



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009665
van 19 februari 2015

Opposant: **Building Materials Investment Corp.**
2600 Singleton Blvd.
75212 Dallas, Texas
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 11182235**

TIMBERLINE

tegen

Verweerder: **Gardenfield International B.V.**
Rondebeltweg 16
1329 BA Almere
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 949564**

TIMBERLANE

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

1. Op 3 december 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk TIMBERLANE voor waren in de klassen 17, 19 en 20. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 949564 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 januari 2014.
2. Op 7 maart 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 11182235 van het woordmerk TIMBERLINE, ingediend op 12 september 2012 en ingeschreven op 11 maart 2013 voor waren in klasse 19.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie was oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedinschrijving en was gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de oppositie beperkt tot de waren in de klassen 17 en 19.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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: "Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 maart 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 mei 2014. Het Bureau heeft op 27 mei 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 juli 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 23 juli 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 23 september 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 25 september 2014.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant beperkt de oppositie tot de aangevraagde waren in de klassen 17 en 19 (zie overweging 4).

15. Opposant is van mening dat de waren waartegen de oppositie zich richt soortgelijk zijn aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Het ingeroepen recht is geregistreerd voor de waren "Asfalt dakspanen" in klasse 19. Asfalt dakspanen betreffen, volgens opposant, dakbedekking die uit individuele overlappende elementen van gespleten plankjes bestaat.

16. Opposant betoogt dat asfalt dakspanen sterk soortgelijk zijn aan de waren van verweerder, aangezien het in beide gevallen gaat om bouwmaterialen. Daarnaast hebben de aangevraagde waren in klasse 17 en de waren van opposant hetzelfde doel. Het betreft bouwmaterialen die bescherming bieden tegen verschillende weersinvloeden en/of geluidswerend zijn. Ook zijn de waren volgens opposant complementair, omdat de aangevraagde waren in klasse 17 worden gebruikt voor dakbedekking en dakspanen de bovenste laag van dakbedekking vormen.

17. De aangevraagde waren in klasse 19 zijn volgens opposant eveneens soortgelijk, omdat het gaat om bouwmaterialen die worden gebruikt en gecombineerd bij de bouw van onder meer (tuin)huizen. Ook zijn de waren concurrerend dan wel complementair. Dit geldt ook voor de aangevraagde waren in klasse 19 die uit andere materialen zijn vervaardigd dan de waren (asfalt dakspanen) van het ingeroepen recht, zoals bouwmaterialen en -elementen van hout, waaronder plaatmaterialen, plankjes en bouwmaterialen van houtcomposiet. Voorts betoogt opposant dat dakspanen (al dan niet van asfalt) noodzakelijk kunnen zijn bij de bouw van (niet metalen) tuinhuisjes en dat om die reden de waren complementair zijn. Dit geldt volgens opposant ook voor overkappingen. Asfalt dakspanen worden bovendien het meest gebruikt als dakbedekking voor een tuinhuisje, aldus opposant. Opposant verwijst hierbij naar kopieën van verschillende webpagina's gerelateerd aan het bouwen van tuinhuisjes.

18. Opposant betoogt ook dat de verkooppunten, distributiekkanalen en afnemers (zowel professionele afnemers als doe-het-zelvers) voor de aangevraagde waren overeenkomen met die van de verweerder.

19. Volgens opposant zijn de tekens visueel sterk overeenstemmend, aangezien negen van de tien letters identiek zijn aan het ingeroepen recht. Het enige verschil bevindt zich aan het einde van het teken en is gelegen in de achtste letter, waarbij opposant opmerkt dat een consument in beginsel meer waarde zal hechten aan het eerste deel van een teken.

20. Voor wat betreft de auditieve vergelijking stelt opposant dat alleen de laatste lettergreep anders is. Echter, volgens opposant bestaat er nauwelijks verschil tussen de klanken van de laatste lettergreep. Ook hierbij geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken. Om die reden is er naar het oordeel van opposant sprake van een sterke mate van auditieve overeenstemming tussen de tekens.

21. Ten aanzien van de begripsmatige overeenstemming stelt opposant dat het identieke wordelement "TIMBER" dezelfde betekenis heeft (o.a. hout of balk). Het tweede bestanddeel van het ingeroepen recht "LINE" betekent, onder andere, lijn. Het tweede bestanddeel van het bestreden teken "LANE" betekent, onder andere, (land)weggetje. Begripsmatig hebben de tekens, in hun geheel, geen betekenis voor het in aanmerking komend

Benelux-publiek. Om die reden stelt opposant dat de begripsmatige vergelijking geen rol speelt bij de verdere beoordeling.

22. Volgens opposant beschikken de tekens die moeten worden vergeleken over een normaal onderscheidend vermogen. Nu de tekens in hoge mate zowel visueel als auditief overeenstemmen en de waren in hoge mate soortgelijk zijn, concludeert opposant dat er sprake is van verwarring bij het relevante publiek, inhoudende de mogelijkheid van associatie. Opposant merkt hierbij op dat nu gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens respectievelijk waren, een geringere mate van overeenstemming tussen de betrokken waren respectievelijk tekens al zou volstaan.

23. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren voor de klassen 17 en 19.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder voert aan dat het bestreden teken in geen enkel opzicht verwant is met het ingeroepen recht. De producten van verweerder houden geenszins verband met dakbedekkingsproducten en zien op tuinschermen, terrasplanken en vlonderplanken.

25. Verweerder stelt daarnaast dat het teken TIMBERLINE wereldwijd ook door andere ondernemingen als handelsnaam wordt gevoerd en om die reden niet uniek is. Ook stelt verweerder dat opposant niet actief is in Nederland en België, in tegenstelling tot verweerder.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de inschrijving te accepteren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TIMBERLINE	TIMBERLANE

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van tien letters TIMBERLINE. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van tien letters TIMBERLANE.

35. Beide merken delen dezelfde zeven identieke beginletters en twee identieke eindletters in dezelfde positie. Het enige verschil zit dus in de achtste letter. Dit verschil is onvoldoende om een verschillende visuele totaalindruk op te roepen. Immers, in beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit eerste deel is bij de onderhavige merken identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken visueel in sterke mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

36. Auditief worden de tekens in drie lettergrepen uitgesproken, als TIM-BER-LINE, respectievelijk TIM-BER-LANE. De uitspraak van de woorden is bij de eerste twee lettergrepen hetzelfde. Het verschil zit in de laatste lettergreep. Dit verschil is echter erg klein en doet niet af aan de sterke mate van auditieve overeenstemming tussen merk en teken, nu de tekens een identieke fonetische structuur, alsmede een identiek ritme en intonatie hebben. Ook hier geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds geciteerd).

Begripsmatige vergelijking

37. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

38. Zo zal de gemiddelde consument in het eerste deel van beide tekens het Engelse woord "timber" kunnen herkennen en liëren aan "balk" of "(timmer)hout". Met betrekking tot het tweede deel verschilt de betekenis. Het Engelse woord "lane" betekent "laantje" of "weggetje". Het Engels woord "line" betekent "lijn" of "rij" (zie Van Dale online woordenboek Engels-Nederlands).

39. Voor zover het in aanmerking komend publiek de betekenis van het woord TIMBER kent, is er door de herneming van dit identieke element sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming bij dit deel van het publiek. Voor het overige deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

40. De totaalindruk van het merk en teken stemt op visueel en auditief vlak sterk overeen. Begripsmatig stemmen de tekens in zekere mate overeen of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Er is dan ook minstens sprake van een overeenstemmende totaalindruk.

