



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009891
van 1 augustus 2017

- Opposant:** **Koninklijke Mosa B.V**
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
Nederland
- Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 9431784**
MOSA
- Ingeroepen recht 2:** **Algemeen bekend merk (in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs)**
MOSA
- tegen*
- Verweerder:** **Ad Kijken**
Waalresegweg 4
5554 HC Valkenswaard
Nederland
- Gemachtigde:** **Kijken Advocaten**
Waalresegweg 4
5554 HC Valkenswaard
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1288904**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in de klassen 11, 19, 21 en 24. Het depot is onder nummer 1288904 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2014.

2. Op 26 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 9431784 van het woordmerk MOSA, ingediend op 8 oktober 2010 en ingeschreven op 20 april 2010 voor waren in de klassen 6, 19 en 21;
- MOSA, 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 het ingeschreven ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 11, 19 en 21 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 juni 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 december 2014.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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

9. Opposant stelt dat in geval van een gecombineerd woord-/beeldmerk, de woordelementen in beginsel meer onderscheidend zijn dan de beeldelementen. Dit is volgens hem ook in deze oppositie het geval. De woordelementen zijn volgens opposant identiek; het gebruik van het kroontje door verweerder is volgens hem een onacceptabele verwijzing naar de koninklijke status die opposant heeft gekregen. Hiermee wordt volgens

opposant duidelijk meegelift op zijn reputatie en goodwill. Het golfje onder het aangevraagde teken benadrukt volgens opposant de verwijzing naar de Maas.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten markt opposant allereerst op dat verweerder zijn verzoek tot inschrijving heeft ingediend voor de klassen 11, 19 en 21, die volgens hem sinds het IP Translator arrest van het Europese Hof van Justitie kritiek hebben gekregen vanwege onduidelijkheden bij het vaststellen van de daadwerkelijk geclaimde producten. Opposant stelt uit de beleidsregels van het Bureau te begrijpen dat de omschrijvingen in deze klassen letterlijk moeten worden genomen en dat de class heading niet langer betekent dat er voor alle bestaande producten binnen de betreffende klasse bescherming wordt gevraagd.

11. Volgens opposant kunnen de waren in klasse 11 van het betwiste teken complementair zijn aan de bouwmaterialen van het ingeroepen recht. De verlichte tegels die Koninklijke Mosa BV op de markt brengt (opposant voegt een bijlage bij van dit product), zijn volgens hem nagenoeg identiek aan de waren in klasse 11 van verweerder. Ook de waren in de klassen 19 en 21 zijn volgens hem identiek of soortgelijk dan wel complementair.

12. Opposant meent dat het in aanmerking komend publiek zowel de gewone consument als professionele bouwbedrijven kan betreffen. Vanwege de zorgvuldige afweging die gemaakt wordt bij de productkeuze tijdens een verbouwing of bij een bouwproject, meent opposant dat de aandacht van de consument verhoogd zal zijn. Dit betekent volgens hem echter niet dat er automatisch minder risico bestaat op verwarringsgevaar.

13. Het ingeroepen recht is een algemeen bekend merk, stelt opposant. Hij voegt een aantal stukken bij waaruit dit zou blijken. Het betwiste teken is identiek aan dit algemeen bekende merk, stelt opposant, terwijl de aangevraagde producten identiek dan wel soortgelijk zijn. Hierdoor is verwarringsgevaar heel aannemelijk, concludeert opposant.

14. Op grond van voornoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder verwijst in de eerste plaats naar een oudere registratie van het merk MOSA door een andere houder, waartegen opposant geen bezwaar heeft gemaakt. Volgens verweerder mag hij dit daarom nu evenmin doen.

16. Volgens verweerder bestaan er duidelijke verschillen tussen merk en teken: het gebruikte lettertype is verschillend, in het betwiste teken is een kroontje toegevoegd en er is een golvende lijn gebruikt. Hierdoor verschillen de merken volgens verweerder op visueel vlak.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren markt verweerder op dat uit de stukken in de oppositie blijkt dat opposant zijn merk gebruikt voor de verkoop van vloer- en wandtegels, en in beperkte mate voor sanitair. Verweerder daarentegen beoogt met zijn merk de verkoop van porseleinen vaatwerk en porseleinen werkstukken voor in woonhuizen. De producten van beide zijn dus verschillend, stelt verweerder, wat de kans op verwarring bij het publiek verkleint.

18. Volgens verweerder bestaat er tussen klasse 6 van het ingeroepen recht en klasse 11 van het betwiste teken geen identiteit van de waren. In klasse 19 is er sprake van soortgelijkheid in die zin dat de bouwmaterialen niet van metaal zijn, stelt verweerder. De verbijzonderingen in deze klasse zijn volgens verweerder niet identiek. Voor wat betreft klasse 21 meent hij dat er sprake is van een beperkte mate van identiteit, aangezien de omschrijvingen heel algemeen zijn.

19. Het relevante publiek is volgens verweerder verschillend, aangezien de waren met het betwiste teken met name worden gezien door de consument in het dagelijkse huishoudelijke gebruik, terwijl de waren met het ingeroepen recht met name worden gezien door personen in de bouw.

20. Verweerder betwist de bekendheid van het merk van opposant terzake van vaatwerk en huishoudelijk gerei. De bekendheid geldt volgens hem enkel voor de tegels.

21. Hij concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen. Hij verzoekt het Bureau het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. 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 bezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MOSA	

Begripsmatige vergelijking

29. Merk en teken delen het woord "MOSA". Hoewel dit de Latijnse naam voor de rivier de Maas¹ is, is het Bureau van oordeel dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen. Voor het deel dat de betekenis kent, zijn merk en teken identiek. Voor het deel dat niet bekend is met de betekenis zijn merk en teken fantasiebenamingen en speelt een begripsmatige vergelijking geen rol.

30. De tekens zijn op begripsmatig vlak ofwel identiek, ofwel een begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters: MOSA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord van vier letters MOSA, geschreven in dikke zwarte letters met boven de letter M een kroontje; een golvende lijn van ongelijke dikte onderstreept het woord als geheel en steekt links en rechts iets uit, rechts meer dan links.

32. 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). De grafische elementen in het bestreden teken zijn niet van dien aard dat zij de perceptie van het publiek zullen beïnvloeden en de aandacht zullen afleiden van de wordelementen.

33. Het woordbestanddeel van het ingeroepen recht wordt volledig hernomen als dominant bestanddeel van het teken van verweerder.

34. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Zowel merk als teken delen hetzelfde woord, MOSA. Dit zal door het in aanmerking komend publiek identiek worden uitgesproken.

¹ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosa>

36. De tekens zijn op auditief vlak identiek.

Conclusie

37. De tekens zijn begripsmatig ofwel identiek, ofwel speelt een begripsmatige vergelijking geen rol. Auditief zijn merk en teken identiek en visueel is er sprake van een sterke overeenstemming.

Vergelijking van de waren

38. 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).

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

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Bouwmaterialen van metaal, in het bijzonder vloer- en wandtegels van roestvrijstaal.	
	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; in het bijzonder keramische bouwmaterialen en vloer- en wandtegels.	KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

41. Het Bureau merkt allereerst op dat de bewoordingen "in het bijzonder" geen beperking met zich meebrengen. De woorden "in het bijzonder" sluiten immers geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave (GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003).

Klasse 11

42. De waren "verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties" zijn waren die geïnstalleerd worden in gebouwen. Bij het installeren van dergelijk apparaten worden er ook allerhande bouwmaterialen, al dan niet van metaal, gebruikt ten behoeve van onder andere de montage. Hierdoor is er sprake van een samenhang tussen deze waren en de bouwmaterialen van opposant. De distributiekkanalen van de waren zijn dezelfde en de waren worden gebruikt door hetzelfde in aanmerking komend publiek. Het Bureau is

daarom van oordeel dat de waren in de klassen 6 en 19 van opposant in lichte mate soortgelijk aan deze waren in klasse 11 van het bestreden teken.

43. De waren "*verlichtings-, stoomopwekkings-, kook-, koel- en droogapparaten*" zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren "*bouwmaterialen van metaal en niet van metaal*". Dit betreft immers geen waren die noodzakelijkerwijs geïnstalleerd worden in een gebouw. Het betreft in de meeste gevallen losstaande apparaten die enkel geplaatst worden zonder dat daar een ingewikkelde montage aan te pas komt. Er is naar oordeel van het Bureau dan ook geen sprake van complementariteit tussen deze waren en de waren van opposant in de klassen 6 en 19. De functie en de aard van de waren is verschillend. Dit geldt overigens ook voor de waren in klasse 21 van opposant. Met betrekking tot de brochures die opposant indient waaruit blijkt dat er ook tegels op de markt worden gebracht met een geïntegreerd led lichtje (zie overweging 11), merkt het Bureau op dat dit er niet toe leidt dat tegels soortgelijk zijn aan verlichtingsapparaten. De aard van de waren blijft immers verschillend. Ter vergelijking kan men denken aan een bed met een nachtlampje; het enkele feit dat deze producten bestaan, wil niet zeggen dat bedden soortgelijk zijn aan lampen.

Klasse 19

44. "*Bouwmaterialen niet van metaal*" komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

45. De "*onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen*" vallen onder de noemer "*bouwmaterialen, niet van metaal*" en zijn derhalve identiek.

46. "*Verplaatsbare constructies, niet van metaal*" zien op constructies zoals bijvoorbeeld kozijnen, deurposten of dakkapellen. Deze waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "*bouwmaterialen van metaal*" in klasse 6 en de "*bouwmaterialen, niet van metaal*" in klasse 19 van opposant. De aard, het doel en de bestemming zijn hetzelfde, het zijn namelijk waren die bedoeld zijn om te bouwen.

47. De "*monumenten, niet van metaal*" hebben een andere aard, een verschillend gebruiksdoel en een ander doelpubliek dan de waren van opposant. Een monument is immers een eindproduct met een speciaal doel, het dient namelijk als gedenkteken ter herinnering aan een persoon of gebeurtenis.

Klasse 21

48. De waren "*gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen*" komen expressis verbis voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

49. De waren "*kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); reinigingsmateriaal en staalwol*" zijn huishoudelijke gereedschappen die worden gebruikt voor het reinigen en onderhouden van onder andere de waren in klasse 21 van opposant. Hoewel beide categorieën van waren betrekking hebben op de huishouding, is het Bureau van oordeel dat dit niet voldoende is om de waren soortgelijk te achten. De aard en het gebruiksdoel zijn verschillend; gerei voor in de huishouding wordt bijvoorbeeld gebruikt om te koken, snijden of om van te eten en uit te drinken, terwijl de waren in kwestie van verweerder worden gebruikt om schoon te maken.

50. De *materialen voor de borstelfabricage* betreffen de basismaterialen voor het vervaardigen van borstels. Hun aard, gebruiksdoel, bestemming en hun gebruikers zijn verschillend van de waren van opposant en zijn hieraan niet soortgelijk.

Conclusie

51. De waren zijn deels identiek, deels (in sterke of lichte mate) soortgelijk en deels niet-soortgelijk.

A.2 Algemeen bekend merk

52. Opposant onderbouwt de algemene bekendheid van zijn merk als volgt: hij dient een jaarverslag in van 2013. Het jaarverslag wordt volgens opposant bevestigd door het omzetoverzicht per land (gedateerd 2013), vergezeld van een accountantsverklaring die hij eveneens overlegt. Tot slot dient opposant een onderzoek uit 2007 in naar de bekendheid van het woord Mosa als merk voor tegels. Uit dit onderzoek blijkt volgens opposant dat MOSA zowel bij het "gewone publiek" als bij de vakman een bekend merk is voor serviesgoed, tegels en aanverwante producten in de bouw.

53. Zonder een oordeel uit te spreken over het al dan niet algemeen bekende karakter van het woordmerk MOSA, concludeert het Bureau dat de ingediende stukken geen betrekking hebben op andere waren dan die waarvoor het ingeschreven ingeroepen recht bescherming geniet. Het Bureau zal daarom niet verder ingaan op het verwarringsgevaar voor deze waren, aangezien de beoordeling hiervan niet tot een andere conclusie kan leiden (zie ook: BBIE, Formula 1, 27 februari 2009, oppositie 2000149).

A.3 Globale beoordeling

54. 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.

55. 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).

56. 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 die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

57. 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). Merk en teken zijn in hoge mate overeenstemmend.

58. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

59. De waren zijn deels identiek, deels (in sterke of lichte mate) soortgelijk en deels niet-soortgelijk. De tekens zijn begripsmatig ofwel identiek, ofwel een begripsmatige vergelijking speelt geen rol. Auditief zijn merk en teken identiek en visueel is er sprake van een sterke overeenstemming. Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen. Gezien het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Opposant stelt uit de Regels van de Directeur-Generaal van het Bureau te hebben begrepen dat het gebruik van enkel class-headings (zoals verweerder doet in dit depot) niet langer betekent dat voor alle bestaande waren en diensten binnen de desbetreffende klasse bescherming wordt gevraagd. Hij verwijst in dit kader naar het IP Translator arrest en stelt dat de warenklassen waarvoor verweerder bescherming heeft aangevraagd kritiek hebben gekregen vanwege onduidelijkheden bij het vaststellen van de daadwerkelijk geclaimde producten (zie overweging 10).

61. Het Bureau merkt op dat conform de "Mededeling inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot" (mededeling van het Bureau van 1 september 2002), het depot inderdaad geacht wordt te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20 lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

62. Voor zover opposant met zijn opmerking bedoelt te zeggen dat de warenopgave van verweerder onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, wijst het Bureau erop dat in het IP Translator arrest door het Hof gesteld werd dat "[b]epaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig [zijn] opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk. Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid". Naar aanleiding van het voormelde arrest hebben de merkenbureaus van de Europese Unie – ten behoeve van het tot stand brengen van zekerheid binnen het merkenstelsel en voor de gebruikers daarvan – samengewerkt om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Tevens hebben de merkenbureaus de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice geëvalueerd om vast te stellen welke benamingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Hieruit zijn elf algemene benamingen gekomen die niet duidelijk en nauwkeurig worden geacht. De diensten waaraan verweerder refereert maken geen deel uit van deze lijst van elf algemene benamingen². Het Bureau acht de warenopgave voldoende duidelijk. De uiteindelijke toetsing inzake accuraatheid en volledigheid van deze lijst ligt natuurlijk bij de bevoegde rechterlijke instanties.

63. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van een andere houder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie overweging 15), 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).

64. Volgens opposant is het gebruik van het kroontje door verweerder een onacceptabele verwijzing naar de koninklijke status die opposant heeft gekregen. Hiermee wordt volgens opposant duidelijk meegelift op zijn reputatie en goodwill. Het Bureau wijst er op dat het BVIE inderdaad de mogelijkheid biedt om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

² Zie: Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, www.boip.int

C. Conclusie

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2009891 wordt toegewezen voor de waren die identiek, dan wel in sterke of lichte mate soortgelijk werden bevonden:

67. Het Benelux depot met nummer 1288904 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 11 Verwarmings-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal.

Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

68. Het Benelux depot met nummer 1288904 wordt wel ingeschreven volgende waren die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie niet was gericht:

Klasse 11 Verlichtings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droogapparaten.

Klasse 19; Monumenten, niet van metaal.

Klasse 21 Kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol.

Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.

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

Den Haag, 1 augustus 2017

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet