

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2009308**  
**van 28 april 2016**

**Opposant:** **FuelPlaza B.V.**  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 387329**

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 729678**

OK NOORDOOST

**Ingeroepen recht 3:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**

*tegen*

**Verweerder:** **SAEY HOME & GARDEN N.V.**  
Industrielaan 4  
8501 Kortrijk-Heule  
België


**Gemachtigde:** **IP Hills N.V.**  
Hubert Frère-Orbanlaan 329  
9000 Gent  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1272932**





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

1. Op 1 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren in klassen 4, 8 en 11. Het depot is onder nummer 1272932 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 september 2013.

2. Op 1 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 387329 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 2 februari 1982 en ingeschreven voor waren in de klassen 4 en 19.
- Benelux inschrijving 729678 van het woordmerk OK NOORDOOST, ingediend op 23 december 2002 en ingeschreven op 26 juni 2003 voor waren in de klasse 4.

- , volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. In de loop van de onderhavige procedure werd door verweerder de warenlijst van het betwiste teken beperkt door schrapping van gehele klasse 4 (zie overweging 10).

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 december 2013.

8. Na een verzoek tot verlenging van de cooling-off is op 5 juni 2014 de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 6 juni 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 6 augustus 2014 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 23 juli 2014 ontving het Bureau een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de procedure. De ontvangst hiervan werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 25 juli 2014, waarbij opposant een termijn

werd toegekend tot en met 6 december 2014 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Verweerder heeft op 28 oktober een verzoek tot warenbeperking ingediend. Met dit verzoek werd de warenopgave van het betwiste teken beperkt door schrapping van de gehele klasse 4. Het Bureau informeerde beide partijen over deze warenbeperking bij brief van 10 november 2014.

11. Op 3 december 2014 ontving het Bureau wederom een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de procedure. De ontvangst hiervan werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 5 december 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 6 april 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

12. Op 7 april 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 6 april 2015 Paasmaandag was, werden de argumenten en stukken tijdig ingediend ingevolge artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze werden op 15 april 2015 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 15 juni 2015 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 12 juni 2015 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze werden door het Bureau op 15 juni 2015 doorgezonden aan opposant.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. 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**

17. Opposant is van mening dat het eerste en het derde ingeroepen recht visueel in zeer grote mate overeenstemmen en zelfs praktisch identiek zijn. Beide bestaan uit het woardelement OK, weergegeven in een praktisch identieke kleur rood en een zeer overeenstemmend lettertype. Bij het betwiste teken is boven een deel van de letter K een figuratief element weergegeven, dat volgens opposant niet per se als een specifiek element van het teken zal worden gezien.

18. In auditief opzicht zijn het eerste en het derde ingeroepen recht identiek aan het betwiste teken aangezien zij beide het woardelement OK bevatten, aldus opposant.

19. Begripsmatig zijn het eerste en het derde ingeroepen recht ook identiek, volgens opposant.

20. Ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, het Benelux woordmerk OK NOORDOOST meent opposant dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming in visueel opzicht. OK is namelijk het dominante, onderscheidende en eerste deel van het ingeroepen recht. Het daaraan toegevoegde element NOORDOOST verwijst uitsluitend naar een bepaalde regio, aldus opposant.

21. Voorgaande redenering geldt eveneens ten aanzien van de auditieve vergelijking, zodat er ook hier, volgens opposant, sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken.

22. In begripsmatig opzicht stemmen het merk OK NOORDOOST en het betwiste teken in hoge mate overeen en zijn zij praktisch identiek, aldus opposant.
23. Opposant ziet in de door verweerder verzochte warenbeperving (zie overwegingen 4 en 10) de bevestiging dat verweerder erkent dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken (in hoge mate) overeenstemmen.
24. Voor wat betreft de overgebleven waren, te weten die in de klassen 8 en 11, meent opposant dat deze soortgelijk en complementair zijn aan de waren van het eerste en het tweede ingeroepen recht, namelijk die in klasse 4. De waren in klasse 4 kunnen immers dienen om de waren in de klassen 8 en 11 goed te laten functioneren, aan te steken of te laten branden, zo meent opposant.
25. Opposant stelt dat het derde ingeroepen recht, het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, sinds de jaren '50 van de vorige eeuw wordt gebruikt en bekendheid geniet voor een keur aan waren en diensten, waaronder niet alleen waren zoals industriële oliën, brandstoffen en smeermiddelen, maar ook voor bijvoorbeeld bezinepompen en –regelaars, diensten op het gebied van de verkoop van brandstoffen en andere producten die gewoonlijk bij benzinstations worden verkocht, diensten op het gebied van bouw, onderhoud en installatie van tankstations en van de tankstations als zodanig, alsmede diensten op het gebied van transport, opslag en distributiediensten van de in de klasse 4 gerangschikte industriële oliën en vetten, smeermiddelen en brandstoffen. Opposant is van mening dat bij de vergelijking van deze waren en diensten met die van het betwiste teken er ook sprake is van soortgelijkheid en complementariteit, niet in de laatste plaats omdat de waren van het betwiste teken ook worden verkocht in de tankstations en winkels van opposant.
26. Het in aanmerking komend publiek is de gemiddelde consument en de ingeroepen rechten zijn intrinsiek sterke merken welke daardoor een ruime beschermingsomvang genieten, aldus opposant.
27. Opposant merkt tenslotte op dat er ook sprake is van ongerechtvaardigd voordeel dat door verweerder wordt getrokken uit de goede reputatie van opposant en verzoekt het Bureau om, binnen zijn bevoegdheid, rekening te houden met deze omstandigheid.
28. Op grond van de voorgaande argumenten verzoekt opposant de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

29. Verweerder stelt dat hij een gekend producent is van barbecues die sinds 1985 op de markt worden gebracht onder het merk . Het betwiste depot is de moderne afgeleide van het bestaande merk, aldus verweerder.
30. Verweerder betwist vervolgens gemotiveerd de algemene bekendheid van het derde ingeroepen recht van opposant. Hij stelt daartoe onder meer dat het bedrijf van opposant een zeer jong bedrijf is, dat het merk in zijn huidige vormgeving pas sinds 2006 wordt gebruikt en opposant in 2014 een marktaandeel van slechts 1% had in de betreffende branche van tankstations.
31. Verweerder benadrukt dat de gemiddelde consument de ingeroepen rechten en het betwiste teken niet rechtstreeks met elkaar zal kunnen vergelijken omdat de afzet- en distributiekanaalen danig verschillen.
32. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat de koksmuts boven de letter K van het betwiste teken het dominante element daarin vormt. Het lettertype verschilt ook, 'regular' versus

'italic', aldus verweerder, die ook van mening is dat het element OK op zichzelf zwak of weinig distinctief is. Bij de visuele vergelijking tussen het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken valt op dat het ingeroepen recht uit elf letters bestaat en het betwiste teken uit twee letters. In de regel is dit voldoende om te concluderen dat er dan sprake is van een onderscheiden visuele perceptie, meent verweerder.

33. In auditief opzicht geldt dat er geen of geen hoge mate van overeenstemming bestaat tussen het tweede ingeroepen recht OK NOORDOOST en het betwiste teken. Dit geldt uiteraard wel voor de andere ingeroepen rechten, beaamt verweerder, met dien verstande dat OK een veelgebruikt Nederlands woord betreft.

34. Verweerder stelt dat in begripsmatig opzicht enkel zou kunnen gelden dat merk en teken een positieve waarde delen. Conceptueel is er een verschil door de koksmuts in het betwiste teken.

35. Verweerder is van mening dat er, na het doorhalen van de gehele klasse 4 (zie overwegingen 4 en 10) geen sprake meer is van soortgelijkheid van de waren, en er dientengevolge geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

36. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1 Algemeen bekend merk

37. 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 dag van 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 bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

38. De toets voor een algemeen bekend merk is, of het merk in de Benelux, of een aanmerkelijk gedeelte daarvan, bekend is bij de overgrote meerderheid van de voor de betreffende waren of diensten relevante sector van het publiek (zie onder meer BBIE, oppositiebeslissingen Campina, 2000061, Eysink, 2000632 en Binfikir, 2001028).

39. Om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, kan de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden (zie GEU, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008).

40. Bovengenoemde factoren zijn richtlijnen om de algemene bekendheid van een merk vast te stellen, maar geen voorwaarden en zijn dus niet limitatief. Per situatie zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval. Soms zullen alle factoren van toepassing zijn en soms slechts een deel van de factoren.

41. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEU, C-375/97, conclusie d.d. 26 november 1998), die overigens geen betrekking had op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs maar op

bekendheid in de zin van artikel 5, lid 2 (artikel 2.3, sub c BVIE), van de toenmalige richtlijn 89/104/EEG (vervangen door richtlijn 2008/95/EG), merkt A-G Jacobs over algemeen bekende merken het volgende op (ov. 33):


*“De door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan.”*

42. Opposant onderbouwt de algemene bekendheid van zijn merk als volgt:

- Opposant stelt dat het merk intensief wordt gebruikt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw en diensten van tankstations betreft, waar ook allerhande waren worden verkocht;
- Opposant wijst op de aanwezigheid van diverse tankstations, waaronder de vestiging langs de A27 bij Nieuwegein en voegt daartoe twee foto's bij van betreffende vestiging, alsmede van tankstations bij Opeinde, Menaldum en Hilversum;
- Opposant voegt een tweetal screenshots bij van websites ([www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl) en [www.ok-loyaltycard.nl](http://www.ok-loyaltycard.nl)) en verwijst daarbij naar de inhoud van de betreffende websites;
- Opposant claimt de algemene bekendheid voor een keur aan waren en diensten, variërend van onder meer brandstoffen, bezinepompen, betaalpassen, detailhandelsdiensten voor een grote variëteit aan waren en diensten van een tankstation tot transport, opslag en distributie van brandstoffen e.d. (zie overweging 25).

43. Uit de informatie op de website [www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl) kan worden opgemaakt dat het merk oorspronkelijk uit Zweden komt en een afkorting is voor Olie Konsument. Voorts meldt de website: “De geschiedenis van OK in Nederland begint in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het netwerk van OK benzinestations liep toen op tot meer dan honderd. Na overname door een buitenlandse partij werden de stations omgekleurd naar andere merken. Sinds 2004 is het Nederlandse bedrijf Catom eigenaar van het OK merk in Nederland. Catom lanceerde OK in 2006 (zie [www.catom.nl](http://www.catom.nl)) opnieuw als merknaam voor benzinestations. Inmiddels zijn er 40 benzinestations verspreid over het land onderdeel van de OK-keten.” In november 2013 werden 33 van de 40 tankstations verworven door overname van de tankstations van Kuwait Petroleum Nederland BV (zie [www.catom.nl/financien/transacties](http://www.catom.nl/financien/transacties)). Daaruit kan worden opgemaakt dat de uitbreiding van zeer recente datum is.

44. Zoals hiervoor opgemerkt (zie overweging 40 en 42) ligt de lat voor een algemeen bekend merk zeer hoog. Uit het overgelegde materiaal, te weten foto's van een viertal tankstations en de screenshots van een tweetal websites, kan nochtans geen informatie worden afgeleid over de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent, noch wordt enige objectieve duidelijkheid verschaft over het marktaandeel, de omvang van de publiciteitsinspanningen en de algemene bekendheid in de Benelux als zodanig. Het overgelegde materiaal is daartoe simpelweg te summier. De stellingen van opposant worden bovendien niet onderbouwd door relevant feitenmateriaal.

45. Uit het bovenstaande kan hooguit worden opgemaakt dat opposant diensten van een tankstation verleent aan klanten in Nederland, maar hieruit volgt nog niet dat het merk  bekendheid geniet bij de overgrote meerderheid van het publiek in het relevante territoir, te weten de Benelux. Het overgelegde materiaal is onvoldoende om aan te tonen dat het merk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

## Conclusie

46. Opposant heeft niet voldoende aangetoond dat zijn merk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het derde ingeroepen recht wordt dan ook buiten beschouwing gelaten en de beslissing wordt alleen genomen op basis van het eerste en tweede ingeroepen recht.

## A.2 Verwarringsgevaar

47. 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."

48. 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 waren en diensten

49. 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).

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

51. De warenlijsten van het eerste en tweede ingeroepen recht worden hieronder geconsolideerd weergegeven.

52. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 4 Aardoliën en minerale en synthetische aardolieproducten en derivaten, te weten aardolie, petroleumgassen, benzine, tractorpetroleum, lichtpetroleum, gasolie, stookolie, petroleumcokes, minerale smeeroïën, minerale smeervetten, synthetische brandstoffen, synthetische smeermiddelen.  <i>(Benelux inschrijving 387329)</i>  KI 4 Brandstoffen en smeermiddelen.  <i>(Benelux inschrijving 729678)</i>	



	KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten met de hand te bedienen; messenmakerswaren; bestek (messen, vorken en lepels); scharen; tangen; poken; blaasbalgen en andere dergelijke handgereedschappen met de hand te bedienen te gebruiken bij haardvuren.
	KI 11 Kookinstallaties; barbecues; grills (kookapparaten); rookovens; kooktafels en inbouwovens op gas of met elektriciteit; gasfornuizen en elektrische fornuizen; vuurkorven; (terras)haarden; roosters voor haarden en ovens; aanstekers, asladen en spitten voor haarden.
KI 19 Asphaltprodukten (Benelux inschrijving 387329)	

#### Klasse 8

53. De waren in klasse 8 betreffen “*handgereedschappen en -instrumenten met de hand te bedienen; messenmakerswaren; bestek (messen, vorken en lepels); scharen; tangen; poken; blaasbalgen en andere dergelijke handgereedschappen met de hand te bedienen te gebruiken bij haardvuren*”. Niet valt in te zien hoe deze waren soortgelijk, laat staan complementair, kunnen zijn aan de waren van de ingeroepen rechten in de klasse 4 of 19. Het feit dat de waren “minerale smeeroïlen, minerale smeervetten en synthetische smeermiddelen” gebruikt zouden kunnen worden om (sommige van de) voornoemde waren in klasse 8 van het betwiste teken, goed te doen functioneren, zoals opposant stelt, wil niet zeggen dat er daardoor sprake is van soortgelijkheid of complementariteit. De aard, het gebruik, de toepassing en de distributiekanaal zijn daartoe te verschillend, terwijl voor de vaststelling van complementariteit bovendien geldt dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk is voor het gebruik van de andere, in die mate dat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Daarvan is naar oordeel van het Bureau in casu geen sprake.

#### Klasse 11

54. De waren in klasse 11 van het betwiste teken, te weten “*kookinstallaties; barbecues; grills (kookapparaten); rookovens; kooktafels en inbouwovens op gas of met elektriciteit; gasfornuizen en elektrische fornuizen; vuurkorven; (terras)haarden; roosters voor haarden en ovens; aanstekers, asladen en spitten voor haarden*” zijn alle waren die van doen hebben met het bereiden van voedsel. In de meeste gevallen maken deze apparaten gebruik van elektriciteit of brandbare stoffen zoals hout, gas of olie, hetgeen een feit van algemene bekendheid is. Desalniettemin zal het in aanmerking komend publiek geenszins veronderstellen dat de waren in de klasse 11 afkomstig zullen zijn van energie- of brandstofleveranciers. Daartoe is de aard van de producten te verschillend, niet in de laatste plaats door het veelal hoogtechnologische productieproces van brandstoffen en smeermiddelen, zoals opgenomen in de klasse 4 van de voormelde ingeroepen rechten. Ook qua distributiekanaal verschillen de waren van het betwiste teken van die van de ingeroepen rechten. De in de klasse 11 genoemde waren van het betwiste teken worden veelal in tuincentra, huishoudelijke apparatenwinkels of doe-het-zelf/bouwmarkten verkocht, terwijl de waren van het ingeroepen recht in de regel via tankstations worden aangeboden.

55. Ook ten aanzien van de waren in klasse 11 geldt dat er niet gesteld kan worden dat er sprake is van complementariteit (zie overweging 53). Ondanks het feit dat de meeste stofzuigers gebruik maken van elektriciteit, wil dit bijvoorbeeld niet zeggen dat consumenten daardoor veronderstellen dat de stofzuiger afkomstig is van dezelfde onderneming die de elektriciteit levert. Dit geldt naar oordeel van het Bureau evenzeer

voor de kookapparaten, zoals opgenomen in de klasse 11 van het betwiste teken en de waren in klasse 4 van de ingeroepen rechten.

56. Het Bureau is tevens van oordeel dat er geen sprake is van soortgelijkheid met de waren in klasse 19 van het eerste ingeroepen recht, te weten asfaltprodukten.

#### *Conclusie*

57. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk noch complementair aan die van de ingeschreven ingeroepen rechten.

#### **Vergelijking van de tekens**

58. De waren stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **B. Overige opmerkingen**

59. Opposant stelt dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel dat door verweerder wordt getrokken uit zijn goede reputatie en verzoekt het Bureau om, binnen zijn bevoegdheid, rekening te houden met deze omstandigheid (zie overweging 27). Het Bureau wijst erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk. Hiervoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

#### **C. Conclusie**

60. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

#### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2009308 wordt afgewezen.

62. Benelux depot 1272932 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeerd.

63. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 april 2016

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gerard