

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.148.161/01

Oppositienummer : 2008188

Beschikking van 30 december 2014

inzake

de rechtspersoon naar buitenlands recht
WOLF OIL CORPORATION N.V.,
gevestigd te Hemiksem, België,
verzoekster,
→ advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
WOLF LICENSES LIMITED,
gevestigd te Nottingham, Verenigd Koninkrijk,
verweerster,
advocaat: mr. P.P.J.M. Verhaag te Noordwijk.

Het geding

Bij op 28 april 2014 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft verzoekster het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 28 februari 2014¹, waarbij de door verzoekster tegen inschrijving van het woord/beeldmerk WOLF (Benelux spoedinschrijving met nummer 925484) gerichte oppositie met nummer 2008188 is afgewezen, te vernietigen, alsnog de oppositie toe te wijzen en de spoedinschrijving door te halen, met veroordeling van verweerster in de kosten van beide instanties. Verzoekster heeft 3 grieven in haar verzoekschrift ontwikkeld.

Verweerster heeft op 25 juni 2014 een verweerschrift met producties bij het hof ingediend, strekkende tot bevestiging van de aangevallen beslissing en tot veroordeling van verzoekster in de kosten.

Verweerster heeft op voorhand laten weten niet aanwezig te zullen zijn op de mondelinge behandeling van 21 augustus 2014. Verzoekster heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling nog een nader stuk ingediend (productie 8). Vervolgens heeft verzoekster op 21 augustus 2014 de zaak doen bepleiten door haar advocaat voornoemd aan de hand van overgelegde pleitnotities. Tot slot is beschikking bepaald.

¹ <https://www.boip.int/wps/wcm/connect/www/14f35bfd-5a1d-484a-b2ce-0acd66feccea/2008188.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14f35bfd-5a1d-484a-b2ce-0acd66feccea>

Beoordeling van het verzoek

De door het Bureau in de beslissing van 28 februari 2014 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan.

1. Het gaat in deze zaak om het volgende:

1.1. Op 5 september 2012 heeft verweerster een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in de klassen 7, 8 en 9 (hierna ook “het teken”) en daarbij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het BVIE², verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Deze spoedinschrijving is geschied onder nummer 925484 en gepubliceerd op 13 september 2012.

1.2. Op 3 december 2012 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 902896 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend en ingeschreven op 4 juli 2011 voor waren in de klassen 1, 3 en 4;

- Benelux inschrijving 882587 van het woordmerk WOLF, ingediend op 1 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor waren in de klassen 1, 3 en 4;
- Benelux inschrijving 907418 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 31 augustus 2011 en ingeschreven op 12 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 4, 39, 40 en 42.

Hierna ook gezamenlijk aan te duiden met “het merk” in enkelvoud.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, onder b, BVIE. In artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...)”.

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, 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:

(...)

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 (...)”.

3. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen – samengevat – het volgende overwogen:

- De oppositie ziet op een beperkt aantal waren waarvoor het teken is gedeponeerd.
- Verweerster heeft twee keer een beperking van de waren en diensten laten aantekenen (op 11 maart 2013 en 13 juni 2013).
- Een vergelijking van de waren en diensten van belang voor de oppositie ziet er zodoende als volgt uit:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<u>Beneluxinschrijving 902896:</u> Klasse 1 Antivriesmiddelen en -samenstellingen.	
Klasse 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; reinigingsoliën; ontvlekkingsmiddelen; polijstpapier; vloeistoffen voor het reinigen van ruiten van voertuigen.	
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen.	
<u>Beneluxinschrijving 882587:</u> Klasse 1 Antivriesmiddelen en samenstellingen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Klasse 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; reinigingsoliën; ontvlekkingsmiddelen; polijstpapier; vloeistoffen voor het reinigen van ruiten van voertuigen.	
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en	

verlichtingsstoffen.	
<u>Beneluxinschrijving 907418:</u> Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; niet-chemische additieven (begrepen in deze klasse) voor de voorgaande producten.	
	Klasse 7 Motoren en machines, meer in het bijzonder op benzine en diesel aangedreven motoren en machines (anders dan voor voertuigen over land); luchtcompressoren, kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen, slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren voor motoren en machines, krukken, anti-trilling montages; krikken.
	Klasse 8 Handgereedschappen en – instrumenten.
	Klasse 9 Batterij-opladers, elektrische kabels en aansluit- en koppelstukken, startkabels.
Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen.	
Klasse 40 Behandeling van materialen; raffinaderij en oliebehandeling.	
Klasse 42 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten; kwaliteitscontroles (voor derden); technisch onderzoek, expertises en wetenschappelijk-technologisch advies in verband met de ontwikkeling en het gebruik van raffinaderijproducten, in het bijzonder smeermiddelen.	

- Deze waren/diensten zijn volgens het Bureau niet soortgelijk waardoor er geen gevaar voor verwarring te duchten is en een beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken achterwege kan blijven.

4. Ontvankelijkheid verzoek

4.1. Verweerster heeft aangevoerd dat het verzoek te laat, namelijk niet op 28 april maar op 29 april 2014 zou zijn ingediend, derhalve na afloop van de termijn van twee maanden als bedoeld in artikel 2.17 BVIE. Het hof overweegt dat aan verweerster door de griffie van het hof kopie van het verzoekschrift met bijlagen is gestuurd dat op 29 april 2014 per post is

ontvangen, waarbij per abuis geen melding is gemaakt van de eerdere datum van ontvangst van het verzoekschrift zonder bijlagen, per fax op 28 april 2014. Deze indiening per fax blijkt voorts uit de door verzoekster als productie 8 overgelegde verzendbevestiging. Het verzoek moet daarom als tijdig ingediend worden beschouwd en is zodoende ontvankelijk.

5. Grievens 1-3: soortgelijkheid van waren en diensten alsmede verwarringsgevaar

5.1. Met grieven 1, 2 en 3 verzet verzoekster zich tegen het oordeel van het Bureau dat er geen sprake is van soortgelijke waren en/of diensten en mitsdien geen sprake van gevaar voor verwarring. Het hof overweegt als volgt.

5.2. Een vergelijking van de waren en diensten is niet nodig wanneer overeenstemming tussen de totaalindrukken die het merk en het teken wekken (geheel) ontbreekt. Evenzo kan de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken achterwege blijven, indien er geen soortgelijkheid van waren en/of diensten kan worden aangenomen (zoals het Bureau in deze zaak heeft gedaan). Overeenstemming en (soort)gelijkheid zijn cumulatieve voorwaarden. Vergelijk HvJ EU 23 januari 2014, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22 (WESERGOLD):

41 Uit vaste rechtspraak blijkt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 het bestaan van verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Volgens vaste rechtspraak zijn dit cumulatieve voorwaarden (arrest Vedial/BHIM, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48).

5.3. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponereerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding, waarvoor het merk is ingeschreven.

5.4. Het in aanmerking te nemen publiek is de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waar of dienst. Hierbij ligt de nadruk op het publiek dat betrokken is op het moment van aankoop of afname. In beginsel zal worden uitgegaan van het algemene publiek maar gelet op de aard van de betrokken waren of diensten, en eventueel de technologische of specialistische aard ervan, kan worden uitgegaan van een specialistischer en aldus oplettender publiek. Tevens kan de mate van oplettendheid van het relevante publiek groter zijn indien het gaat om relatief kostbare waren of diensten (HvJ EU 12 januari 2006, C-361/04 P, Picasso/Picaro, ECLI:EU:C:2006:25; HvJ EU 22 juni 1999, Lloyd/Loints, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323). In dit geval richten verzoekster en verweerster zich blijkens hun respectieve warenomschrijvingen op het algemene publiek. Het door verweerster in de procedure bij het Bureau nog gestelde onderscheid dat de diensten en waren van verzoekster gericht zouden zijn op een professioneel publiek en die van

verweerster op “doe-het-zelvers” is onvoldoende onderbouwd, nog daargelaten dat met een specifiek publiek voor wat betreft het geopponeerde teken geen rekening kan worden gehouden voor zover de warenomschrijving in het depot daartoe niet meer in het bijzonder aanleiding geeft. Het relevante publiek is in deze zaak zodoende te kwalificeren als het algemene publiek. Het hof passeert tevens het in het verweerschrift (p. 9 onder “ten derde”) bij het Bureau nog door verweerster gehanteerde argument dat verzoekster geen bewijzen van gebruik heeft overgelegd omdat voor geen van de ingeroepen merken de vijfjaarsperiode verlopen is.

5.5. Verzoekster beroept zich er met name op dat er sprake is van complementariteit en zogenaamde “post sales” verwarring. Het hof overweegt dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (vgl. arresten Gerecht EU van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, ECLI:EU:T:2005:72, punt 60; 15 maart 2006, Eurodrive Services and Distribution/BHIM – Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, ECLI:EU:T:2006:81, punt 35; 17 juni 2008, El Corte Inglés/BHIM – Abril Sánchez en Ricote Saugar (Boomerang TV), T-420/03, ECLI:EU:T:2008:203 en 22 januari 2009, commercy/BHIM (easyHotel), T-316/07, ECLI:EU:T:2009:14, punt 57.

5.6. Naar het oordeel van het hof is voldoende duidelijk voor de geopponeerde waren in klasse 7 waarvoor het teken is gedeponeerd dat sprake is van een complementair karakter ten opzichte van antivries-, reinigings- en smeermiddelen waarvoor het merk is geregistreerd. De laatste zijn immers niet alleen belangrijk maar zelfs onontbeerlijk voor de juiste werking van motoren en machines, alsmede luchtcompressoren. Het hof vermag niet in te zien dat het algemene publiek niettemin geen enkele soortgelijkheid zou aannemen en reeds daarom niet verward zou worden, zoals het Bureau heeft aangenomen. Het is immers geenszins uit te sluiten dat aan een eventueel toe te passen antivries-, reinigings- of smeermiddel dezelfde oorsprong zal worden toegedicht als aan de motor, machine of luchtcompressor die gesmeerd, gereinigd of tegen vorst beschermd moet worden. De omstandigheden die het Bureau ter onderbouwing van zijn oordeel noemt, namelijk dat het minder gebruikelijk is dat fabrikanten van motoren en machines ook de oliën en brandstof daarvoor produceren en dat deze waren langs verschillende kanalen worden gedistribueerd, acht het hof onvoldoende onderbouwd en ook overigens niet doorslaggevend. Het publiek dat bijvoorbeeld tijdens onderhoud aan een WOLF motor een smeerolie, reinigingsmiddel of antivriesmiddel wil toepassen, kan licht denken van doen te hebben met middelen afkomstig van dezelfde fabrikant als die van de motor, of althans met door die fabrikant goedgekeurde of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte middelen. Aan dit een en ander doet niet af dat bij het teken motoren en machines voor landvoertuigen uitgezonderd zijn.

5.7. De tevens in de warenomschrijving van het teken geclaimde kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen, slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren voor motoren en machines, krukken, anti-trilling montages en krikken zijn alle rechtstreeks gerelateerd aan onderhoud of onderdelen van machines en motoren. Ten eerste geldt dat al deze waren zelf ook smeermiddel of olie behoeven of bevatten, zodat ook voor hun werking waren van het merk onontbeerlijk zijn of in elk geval zeer belangrijk. Bovendien zullen zij – net als olie, smeermiddel, antivries en reinigingsmiddelen – worden ingezet bij regulier onderhoud aan de motor of machine. Dit betekent dat er sprake is van enige mate van soortgelijkheid tussen

de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en de geopponeerde waren waarvoor het teken is gedeponeerd.

5.8. Voor wat betreft de geopponeerde waren in klasse 8 (handgereedschappen en – instrumenten) overweegt het hof dat onder die ruime omschrijving ook handgereedschappen en –instrumenten vallen die bij de toepassing van de waren in klassen 1, 3 en 4 als omschreven in het merk van verzoekster worden gebruikt. Zo zal voor een schuurblok, dat immers valt onder de definitie van handgereedschap waarvoor het teken is gedeponeerd, het polijstpapier, als geregistreerd voor het merk, kunnen worden gebruikt. Hierbij komt dat vele handgereedschappen op enig moment een smeermiddel of reiniging behoeven. Verzoekster heeft zodoende voldoende gemotiveerd gesteld dat het publiek om die reden aan handgereedschappen en -instrumenten waarvoor het teken is gedeponeerd, een zelfde gemeenschappelijke herkomst kan toedichten als aan de toe te passen middelen waarvoor het merk is ingeschreven. Zodoende is er van enige mate van soortgelijkheid sprake.

5.9. Dit ligt anders voor de waren genoemd in klasse 9 (batterijopladers, elektrische kabels en aansluit- en koppelstukken, startkabels). Verzoekster heeft hieromtrent onvoldoende gemotiveerd gesteld dat het publiek enige verbondenheid met de waren van het merk zal aannemen. Niet is toegelicht dat voor deze waren als zodanig één of meer van de waren als omschreven in klassen 1, 3 en 4 van het merk worden toegepast dan wel anderszins onontbeerlijk of belangrijk zouden zijn. Niet valt in te zien dat voor batterij-opladers, elektrakabels, startkabels en dergelijke bijvoorbeeld smeermiddelen of olie of andere waren genoemd in de warenomschrijving van het merk nodig zijn. De omstandigheid waarop verzoekster wijst, namelijk dat deze waren op hetzelfde moment zouden worden gebruikt (bij het plegen van regulier onderhoud aan motoren) als de smeermiddelen, oliën en andere middelen van verzoekster, is – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – onvoldoende om aan te nemen dat het publiek een gemeenschappelijke oorsprong zal aannemen, terwijl ook niet valt in te zien dat de laatste onontbeerlijk of belangrijk zijn voor het gebruik van de eerste. Het hof weegt daarbij tevens mee dat bij batterijopladers, startkabels en dergelijke het algemene publiek wellicht eerder denkt aan gebruik bij pech onderweg of reparaties en niet onmiddellijk aan regulier onderhoud. Dit betekent dat geen soortgelijkheid voor deze waren kan worden aangenomen waardoor het teken voor de waren in klasse 9 ingeschreven kan blijven.

5.10. Vervolgens komt het hof toe aan de vraag of merk en teken voor wat betreft de geopponeerde waren in klassen 7 en 8 waarvoor het teken is gedeponeerd zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek over de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/ merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk alsmede met de omstandigheid dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument

kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Er moet voorts sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het in aanmerking te nemen publiek. Zoals in r.o. 5.4 hiervoor reeds overwogen is daarbij naar het oordeel van het hof, gelet op de betrokken waren en diensten, in deze zaak uit te gaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, derhalve het algemene publiek.

5.11. In het merk (bij uitstek zelfs in het woordmerk) en het teken domineert het woordbestanddeel WOLF, terwijl WOLF niet als beschrijvend voor de betreffende waren en/of diensten kan worden gekenschetst zodat het van huis uit een aanzienlijk onderscheidend vermogen moet worden toegekend. Er is daarom een zodanig grote, met name auditieve en begripsmatige, overeenstemming tussen merk en teken, dat het hof, gegeven de hiervoor vastgestelde enige mate van soortgelijkheid tussen de waren, een reëel gevaar voor verwarring aanwezig acht voor de geopponeerde waren in klassen 7 en 8. Weigering van de inschrijving van het teken voor die waren is zodoende geïndiceerd.

6. Slotsom

6.1. Grieven 1 tot en met 3 slagen voor wat betreft de waren geopponeerd in klassen 7 en 8 maar niet voor die in 9. Het verzoek moet daarom worden toegewezen voor wat betreft de hiervoor genoemde waren in klassen 7 en 8, zodat in zoverre de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd. Omwille van de overzichtelijkheid zal de gehele beslissing worden vernietigd.

6.2. Verweerster dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden beschouwd en zal daarom in de kosten van dit verzoek alsmede die van de procedure bij het Bureau worden veroordeeld. Het hof zal de kosten aan de zijde van verzoekster begroten op € 2.492, -- (2 punten liquidatietarief ad € 894,- en € 704,-- griffierecht) en van de procedure bij het Bureau op € 1.000,--.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing van het Bureau inzake oppositienummer 2008188 van 28 februari 2014;

en opnieuw rechtdoende:

- wijst de oppositie met nummer 2008188 gedeeltelijk toe;
- bepaalt dat het Benelux depot met nummer 1253893 wordt geweigerd voor: klasse 7: Motoren en machines, meer in het bijzonder op benzine en diesel aangedreven motoren en machines (anders dan voor voertuigen over land); luchtcompressoren, kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen, slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren voor motoren en machines, krukken, anti-trilling montages; krikken; klasse 8: Handgereedschappen en -instrumenten; en wordt ingeschreven voor de overige waren als aangevraagd voor de klassen 7, 8 en 9 (zoals nadien beperkt op 11 maart 2013 en 13 juni 2013);

-
- veroordeelt verweerster in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van verzoekster begroot op € 2.492, --;
 - veroordeelt verweerster in de kosten van de procedure bij het Bureau, aan de zijde van verzoekster begroot op € 1.000, --;
 - wijst het verzoek voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, E.F. Brinkman en A.W.H. Meij en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 december 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *W.A.J. Hoorneman*
Advocaat van: *app./geint.*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