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

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 17 Houtvezelplaat voor gebruik als isolatie; synthetische isolatiematerialen; halfbewerkte synthetische waterafstotende harsen; geluidwerende materialen.
Klasse 19 Dakspanen van asfalt	Klasse 19 Bewerkt hout; bezaagd hout; bouwmaterialen en -elementen van hout, waaronder bouwpanelen, bouwplaten, gevelplaten, vloeren, balken, beplankingen, betimmeringen, plaatmaterialen, plankjes, vloerplaten en vloertegels; bouwmaterialen, niet van metaal, van gesimuleerd hout; deuren van hout, ook voor gebouwen; halfbewerkt hout; hout en

	<p>kunsthout voor de bouw; gekerfde houten bouwmaterialen voor de binneninrichting van gebouwen; houten constructies, waaronder tuinhuisjes van hout; tuinhuisjes (constructies), niet van metaal of voornamelijk niet van metaal, al dan niet verplaatsbaar; tuinpalen van niet-metalen materialen; frames niet van metaal, voor veranda's; veranda's, niet van metaal; overkappingen, niet van metaal (constructies); schuttingen, niet van metaal; terrasplanken, niet van metaal; afscheidingen (constructies), niet van metaal; afscheidingen, zijnde niet-metalen bouwmaterialen; bouwmaterialen van houtcomposiet.</p>
--	---

Klasse 17

44. De waren in klasse 19 van het ingeroepen recht betreffen dakspanen van asfalt. Een dakspaan is een dunne plank voor afdekking van een dak (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal). Deze plankjes kunnen bijvoorbeeld van hout of van asfalt zijn. Dakspanen van asfalt hebben onder meer als doel om weerstand te bieden tegen weersinvloeden, zoals regen en wind (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Asphalt_shingle).

45. De waren "*Houtvezelplaat voor gebruik als isolatie*" en "*synthetische isolatiematerialen*" in klasse 17 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan dakspanen van asfalt. Het gaat hier om bouwmaterialen die evenals dakspanen van asfalt het doel kunnen hebben om weerstand te bieden tegen weersinvloeden. Ook kunnen de distributiekanaalen van beide waren hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld groothandels, bouwmarkten en overige verkooppunten van bouwmaterialen. Ten slotte kunnen deze waren bestemd zijn voor eenzelfde doelpubliek, namelijk professionele bouwbedrijven of "doe-het-zelvers".

46. Voor wat betreft de waren "*halfbewerkte synthetische waterafstotende harsen*" en "*geluidwerende materialen*" is het Bureau echter van oordeel dat geen sprake is van soortgelijkheid. Deze waren verschillen in aard, functie en bestemming. Kunsthars wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het hittebestendig maken van handvaten of bekistingen van elektrische producten of kookgerei. Ook voor geluidswerende materialen is het Bureau van oordeel dat deze naar hun aard en bestemming verschillen van dakspanen van asfalt. Evenmin zijn deze waren complementair of concurrerend aan dakspanen van asfalt. Volgens vaste rechtspraak zijn waren immers complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007). Hoewel het mogelijk kan voorkomen dat dakspanen van asfalt worden gebruikt in een constructie waarbij ook halfbewerkte synthetische waterafstotende harsen of geluidswerende materialen worden gebruikt, bestaat er geen noodzakelijk verband tussen deze waren.

47. De waren in klasse 17 van het bestreden teken zijn derhalve deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Klasse 19

48. De waren "*bouwmaterialen, niet van metaal*" van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren in klasse 19 van opposant, aangezien deze bouwmaterialen ook dakspanen van asfalt voor de bouw kunnen omvatten. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

49. De waren *“bewerkt hout; bezaagd hout; bouwmaterialen en -elementen van hout, waaronder bouwpanelen, bouwplaten, gevelplaten, vloeren, balken, beplankingen, betimmeringen, plaatmaterialen, plankjes, vloerplaten en vloertegels; bouwmaterialen, van gesimuleerd hout; halfbewerkt hout; hout en kunsthout voor de bouw; overkappingen, niet van metaal (constructies); bouwmaterialen van houtcomposiet”* in klasse 19 van het bestreden teken zijn, mede in het licht van de niet limitatieve opsomming (vanwege “waaronder”), alle materialen van hout, al dan niet bestemd voor de bouw, waardoor deze identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht in klasse 19. Immers worden dakspanen ook in hout of gesimuleerd hout aangeboden. Bovendien kunnen deze waren worden verkocht via dezelfde distributiekkanalen en zijn ze bestemd voor eenzelfde doelpubliek.

50. Echter, de waren *“deuren van hout, ook voor gebouwen; gekerfde houten bouwmaterialen voor de binneninrichting van gebouwen; houten constructies, waaronder tuinhuisjes van hout; tuinhuisjes (constructies), niet van metaal of voornamelijk niet van metaal, al dan niet verplaatsbaar; tuinpalen van niet-metalen materialen; frames niet van metaal, voor veranda's; veranda's, niet van metaal; schuttingen, niet van metaal; terrasplanken, niet van metaal; afscheidingen (constructies), niet van metaal; afscheidingen, zijnde niet-metalen bouwmaterialen”* zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren verschillen naar hun doel, aard, bestemming en gebruik van dakspanen van asfalt. Evenmin zijn deze waren complementair nu een noodzakelijk verband met dakspanen van asfalt ontbreekt.

51. De waren in kwestie zijn derhalve deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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).

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 het voorliggende geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De waren kunnen zowel gericht zijn op een professioneel als op een particulier publiek en in dat geval dient er van het laagste aandachtsniveau te worden uitgegaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

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).

57. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord TIMBERLINE wereldwijd ook door andere ondernemingen als handelsnaam wordt gevoerd en om die reden sprake is van een zeer gering onderscheidend vermogen (zie overweging 25), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende merken identiek zijn.

58. Hoewel een deel van het publiek het ingeroepen recht wellicht verwijzend zal opvatten, aangezien dit het element TIMBER bevat, zal, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), mutatis mutandis een zekere mate van onderscheidend vermogen moeten worden toegekend aan een ingeroepen Europees merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan bovendien niet worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

59. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak stemmen zij in zekere mate overeen. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op basis van al deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren en diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

60. Verweerder stelt dat de producten die zijn onderneming verkoopt geen verband houden met dakspanen van asfalt en dat het ingeroepen recht niet in Nederland en België wordt gebruikt (zie overweging 24 en 25). Met deze argumenten verliest verweerder echter uit het oog dat bij de vergelijking van de tekens met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Uit het merkenregister volgt dat verweerder zijn merk ook heeft aangevraagd voor, zoals hierboven aangegeven, identieke en soortgelijke waren als waarvoor opposant zijn merk heeft geregistreerd. Daarnaast geldt dat zaken zoals bepaalde marketingstrategieën, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, in het kader van een oppositie dus geen rol spelen (zie 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). Bovendien is de vraag of het merk normaal is gebruikt niet relevant in de onderhavige zaak, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2009665 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. De spoedinschrijving met nummer 949564 wordt doorgehaald voor de volgende waren die soortgelijk worden geacht:

- Klasse 17: *Houtvezelplaat voor gebruik als isolatie; synthetische isolatiematerialen.*
- Klasse 19: *Bewerkt hout; bezaagd hout; bouwmaterialen en -elementen van hout, waaronder bouwpanelen, bouwplaten, gevelplaten, vloeren, balken, beplankingen, betimmeringen, plaatmaterialen, plankjes, vloerplaten en vloertegels; bouwmaterialen, niet van metaal, van gesimuleerd hout; halfbewerkt hout; hout en kunsthout voor de bouw; overkappingen, niet van metaal (constructies); bouwmaterialen van houtcomposiet.*

64. De spoedinschrijving met nummer 949564 wordt gehandhaafd voor de volgende waren die niet soortgelijk werden geacht, dan wel waartegen de oppositie niet gericht was:

- Klasse 17: *Halfbewerkte synthetische waterafstotende harsen; geluidwerende materialen.*
- Klasse 19: *Deuren van hout, ook voor gebouwen; gekerfde houten bouwmaterialen voor de binneninrichting van gebouwen; houten constructies, waaronder tuinhuisjes van hout; tuinhuisjes (constructies), niet van metaal of voornamelijk niet van metaal, al dan niet verplaatsbaar; tuinpalen van niet-metalen materialen; frames niet van metaal, voor veranda's; veranda's, niet van metaal; schuttingen, niet van metaal; terrasplanken, niet van metaal; afscheidingen (constructies), niet van metaal; afscheidingen, zijnde niet-metalen bouwmaterialen;*
- Klasse 20 *(alle waren)*

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

Den Haag, 19 februari 2015

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma