

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2010368**  
**van 15 juli 2016**

**Opposant:** **Jam Holding B.V.**  
Zandsteen 14  
2132 MR HOOFDDORP  
Nederland

**Gemachtigde:** /

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 6744411**



*tegen*

**Verweerder:** **Broporte B.V.**  
Oostwijk 23B  
5406 XT Uden  
Nederland

**Gemachtigde:** **L.E.J. Jonker, Holla Poelman van Leeuwen Advocaten**  
Stationsplein 99 – 101  
5211 BM Den Bosch  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1295625**

BROPORTE

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BROPORTE voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37. Het depot is onder nummer 1295625 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2014.

2. Op 12 november 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 6744411 van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend op 11 maart 2008 en ingeschreven op 20 februari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 19 en 37.

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 en 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 24 november 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen éénmalig opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 5 oktober 2015.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub a en b BVIE: identieke tekens voor dezelfde waren of diensten en 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 licht toe dat hij reeds 23 jaar de naam BAUPORTE voert. Hij stelt dat de klank en de structuur van deze naam zeer verwarrend is met het teken BROPORTE. Hij legt verder uit dat hij al 22 jaar binnen- en buiten designdeuren ontwikkelt, produceert en levert en dit zowel aan professionelen als aan particulieren. Opposant stelt verder ook nog dat de communicatie die verweerder voert heel dicht aanleunt tegen deze van opposant. Dit kan de goede naam van die laatste schaden en kan verwarring creëren, aldus opposant.

**B. Argumenten verweerder**

10. Verweerder is van mening dat merk en teken auditief verschillen door het verschillende aantal letters en woorden, alsook het verschil in klank en toonhoogte. Ook visueel zullen merk en teken anders worden waargenomen. Zo bestaat het merk uit meerdere elementen. De enige visuele overeenstemming zit in het element PORTE, wat Frans is voor "deur". Het betreft een volledig beschrijvend bestanddeel dat ieder onderscheidend vermogen mist voor de handel in deuren. Bovendien is het merk een beeldmerk, terwijl het teken een woordmerk is. Daarbij wordt het teken ook weergegeven in een opvallende kleurcombinatie van goud en zwart, in zeer typerende letters met een gestileerde versiering die volgens verweerder verwijst naar een gestileerde tourniquet deur. Begripsmatig stemmen merk en teken evenmin overeen. Het teken is gebaseerd op drie letters uit de achternaam van een van de oprichters van BROPORTE, namelijk Hans BROSS, terwijl BAUPORTE – naast "design" en "entree" – geassocieerd wordt met het Duitse woord "bau", dat in het Nederlands "bouw" betekent. Bovendien hebben merk en teken geen betrekking op identieke of soortgelijke waren of diensten, aldus verweerder.

11. Wat betreft het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, merkt verweerder op dat er bij de aankoop van deuren geen sprake zal zijn van een impulsaankoop. Men zal daarentegen vooraf een grondig onderzoek doen. Hierdoor ontstaat een grotere mate van oplettendheid ten aanzien van verschillende aanbieders, aldus verweerder. De kans op verwarring is daarom bijzonder klein. Dit geldt des te meer ten aanzien van professionals, waaronder aannemers, architecten en projectleiders, waarvan een grotere mate van oplettendheid wordt verwacht. Zij zullen de grote verschillen tussen merk en teken goed opmerken. Verweerder meent dan ook dat er in casu geen verwarringsgevaar bestaat.

12. Aangezien de tekens niet overeenstemmen en geregistreerd zijn met betrekking tot andere waren en diensten en het relevante publiek bijgevolg afwijkt en de waren van andere aard zijn, is er volgens verweerder geen sprake van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie ongegrond te verklaren.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

13. 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.

14. 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."

15. 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***

16. 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).

17. 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.

18. 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).

19. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="1002 338 1139 365">BROPORTE</p>

20. Opposant baseert zijn oppositie op een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit drie woorden “BAUPORTE design entrances”, van respectievelijk acht, zes en negen letters. Het woord “BAUPORTE” is weergegeven in een groter lettertype dan de woorden “design entrances”. De eerste drie letters “BAU” zijn zwart, de laatste vijf letters “PORTE” zijn goud. Links onder het woord “BAUPORTE” staan in een veel kleiner lettertype de woorden “design entrances”, die onder elkaar zijn weergegeven. Over de letter P van het woord “BAUPORTE” loopt een gestileerde gouden lijn die links boven het woord begint en rechtsonder het woord eindigt. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit acht letters: “BROPORTE”.

21. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het beeldelement van het ingeroepen recht niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar desondanks neemt dit niet weg dat het wordelement “BAUPORTE” meteen in het oog springt doordat het als eerste wordt weergegeven in het merk en in een groter lettertype geschreven is dan de andere wordelementen. Het beeldelement, de gestileerde lijn, zal naar oordeel van het Bureau, opgevat worden als een versieringselement.

22. In beginsel zal de consument visueel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), respectievelijk “BAU” in het ingeroepen recht en “BRO” in het bestreden teken. Dit geldt des te meer nu het element “PORTE”, wat het Franse woord is voor “deur”, in casu verwijzend is voor de betrokken waren en diensten (zoals voor deuren of materialen bestemd voor deuren, of nog voor het promoten, verkopen, onderhouden, installeren van voornoemde waren). Het Bureau stelt vast dat het begin van het merk en het teken, respectievelijk BAU en BRO, verschillend is. Bovendien zijn merk en teken vrij korte tekens waardoor de verschillen tussen beide meer zullen opvallen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de verschillen tussen de tekens hier groter zijn dan de overeenkomsten.

23. Daarenboven overweegt het Bureau nog dat het element BAU aan het begin van het ingeroepen merk door het relevante publiek herkend zal worden als het Duitse woord BAU wat “bouw” betekent. Dit element zal door het betrokken publiek in relatie tot de betrokken waren en diensten als beschrijvend of minstens als verwijzend worden opgevat. Aan het element BRO uit het bestreden teken zal daarentegen geen betekenis worden toegekend. Het Bureau besluit dat de hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen de visuele en auditieve overeenkomsten tussen het merk en het teken, die voornamelijk het gevolg zijn van het feit dat beide het verwijzende element “PORTE” delen, zullen neutraliseren.

*Conclusie*

24. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dan ook dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

***Vergelijking van de waren en diensten***

25. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

26. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 6 Bouwmaterialen van metaal; binnendeurkozijnen, van metaal; deur-, raam- en meubelbeslag van metaal; deuren; rozetten; deuren; profieldeuren en raamkrukozetten; letters en huisnummers; briefplaten, beldrukkers; deurgrepen; glasdeur componenten.
KI 9 Elektrische en elektronische regelaars en regelapparaten voor gebruik in samenhang met automatische deuren; automatische deuren, schuifdeuren en tourniquets alsmede elektrische sluiters voordeuren, deurdrangers en draaideuropeners; elektrische bedieningsinrichtingen voor deuren, draai- en schuifdeuren, telescoopdeuren, rondschuivende deuren, draaihekken en vouwwanden; automatische draaihekken; elektrische sloten; deuropeners met inbegrip van onderdelen en hulpstukken hiervan; drukknop- schakelkasten en elektrisch en elektronisch aangestuurde infraroodmeldsensoren; microprocessors en computersystemen en -software ter aansturing van voornoemde waren.	
KI 19 Bouwmaterialen voor gebruik in samenhang met automatische deuren; schuifdeuren, draaideuren, tourniquets, roldeuren, vouw- en kanteldeuren, flexibele pendel- en strippendeuren, deurkozijnen, alle voornoemde waren niet zijnde van metaal.	KI 19 Bouwelementen, niet van metaal, in het bijzonder houten binnendeuren en kozijnen; houten afwerkprofielen (bouwmaterialen), deuren, deurpanelen, deurplaten, vensterbanken en plinten; houten lijstwerk en profielen (bouwmaterialen); onderdelen van voornoemde producten.

	<p>KI 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van de waren genoemd in klassen 6 en 19; promotie van de waren genoemd in klassen 6 en 19; zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van de waren genoemd in klassen 6 en 19; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.</p>
<p>KI 37 Aanleg, installatie, onderhoud en reparatie van elektrische en elektronische bedienings- en regeltoestellen, automatische deuren, schuifdeuren en tourniquets alsmede elektrische sluiters voor deuren, deurdrangers en draaideuropeners, elektrische bedieningsinrichtingen voor deuren, draai- en schuifdeuren, telescoopdeuren, rondschuivende deuren, draaihekken en voor vouwwanden, automatische draaihekken, elektrische sloten, deuropeners met inbegrip van onderdelen en hulpstukken hiervan, drukknop-schakelkasten en elektrisch en elektronisch aangestuurde infrarood meldsensoren, microprocessors en computersystemen en -software ter aansturing van voornoemde waren, bouwmaterialen, schuifdeuren, draaideuren, tourniquets, roldeuren, vouw- en kanteldeuren, flexibele pendel- en strippendeuren, deurkozijnen; alle voornoemde diensten in samenhang met automatische deuren.</p>	<p>KI 37 Producties, installatie, onderhoud en reparatie van deuren, onder andere exclusieve binnendeuren; advisering met betrekking tot installatie, onderhoud en reparatie van de waren genoemd in de klassen 6 en 19.</p>

## B. Overige factoren

27. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 9) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

29. De oppositie met nummer 2010368 wordt afgewezen.

30. Benelux depot met nummer 1295625 wordt ingeschreven.

31. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 juli 2016

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Behandelaar: Gerda Veltman