evenmin betekent het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam, dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft, behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). In casu is de naam van opposants oprichter, Robert Bosch, niet dermate bekend in de Benelux, dat de consument bij het waarnemen van de naam Bosch meteen aan die persoon zal denken. Ook het tweede element van het betwiste teken, INVEKA, heeft geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

58. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

59. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

60. 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).

61. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van de ingeroepen rechten, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het gebruik is aangetoond.

62. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik slechts is aangetoond voor een deel van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij voor de vergelijking van de waren en diensten eveneens gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; constructies van metaal; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; afdaken [constructies], van metaal; gevelpanelen van metaal; dakpanelen van metaal; staalconstructies; metalen constructies en structuren voor kassen; metalen delen en onderdelen van kassen, niet begrepen in andere klassen, waaronder scherminstallaties en energieschermen.
Klasse 7 Electric powertools. <i>Elektrisch gereedschap</i>	
	Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; verplaatsbare constructies, niet van metaal; glas voor bouwdoeleinden; glas voor gebruik in kassen; isolatieglas voor de bouw; afdaken [constructies], niet van metaal; gevelpanelen, niet van metaal; dakpanelen, niet van metaal; niet-metalen constructies en structuren voor kassen; niet-metalen delen en onderdelen van kassen, niet begrepen in andere klassen, waaronder scherminstallaties en energieschermen.
	Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; bouw, reparatie en installatie van kassen; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

63. De waren *metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 6 en de diensten *reparaties* en *installatiewerkzaamheden* in klasse 37 van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”*.

64. De overige waren en diensten van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en doelpubliek niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Verscheidene van opposants waren kunnen weliswaar worden gebruikt in de bouw en voor de reparaties en installatie van verweerdere kassen, maar het is niet gebruikelijk dat aanbieders van deze diensten ook zelf hun gereedschappen op de markt brengen. De consument zal dus niet in verwarring kunnen worden gebracht omtrent de herkomst van deze waren en diensten. *Installatie van kassen* ten slotte is van een heel andere orde dan de *installatie van zonneboilers en zonnepanelen*.

Conclusie

65. Enkele waren- en dienstenomschrijvingen van het betwiste teken zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die waren en diensten kan soortgelijkheid dan ook niet worden uitgesloten. De overige waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

A.3. Globale beoordeling

66. 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.

67. 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

68. 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).

69. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. De bekendheid zou immers hooguit kunnen gelden ten aanzien van die waren en diensten waarvan het normaal gebruik is aangetoond en een mogelijk verruimde beschermingsomvang doet geen afbreuk aan het verwarringscriterium in oppositieprocedures, met andere woorden ook voor bekende merken geldt het vereiste van soortgelijkheid van de waren en/of diensten.

70. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren en diensten zijn deels te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten en deels niet soortgelijk.

B. Overige factoren

71. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

72. De langdurige vreedzame coëxistentie van opposant en verweerder (zie punt 27) is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren en diensten waarvoor soortgelijkheid niet kan worden uitgesloten.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2006323 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1218581 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 6: metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 37: reparaties; installatiewerkzaamheden.

76. Het Benelux depot met nummer 1218581 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 6: onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; constructies van metaal; afdaken [constructies], van metaal; gevelpanelen van metaal; dakpanelen van metaal; staalconstructies; metalen constructies en structuren voor kassen; metalen delen en onderdelen van kassen, niet begrepen in andere klassen, waaronder scherminstallaties en energieschermen.

Klasse 19: alle waren.

Klasse 37: bouw; bouw, reparatie en installatie van kassen; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden.

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

Den Haag, 20 mei 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul