



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009563
van 20 november 2015

Opposant: **Paul Schockemöhle**
Rienschhof 2
49439 Mühlen
Duitsland

Gemachtigde: **Simont Braun CVBA**
Louizalaan 149 / 20
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 5711791**



tegen

Verweerder: **Andy Verpaelst**
Grijsdauwe 2
9506 Smeerebbe-Vloerzegem
België

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1279158**



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

1. Op 19 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 12, 39 en 41 van het volgende zuivere beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1279158 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 december 2013.

2. Op 3 februari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 5711791, ingediend op 12 februari 2007 en ingeschreven op 25 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 12, 31, 35, 36, 37, 39, 41 en 44, van het volgende zuivere beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot in de klassen 12 en 41 en tegen een deel van de diensten in klasse 39. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

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 5 februari 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 april 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 april 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 juni 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 23 juni 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 22 juni 2014 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend.

10. De argumenten van opposant werden op 4 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 2 september 2014 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 3 september 2014 aan opposant gezonden.

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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt een van de grootste logistieke dienstverleners in Duitsland te zijn die internationaal actief is en in het bijzonder ook in de Benelux. Alle bedrijven van de groep hebben toestemming van de opposant om het ingeroepen gemeenschapsmerk te gebruiken.

16. Volgens opposant is het ingeroepen recht een sterk merk dat door de jaren heen zeer bekend is geworden in de sector en in de Benelux. Alle vrachtwagens die opposant gebruikt voor zijn transport dragen duidelijk zichtbaar het betrokken gemeenschapsmerk. Verder verspreidt opposant ook een divers gamma van promo-artikelen met daarop het ingeroepen merk.

17. De beeldmerken vertonen gemeenschappelijke kenmerken, aldus opposant. Het gaat telkens om het beeld van een paard dat naar links kijkt en een gestileerde weergave van een paardenhoofd en –hals zonder dat de gezichtskenmerken worden uitgetekend. Verder hebben de paarden opgerichte oren en wapperende manen. Het verschil in kleurgebruik is volgens opposant onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten teniet te doen. Hij concludeert dat de tekens visueel overeenstemmen.

18. Hoewel het hier om twee zuivere beeldmerken gaat, waarvoor in beginsel geen auditieve vergelijking mogelijk is, valt volgens opposant niet uit te sluiten dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar deze beelden door gebruik te maken van de beschrijving van het beeld. Er is naar oordeel van opposant dan ook sprake van auditieve overeenstemming tussen de tekens. Om dezelfde reden is er tevens sprake van begripsmatige overeenstemming of zelfs identiteit, aldus nog opposant.

19. De waren in klasse 12 zijn identiek en soortgelijk. De diensten acht opposant identiek, dan wel minstens soortgelijk.

20. De waren en diensten zijn gericht op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau, aldus opposant.

21. Door het sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, alsook de overeenstemming tussen de tekens en de waren en diensten die minstens soortgelijk zijn, concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de opposant toe te wijzen en de verweerder tot de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder meent dat de enige vorm van gelijkenis tussen de tekens erin bestaat dat ook een paardenhoofd wordt gebruikt. Verder zijn er voldoende verschillen die de gemiddelde consument onmiddellijk zal opmerken, zodat er volgens hem geen sprake kan zijn van visuele overeenstemming.

23. Verweerder is ervan overtuigd dat de consument niet de beschrijving van het beeldmerk zal gebruiken, maar naar de naam van opposant, mede omdat deze ook bijna altijd het beeldmerk combineert met diens naam. Het beeldmerk van verweerder wordt altijd weergegeven in combinatie met het woord "paardentaxi". Op auditief vlak is er dus geen enkele overeenstemming tussen de tekens.

24. Het beeldmerk van verweerder betreft volgens deze laatste een stilstaand paard, waarbij de manen verwijzen naar rijstroken, hetgeen refereert aan de diensten die verweerder aanbiedt.

25. Uit de klassenopsomming van het teken blijkt volgens verweerder duidelijk zijn hoofdactiviteit, namelijk transport en vervoer. De hoofdactiviteit van opposant is niet vervoer en transport, maar paardenafrichting, fokkerij, verkoop, paardenmanege, voedingsmiddelen voor dieren, enz. Ter ondersteuning verwijst verweerder naar Wikipedia[®] en de website van opposant.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarrings- en concurrentiegevaar. Er is geen enkele economische gelijkenis tussen de economische activiteit van de opposant en die van verweerder. Juist omdat het beeldmerk van de opposant bij alle zusterondernemingen wordt herhaald en gebruikt, zal de consument, volgens verweerder, nooit menen dat het beeldmerk van verweerder verwijst naar dezelfde onderneming. De consument kent het beeldmerk van de opposant zo goed, dat het beeldmerk van verweerder door de consument niet zal worden gelinkt aan de ondernemingen van opposant, aldus nog verweerder.

27. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen tot alle kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

28. 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 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.

29. 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."



30. 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

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk bestaande uit afwisselend vijf rode en vier witte horizontale strepen. In het midden wordt in het wit een silhouet van een paardenhoofd en –hals afgebeeld. Na dit silhouet veranderen de horizontale strepen in golvende strepen, dewelke de indruk geven gestileerde wapperende manen te zijn.

35. Het bestreden teken is eveneens een zuiver beeldmerk bestaande uit de gestileerde afbeelding van een paardenhoofd en –hals op twee gebogen lijnen. De stiling bestaat in het geval van het bestreden teken uit een langgerekte zwarte lijntekening die de indruk geeft van een snel bewegend paard. De manen van het paard worden gevormd door drie dikke golvende lijnen

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen door de afbeelding van een paardenhoofd- en hals dat naar links is georiënteerd en waarvan de wapperende manen gevormd worden door golvende lijnen.

Auditieve vergelijking

37. Hoewel het hier in casu om twee zuivere beeldmerken gaat, waarvoor in beginsel geen auditieve vergelijking mogelijk is, valt niet uit te sluiten dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar deze beelden door gebruik te maken van de beschrijving in hun moedertaal van het beeld, te weten paard (zie in deze zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008).

38. Op auditief vlak is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

Begripsmatige vergelijking

39. Zoals hiervoor reeds aangestipt, zijn merk en teken de weergave van een paard(enhoofd), waardoor er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen beide.

Conclusie

40. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend. Op auditief en begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

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

43. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 12 Vervoermiddelen, met name voertuigen, vrachtwagens en onderdelen daarvan, voorzover begrepen in klasse 12.	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten, voorzover begrepen in klasse 31; levende dieren; voedingsmiddelen voor dieren.	
KI 35 Uitvoering van veilingen van dieren, met name paardenveilingen; bemiddeling bij het verwerven van contracten betreffende de aan- en verkoop van paarden.	
KI 36 Diensten van een beheerder van terreinen en gebouwen, met name beheer van terreinen en gebouwen; makelaardij in onroerende goederen; diensten op het gebied van makelaardij; financieel beheer; verhuur van terreinen en woningen.	
KI 37 Reparatie en onderhoud van automobielen, met name vrachtwagens en mechanische apparaten en inrichtingen voor expeditiedoeleinden; verhuur van automobielen, met name van vrachtwagens.	
KI 39 Diensten van een expeditie- en logistieke onderneming, goederenlogistiek; vervoer van personen en goederen met automobielen, railvoertuigen, schepen en vliegtuigen.	KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen.
KI 41 Paardenopleiding, opleiding van paarden voor de rij- en toernooisport, paardrijles.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; alle voornoemde diensten en

	activiteiten die geen betrekking hebben op loterijen, kansspelen, gokspelen en paardenraces.
Kl 44 Houden van paarden, fokken van paarden, houden van dieren, fokken van dieren; diensten van een landbouwbedrijf, met name van een stoeterij en paardenmanege, paardenverzorging, paardenpension, vakkundige advisering op het gebied van de paardenhouderij.	

Klasse 12

44. De waren in klasse 12 van het bestreden teken vallen alle onder de noemer “vervoermiddelen” van het ingeroepen recht. In dit kader dient te worden opgemerkt dat de toevoeging “met name” geen beperking van de waren omschrijving betreft, maar slechts gevolgd wordt door een niet-limitatieve opsomming. De waren in kwestie zijn derhalve identiek.

Klasse 39

45. De dienst “transport” van het bestreden teken is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “vervoer van personen en goederen met automobielen, railvoertuigen, schepen en vliegtuigen” van het ingeroepen recht. Transport behelst namelijk “*het transporteren of getransporteerd worden, m.n. van goederen, stoffen, informatie en soms ook wel personen, syn. vervoer*”(zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie).

46. De dienst “verpakking en opslag van goederen” is soortgelijk aan de “diensten van een expeditie- en logistieke onderneming, goederenlogistiek”. Immers gaat het in de handel en industrie bij logistiek onder meer om de aanvoer van grondstoffen en onderdelen, in aangepaste verpakking, magazijn- en voorraadbeheer, enz (zie <https://nl.wikipedia.org/wiki/Logistiek>).

47. De diensten in klasse 39 zijn dus deels identiek, dan wel sterk soortgelijk en deels soortgelijk.

Klasse 41

48. De dienst “opleiding” van het bestreden teken omvat de diensten “paardenopleiding, opleiding van paarden voor de rij- en toernooisport” van het ingeroepen recht. De betrokken waren van verweerder en opposant kunnen beschouwd worden als identiek nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). De beperking “alle voornoemde diensten en activiteiten die geen betrekking hebben op loterijen, kansspelen, gokspelen en paardenraces” maakt de beoordeling niet anders.

49. De diensten “ontspanning” en “sportieve activiteiten” van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de dienst “paardrijles” van het ingeroepen recht. Immers kunnen personen ter (sportieve) ontspanning lessen nemen in paardrijden. De beperking “alle voornoemde diensten en activiteiten die geen betrekking hebben op loterijen, kansspelen, gokspelen en paardenraces” maakt de beoordeling niet anders.

50. De overige diensten van het bestreden teken, “opvoeding; culturele activiteiten; alle voornoemde diensten en activiteiten die geen betrekking hebben op loterijen, kansspelen, gokspelen en paardenraces”, acht het Bureau niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. De aard, bestemming en het gebruik zijn immers verschillend. Er is eveneens geen sprake van een concurrerend of complementair karakter.

51. De diensten in klasse 41 zijn deels identiek, dan wel soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Conclusie

52. De waren zijn identiek. De diensten zijn deels identiek, deels identiek, dan wel soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

53. 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.

54. 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 casu gaat het om waren en diensten die gericht zijn op een gemengd publiek, waarvan niet kan vastgesteld worden dat het aandachtsniveau verhoogd zal zijn.

55. 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).

56. 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). Opposant meent dat het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen heeft, maar onderbouwt dit niet of in ieder geval onvoldoende. Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Zelfs al zou het ingeroepen recht een beperkt onderscheidend vermogen hebben, er in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

57. Mede in het licht van de mate van overeenstemming van de tekens is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de identiek en soortgelijk bevonden waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

58. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 23 en 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens. 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).

59. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2009563 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. Het Benelux depot 1279158 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 12 (*alle waren*)
- Klasse 39: Transport; verpakking en opslag van goederen.
- Klasse 41: Opleiding; ontspanning; sportieve activiteiten.

63. Het Benelux depot 1279158 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, waartegen de oppositie al dan niet was gericht:

- Klasse 39: Organisatie van reizen.
- Klasse 41: Opvoeding; culturele activiteiten; alle voornoemde diensten en activiteiten die geen betrekking hebben op loterijen, kansspelen, gokspelen en paardenraces.

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

Den Haag, 20 november 2015

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten