

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM  
BESLISSING inzake OPPOSITIE  
N° 2010460  
van 8 februari 2016

**Opposant:** **MARKANT Handels- und Service GmbH**  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2  
77656 Offenburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices  
Anna van Buerenplein 21A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 8993231**

**MARKANT**

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 10780724**

**MARKANT**

*tegen*

**Verweerder:** **Niek de Lang h.o.d.n. Markkant Advies en Projectmanagement**  
Mariekerkestraat 23  
5045 JW Tilburg  
Nederland

**Gemachtigde:** **MARK Advocaten**  
Baronielaan 28  
4818 RA Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1296203**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 14 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 37, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1296203 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 oktober 2014.

2. Op 10 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8993231 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 30 maart 2010 en ingeschreven op 30 november 2010 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 en 45.

- Europese inschrijving 10780724 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 april 2012 en ingeschreven op 6 november 2013 voor waren in de klassen 1 tot en met 34.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 18 december 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 februari 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 maart 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 mei 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 4 mei 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 mei 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 juli 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 juni 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 juni 2015.
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 stelt dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken woordmerken betreffen met een niet-onderscheidend logo, dat bestaat uit een rondvormig element. De rode cirkel van het betwiste teken zal voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. De woorelementen bestaan uit zeven identieke letters, waarbij geldt dat in het betwiste teken een extra letter K zit, welke zelfs over het hoofd gezien kan worden. Ook in hun opmaak stemmen de ingeroepen rechten en het betwiste teken overeen, aldus opposant. De woorden "Advies & Projectmanagement" in het betwiste teken zijn beschrijvend en bovendien is het lettertype zo klein en licht, dat de woorden bijna niet opvallen. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat de merken en het teken visueel sterk overeenstemmen.
15. In auditief opzicht geldt, aldus opposant, dat de woorden "Advies & Projectmanagement" in het betwiste teken beschrijvend zijn en niet worden uitgesproken. Auditief zijn de ingeroepen rechten en het betwiste teken dan ook sterk overeenstemmend, zo meent opposant.
16. Begripsmatig hebben de merken en het teken dezelfde inhoud, aldus opposant.
17. Opposant concludeert dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken in hun totaalindruk identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn.
18. De diensten zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk, meent opposant.
19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder stelt in de eerste plaats dat de enige gelijkenis tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten auditief is. In visueel opzicht valt op dat het betwiste teken twee K's bevat en dat de letters schuin geschreven zijn, dit in tegenstelling tot de ingeroepen rechten. Het betwiste teken is voorzien van een oranje cirkel aan de linkerzijde, terwijl de ingeroepen rechten een teken aan de rechterzijde bevatten. Tot slot, zo stelt verweerder ten aanzien van de vergelijking van de tekens, bevat het betwiste teken de woorelementen "Advies & Projectmanagement". Deze zijn allerminst ondergeschikt omdat zij exact beschrijven wat verweerder doet, aldus verweerder.
21. De diensten in de klassen 42 en 45 komen slechts gedeeltelijk overeen. Verweerder heeft immers een beperktere omschrijving gekozen dan de dienstenomschrijving van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 37 komen niet overeen met de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aldus verweerder.

22. Verweerder meent dat er geen sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek. Oppositant richt zich op de Duitse markt en verweerder richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Oppositant is een inkoopcombinatie en verweerder geeft advies en begeleidt projecten op het gebied van elektrotechnische-, data-, CCTV-, inbraak-, toegangscontrole en brandmeldinstallaties Een compleet andere tak van sport, aldus verweerder.

23. Verweerder verzoekt het BBIE de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") 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*

27. 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).



28. 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).

29. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft te weten de visuele, auditieve en

begripsmatige aspecten, aldus het Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU") (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002).

30. Aangezien de ingeroepen rechten identieke woord-/beeldmerken betreffen, worden deze hieronder maar één keer weergegeven.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. De ingeroepen rechten, MARKANT, betekenen in het Nederlands 'opvallend' (zie onder meer Van Dale, online woordenboek). Het betwiste teken betekent als zodanig niets en valt ook niet uiteen in afzonderlijke elementen met een zelfstandige betekenis. Evenwel kan ten eerste worden betwijfeld of het in aanmerking komend publiek aanstonds het gebruik van de dubbele letter -K in het betwiste teken zal opmerken, in welk geval de ingeroepen rechten en het betwiste teken begripsmatig overeenstemmen. Voor zover dit wel het geval zou zijn, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

33. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen. Indien en voorzover het betwiste teken wordt opgevat als een fantasiewoord, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

34. De ingeroepen rechten zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die bestaan uit het woord MARKANT met daarachter een gestileerde weergave van een oog. Beide zijn in zwart/wit. De eerste twee letters van het woordelement, te weten de "M" en de "A" zijn verbonden en worden ietwat schuin weergegeven. Ook de letters "K" en "A" en de letters "N" en "T" zijn onderling verbonden. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het, lichtelijk schuin weergegeven, woordelement MARKKANT, in grijze letters, waarbij de letter "M" en een deel van de letter "A" afgebeeld worden tegen de achtergrond van een oranje cirkel. Onder dit element zijn in kleine letters de woorden "Advies & Projectmanagement" weergegeven. De punten op respectievelijk de "I" en de "J" zijn afgebeeld in de kleur oranje.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het Bureau is dan ook van mening dat, hoewel het beeldelement niet volledig veronachtzaamd kan worden, de woordelementen MARKANT en MARKKANT, de dominante elementen in de merken en in het teken vormen.

36. In visueel opzicht geldt dat de ingeroepen rechten uit zeven letters bestaan en het betwiste teken uit acht letters. De beide woorden zijn vrijwel identiek en verschillen alleen in de dubbele "K" van het betwiste teken. Dit minimale verschil geeft de beide tekens in visueel opzicht geen andere indruk, daarvoor is de verdubbeling van deze ene letter, in het midden van het teken, te weinig pregnant.

37. In visueel opzicht is er sprake van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (GEU, PC WORKS, T- 352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010). Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

39. In auditief opzicht geldt dan ook dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken één woord betreffen, respectievelijk MARKANT en MARKKANT. Deze woorden zullen worden uitgesproken als [markant]. De dubbele “KK” zal bij de uitspraak van het betwiste teken niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Het is allerminst waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek bij het benoemen van het betwiste teken de woorden “Advies & Projectmanagement” zal gebruiken, temeer daar deze uitsluitend beschrijvend zijn..

40. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op auditief vlak sterk overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

41. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen in visueel opzicht overeen, in auditief opzicht is er sprake van een sterke overeenstemming. Begripsmatig stemmen beide overeen, dan wel is er geen sprake van een begripsmatige vergelijking.

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

42. 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).

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

44. Zonder de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd te beperken, betreft opposant bij de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend die in de klassen 6, 19, 35, 42 en 45. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat hiermee kan worden volstaan, met dien verstande dat het Bureau klasse 9 van het tweede ingeroepen recht aan de vergelijking toevoegt. De beperkte weergave van de betrokken waren en diensten wordt mede ingegeven door proceseconomische overwegingen gezien de omvangrijke waren- en dienstenopgave van de beide ingeroepen rechten tezamen.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 6 Onedele metalen en hun legeringen; Bouwmaterialen van metaal; Verplaatsbare constructies van metaal; Niet-elektrische metalen	

<p>kabels en draden; Slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; Metalen buizen; Brandkasten; Metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen.</p> <p><i>(Europese inschrijving 10780724)</i></p>	
<p>KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's (software), grammofoonplaten; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, apparatuur en computers voor het verwerken van gegevens; Brandblusapparaten.</p> <p><i>(Europese inschrijving 10780724)</i></p>	
<p>KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; Onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; Asphalt, pek en bitumen; Verplaatsbare constructies, niet van metaal; Monumenten, niet van metaal.</p> <p><i>(Europese inschrijving 10780724)</i></p>	
<p>KI 35 Detailhandelsdiensten alsmede groothandelsdiensten met betrekking tot chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof, meststoffen, brandblusmiddelen, hardings- en soldeerpreparaten voor metalen, chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen, looistoffen, kleefstoffen voor industriële doeleinden, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, industriële oliën en vetten, smeermiddelen, producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof, brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen, kaarsen en lampenpitten voor verlichting, farmaceutische en diergeneeskundige producten, hygiënische producten voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelgung van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, metalen materialen voor spoorwegen, niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten, metaalwaren, ertsen, machines en werktuigmachines, motoren (uitgezonderd motoren</p>	

voor voertuigen), koppelingen en transmissieorganen (behalve voor voertuigen), landbouwinstrumenten, anders dan handbediend, broedmachines, handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapenen, scheerapparaten, wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, brandblusapparaten, chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden, orthopedische artikelen, hechtmateriaal, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, vuurwapenen, munitie en projectielen, springstoffen, vuurwerk, edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, muziekinstrumenten, papier, karton en hieruit vervaardigde producten, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, rubber, guttapercha, rubber, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten, halfbewerkte plastic producten, dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal, niet-metalen buigzame buizen, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, 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, meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, 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, touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken, vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic), ruwe vezelige textielmaterialen, garens en draden voor textielgebruik, weefsels en textielproducten, dekens en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddekens, kant en borduurwerk, band en veters, knopen, haken en ogen, spelden en naalden,



<p>kunstbloemen, tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking, behang, niet van textielmateriaal, spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, ijs, land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, levende dieren, verse vruchten en groenten, zaaizaden, levende planten en bloemen, voedingsmiddelen voor dieren, mout, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken, alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), tabak, artikelen voor rokers, lucifers; bedrijfseconomische en organisatorische advisering van zakenmensen waaronder bedrijven; advisering en informatie op commercieel gebied; advisering op het gebied van verkoop en inkoop; samenstelling van producten voor derden voor presentatie-, aankoop- en verkoopdoeleinden; reclame; reclamedocumentatie; promotie van de goederen en/of diensten van derden; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; zakelijke consultancy; administratieve diensten; public relations; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; organisatie van beurzen op het gebied van beroep en reclame; etalage-inrichting; marktonderzoek en marktanalyse; marketing; bemiddeling bij handelstransacties voor derden, ook in het kader van webhandel; advisering en expertises op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor de levensmiddelenhandel; verschaffing van informatie alsmede kennis op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor de levensmiddelenhandel; presentatie van aanbiedingen van producten en diensten voor derden op internet; bemiddeling bij zakelijke contacten via internet.</p> <p><i>(Europese inschrijving 8993231)</i></p>	
	<p>KI 37 Bouw; installatie en reparatie van elektrotechnische systemen.</p>
<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwikkelen van klantspecifieke onlinewebsites met gebruikersgedefinieerde informatie; ter beschikking stellen van zoekmachines voor internet en ter beschikking stellen van toegang tot internetartikelen via hyperlinks; programmering van software voor internet, te weten het oprichten van een handelsplatform voor verzending, verkooppromotie, verkoop en wederverkoop van goederen en/of diensten via een wereldwijd computernetwerk alsmede voor het verzamelen en verspreiden van diverse informatie met betrekking tot de verkoop en wederverkoop van goederen via een wereldwijd computernetwerk.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>

<i>(Europese inschrijving 8993231)</i>	
KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; door derden geleverde persoonlijke en sociale diensten betreffende individuele behoeften.	KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.
<i>(Europese inschrijving 8993231)</i>	

#### Klasse 37

46. De diensten “*installatie en reparatie van elektrotechnische systemen*” zijn licht soortgelijk aan de waren “*wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's (software); apparatuur en computers voor het verwerken van gegevens*” in klasse 9 van het tweede ingeroepen recht, alsmede aan de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht voor zover deze zien op detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot elektrotechnische waren.

47. De diensten “*bouw*” zijn licht soortgelijk aan alle waren in de klassen 6 en 19 van het tweede ingeroepen recht, alsook aan de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht voor zover deze zien op detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot bouwmaterialen.

48. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In het geval van de diensten in klasse 37 van het betwiste teken, te weten “*bouw; installatie en reparatie van elektrotechnische systemen waren*” en de hierboven genoemde waren van de ingeroepen rechten in de klassen 6, 9 en 19 is dit het geval. Immers kunnen de diensten niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van de materialen in klassen 6, 9 en 19, waardoor er dus een nauwe onderlinge band tussen deze bestaat, in die zin dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en er aldus sprake is van complementariteit tussen beide. Dit geldt in zekere mate ook voor de in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht genoemde diensten, die betrekking hebben op de verkoop en groothandel in de waren genoemd in klassen 6, 9 en 19. Ook hier is er sprake van een nauwe onderlinge band tussen bouw en reparatiediensten en de waren die daarbij gebruikt worden of het onderwerp van zijn.

49. Het Bureau stelt dan ook vast dat er sprake is van lichte soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 37 van het betwiste teken en de waren en diensten in de klassen 6, 9, 19 en 35 van de ingeroepen rechten.

#### Klasse 42

50. De diensten in klasse 42 komen expressis verbis voor in de dienstenopgave van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

#### Klasse 45

51. De diensten in klasse 45 komen eveneens expressis verbis voor in de dienstenopgave van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve ook identiek daaraan.

*Conclusie*

52. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels licht soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

**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 het voorliggende geval gaat het om diensten die bestemd zijn voor het algemene publiek. Derhalve zal worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

55. 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). De ingeroepen rechten zeggen niets over de waren of diensten in kwestie en beschikken derhalve over een normaal onderscheidend vermogen.

56. 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).

57. De merken en het teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend en in auditief opzicht sterk overeenstemmend. Begripsmatig is er sprake van overeenstemming of is deze niet aan de orde. De waren en diensten zijn deels identiek en deels licht soortgelijk. Er is sprake van een normaal aandachtsniveau en de ingeroepen rechten beschikken over een normaal onderscheidend vermogen. Op grond van het voorgaande concludeert het BBIE dat de overeenstemming tussen de merken en het teken van dien aard is, dat er zelfs in het geval van lichte soortgelijkheid van de waren en diensten, sprake is van gevaar voor directe dan wel indirecte verwarring. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten van het betwiste teken afkomstig kunnen zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

58. Verweerder meent dat er geen sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek. Opposant richt zich op de Duitse markt en verweerder richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Opposant is een inkoopcombinatie en verweerder geeft advies en begeleid projecten op het gebied van elektrotechnische-, data-, CCTV-, inbraak-, toegangscontrole en brandmeldinstallaties (zie overweging 22). Met het feitelijk gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

59. Verweerder verzoekt het BBIE de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten (zie overweging 23). 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 bij het in aanmerking komend publiek.

### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2010460 wordt toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1296203 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 8 februari 2016

Tomas Westenbroek  
(rapporteur)

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Administratief behandelaar: Rémy Kohlsaet