

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017818
van 10 augustus 2023

Opposant: **Grizzly Tools GmbH & Co. KG**
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Duitsland

Gemachtigde: **Heffels Spiegeler Advocaten**
Tourenooiveld 4
2511 CX Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemerik inschrijving 18217613**



tegen


Verweerder: **Altratec B.V.**
Kreeft 31
4401 NZ Yerseke
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1455432**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 december 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag gedaan voor het woord-/beeldmerk  , voor waren in de klassen 6 en 7. De aanvraag is onder nummer 1455432 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 december 2021.

2. Op 9 februari 2022 is er oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. Deze werd gebaseerd op Uniemerken 11117868, woordmerk GRIZZLY (aangevraagd op 14 augustus 2012, ingeschreven op 24 augustus 2013) en Uniemerken 18217613, gecombineerd woord-/beeldmerk



, (aangevraagd op 31 maart 2020, ingeschreven op 18 januari 2021). Beide merken zijn geregistreerd voor waren in de klassen 6, 7 en 8.

3. Volgens het register is de opposant houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en is er gevraagd om bewijzen van gebruik van het ingeroepen woordmerk in te dienen. Daarop heeft opposant niet gereageerd waardoor het beroep op Uniemerken 11117868 is komen te vervallen. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 september 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

6. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren in kwestie.

A. Argumenten opposant

7. Opposant acht merk en teken in hoge mate visueel overeenstemmend. Hij merkt op dat het woord GRIZZLY in beide tekens dominant is, wijst op het gebruik van de kleur rood in beide tekens en het gebruik van een berenklauw in beide tekens. De verschillen tussen deze twee laatstgenoemde elementen acht hij verwaarloosbaar. Hij wijst daarbij op het feit dat consumenten merken zelden rechtstreeks met elkaar vergelijken maar dit doen op basis van hun onvolmaakte herinneringsbeeld.

8. Het ingeroepen woord-/beeldmerk zal naar mening van opposant waarschijnlijk worden uitgesproken als grizzly nu dit het grootst afgebeelde woord in het merk is en het merk ermee begint. Het woord tools, dat ook in het merk staat is bovendien beschrijvend. Het betwiste teken zal naar zijn mening

als grizzly worden uitgesproken. De afgebeelde berenklaauw speelt naar zijn mening auditief geen rol. Opposant concludeert dat de merktekens auditief volledig overeenstemmen.

9. Begripsmatig verwijzen merk en teken beide naar de grizzlybeer en zijn naar zijn mening dus identiek. De afbeelding van een berenklaauw in beide tekens versterkt dit naar mening van opposant.

10. Opposant stelt dat alle waren in klasse 6 van het bestreden merk eenvoudige metalen gereedschappen of onderdelen daarvan zijn die in en om het huis en in de kleine industrie worden gebruikt. Daarom stemmen deze naar zijn mening overeen met de 'met de hand te bedienen tuingereedschappen' (klasse 8 van in het ingeroepen merk). Opposant meent dat de afnemers van hem en verweerder de waren uit klasse 6 van het teken en 8 van het merk zullen indelen als 'gereedschap' of 'tuingereedschap'. Bovendien, zo geeft hij aan, kunnen deze waren op dezelfde afdelingen van bouwmarkten worden verkocht.

11. De waren 'staalkabels; staaldraadkabels; spandraden van metaal; sleepkabels van metaal' (klasse 6 van het bestreden merk) zijn naar zijn mening identiek aan 'binddraad'. Deze waren van verweerder omvatten naar zijn mening ook andere soorten kabels die gebruikt worden om planten, hekken, potten of enig ander tuinmateriaal te verbinden, bijvoorbeeld het vastzetten van een hek, of het ophangen van een plantenpot aan een muur. Opposant concludeert tot een hoge mate van soortgelijkheid van deze waren en die genoemd in klasse 8 bij het ingeroepen merk.

12. Opposant geeft aan dat 'kettingen van metaal; kettingkoppelstukken van metaal; ankerkettingen van metaal; veiligheidskettingen van metaal' (klasse 6) allemaal schakelkettingen zijn die overeenstemmen met de kettingen die worden gebruikt in kettingzagen. Daaraan verbindt hij de conclusie dat de waren 'mechanisch aangedreven tuingereedschappen, met name kettingzagen' (klasse 7 van het ingeroepen merk) overeenstemmen met de waren genoemd in klasse 7 van het oudere merk. Deze waren van verweerder zijn volgens hem een noodzakelijk onderdeel voor, en daarmee complementair aan, kettingzagen.

13. In klasse 7 bij het bestreden merk zitten volgens opposant metalen stukken gereedschap en apparatuur die essentiële kwaliteiten delen met de waren genoemd in klasse 7 van het ingeroepen merk. Het gaat volgens hem om relatief eenvoudige machines die een simpele taak (zoals duwen, trekken, graven of splijten) automatiseren, en zo een last ontnemen voor de gebruiker. Zij hebben naar zijn mening dezelfde aard. Daarnaast, zo meent opposant, kunnen deze waren naast elkaar worden gevonden in bouwmarkten. Daarbij stelt hij dat de bewoordingen 'mechanisch aangedreven tuingereedschappen' (klasse 7 van het ingeroepen recht) een overkoepelend begrip vormen, waar alle gereedschappen die in klasse 7 thuishoren onder moeten worden begrepen.

14. 'Pneumatische takels' (klasse 7 van het betwiste merk) zijn volgens opposant apparaten die kracht leveren door middel van een pneumatische pomp, en pneumatische pompen worden begrepen onder de term 'pompen' die in klasse 7 van het oudere merk is opgenomen. Opposant stelt dat pneumatische takels derhalve complementair zijn aan pompen en concludeert tot een zeer hoge mate van overeenstemming.

15. Aangezien deze, tenzij handbediend, worden aangestuurd door een pomp of compressor is alle trek-, duw-, hef- en hijsapparatuur in klasse 7 van het betwiste merk, soortgelijk aan de oudere merken, aldus opposant. Alle overige waren in klasse 7 zijn volgens hem complementair, en naar hun aard grotendeels gelijk, aan pompen. Dit geldt met name voor 'kraanvorken; hijsmachines; hijsapparaten; hijstoestellen; hefinrichtingen; krikken [machines]; liften (platform -); heftakels [machines]; hydraulische takels; pneumatische takels; lieren (elektrische -); spreidbalken [machines]; kabeltakels (elektrische -); spreidbalken [machine-onderdelen]; krikken; spiltakels; hefplatforms'. Opposant concludeert tot een zeer hoge mate van overeenstemming met de waren in klasse 7 van de oudere merken.

16. Verder stelt opposant dat de waren 'hefplatforms' en 'liften [platforms]' (klasse 7 van het betwiste merk) grote bewegende metalen constructies bevatten en derhalve overlappen met de waren 'verplaatsbare constructies van metaal' (klasse 6 van het ingeroepen merk). De toevoeging van de woorden 'carports en gereedschapsschuurtjes' is niet meer dan een toevoeging van voorbeelden, naar zijn mening, en geen beperking. De waren delen met elkaar dat het grote metalen constructies zijn, met het doel om in beweging te kunnen komen. Opposant meent dat deze waren gezien hun aard en doel in hoge mate overeenstemmen.

17. Opposant besluit met aan te geven dat de waren in klasse 6 en 7 van het betwiste merk naar hun aard, doel, het relevante publiek en de distributiekkanalen in hoge mate, dan wel in zeer hoge mate overeenstemmend zijn met de waren in klasse 6, 7 en 8 van het ingeroepen merk.

18. Opposant meent dat het in deze oppositie draait om algemeen materiaal en gereedschap voor gebruik in en rond het huis, de tuin en in de kleine industrie, waarvoor geldt dat het in aanmerking komend publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Verder geeft hij aan dat het woord grizzly in beide merktekens het dominerende element is. Dit is meestal het geval voor woordellemen, waarbij het woord 'tools' beschrijft en daardoor ondergeschikt is. Grizzly is niet beschrijvend en heeft een groot onderscheidend vermogen, aldus opposant.

B. Reactie verweerder

19. Volgens verweerder richten hij en opposant zich op onvergelijkbare markten. Opposant richt zich op gewone consumenten terwijl hij zijn waren uitsluitend aanbiedt aan professionals. Hij verhandelt, zo geeft hij aan, gespecialiseerde producten bestemd voor het hijsen.

20. Verweerder wijst op de grafische verschillen tussen beide merktekens en stelt daartussen aanmerkelijke verschillen vast. Hij meent dat de lengte-breedte verhoudingen anders zijn, het lettertype anders is, de teksten anders zijn en dat de kleurstelling verschilt. Daarnaast is het ingeroepen merk naar zijn mening pas kort geregistreerd waardoor bekendheid ervan uitgesloten zou zijn en betwijfelt hij of opposant actief is in de Benelux.

21. Van overlap tussen de aangeduide waren is geen sprake volgens verweerder. Daarnaast gaat hij in op een aantal argumenten van opposant over specifieke waren. Zo geeft hij aan dat het oudere merk in de klasse 6 geen gemotoriseerde en hoogwaardige onderdelen voor professioneel hijsen en heffen omvat. Het betreft huis-tuin-en-keuken materiaal voor het grote publiek.

22. Verweerder meent dat er geen enkele overeenstemming bestaat tussen 'gereedschapsschuurtjes en carports' (uit klasse 6 van het ingeroepen merk) en de waren genoemd in klasse 6, allerhande hijs- en hefmateriaal, bij zijn merk. Evenmin, zo geeft hij aan, omvat zijn merk in klasse 7 waren die ook maar enigszins overeenstemmen met 'mechanisch aangedreven tuingereedschap' (klasse 7 van het ingeroepen merk). Verweerder wijst daarnaast op het feit dat zijn merk geen waren in de klasse 8 omvat, waardoor een vergelijking met het ingeroepen merk in dit opzicht niet mogelijk is. De vergelijking die opposant maakt tussen staalkabels (uit het bestreden merk) en binddraad voor tuinplanten getuigt naar zijn mening van een gebrek aan kennis bij opposant.

23. Verweerder vergelijkt bovendien de websites van opposant en hemzelf en stelt vast daarop geen waren aan te treffen die overeenstemmen. Hij geeft aan dat op de website van opposant enkel reservekettingen voor motorzagen worden aangeboden en dat die niet vergelijkbaar zijn met de hijskettingen aangeboden op zijn eigen website. Daarnaast stelt hij dat er op de website van opposant geen binddraad wordt aangeboden, wel stroomkabels. Deze acht verweerder niet vergelijkbaar met de kabels die te vinden zijn op zijn eigen website. De stelling van opposant dat 'pneumatische takels' (klasse

7 van het bestreden merk) bestaan uit takels die door middel van een pneumatische pomp kracht leveren is naar zijn mening onjuist. Pneumatische pompen bestaan volgens verweerder niet. Bovendien, zo merkt hij op, zijn deze waren niet opgenomen in de warenlijst bij het ingeroepen recht. Ten slotte merkt hij op dat het duidelijk is dat carports of gereedschapsschuurtjes niet bewegen en daarom acht hij het daarover door opposant gestelde uit de lucht gegrepen.

24. Verweerder meent, zoals reeds aangegeven, dat hij en opposant zich tot een ander publiek richten. Het publiek voor de waren van opposant heeft naar zijn mening een zeer hoog aandachtsniveau. Daarnaast meent verweerder dat door het gebruik van het woord 'tools' in het ingeroepen merk het onderscheidend vermogen ervan wordt verkleind. Verweerder wijst ook nog op het bestaan van veel andere merken met het element grizzly waardoor het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk naar zijn mening wordt verkleind.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*¹

27. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling als het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

28. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de waren

29. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

30. Bij de vergelijking van de waren worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 6 Verplaatsbare constructies van metaal, Te weten gereedschapsschuurtjes en carports.	Kl 6 Kettingen van metaal; Kettingkoppelstukken van metaal; Spanners voor metaal draad [spanbeugels]; Staalkabels; Kabelspanners; Staaldraadkabels; Kettingen van staal; Spandraden van metaal; Spanbeugels van metaal; Sleepkabels van metaal; Ankerkettingen van metaal; Veiligheidskettingen van metaal.
Kl 7 Mechanisch aangedreven tuingereedschappen, met name kettingzagen, Grasscharen, Grasmaaimachines, Grassnijders, Pompen [machines], Bladverzamelaars, bladopnemers, Bosmaaiers, Snoeigereedschap, Snoeischaren, verticuteermachines voor gras, bladblazers.	Kl 7 Takels; Kraanvorken; Hijsmachines; Kaapstanders; Takelblokken; Dommekrachten; Hijssapparaten; Katrolblokken; Schroeftakels; Hijstoestellen; Hefinrichtingen; Krikken [machines]; Liften (Platform -); Heftakels [machines]; Hydraulische takels; Pneumatische takels; Lieren (Elektrische -); Spreidbalken [machines]; Schroefvijzels [machines]; Kabeltakels (Elektrische -); Spreidbalken [machine-onderdelen]; Ladingen (apparaten voor het dragen van -) [heffen]; Kettingen voor hijstoestellen [machine-onderdelen]; Kettingen voor hijstoestellen, zijnde machine-onderdelen; Hijstoestellen (Met de hand te bedienen -) met wormoverbrenging; Takels door middel van rechte tandwielen (Met de hand te bedienen -); Krikken; Spiltakels; Hefplatforms; Katrollen met lagers [machine-onderdelen].
Kl 8 Tuingereedschappen, handbediend.	

32. Het oudere recht is ingeschreven voor tuingereedschappen en verplaatsbare metalen gereedschapsschuurtjes en carports. Dit zijn eindproducten bestemd voor consumenten die daarmee hun tuin kunnen verzorgen/onderhouden. De waren van het bestreden merk zijn apparaten en werktuigen voor het hijsen en of verplaatsen van zaken en materialen die noodzakelijk zijn voor het hijsen die in combinatie met voornoemde apparaten worden gebruikt. Deze waren zijn bestemd voor gebruik door gespecialiseerde ondernemingen. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat er ook in tuinen van particulieren wel eens iets moet worden verplaatst en dat daarvoor apparatuur wordt ingezet, stemmen de waren van de betrokken rechten niet overeen. In de lijst van waren bij het ingeroepen recht ontbreekt hijsapparatuur. De waren hebben een andere aard, bestemming en gebruik en worden via andere kanalen verkocht.

33. Daarbij moet worden opgemerkt dat opposant een deel van zijn argumenten baseert op waren die niet voorkomen in het ingeroepen recht. Deze argumenten kunnen naar hun aard geen doel treffen. Zie ook hierboven, randnummer 30. Er is geen sprake van geldigheid voor onderdelen van kettingzagen. Van complementariteit van kettingen (klasse 6) aan kettingzagen is geen sprake aangezien kettingen voor kettingzagen in klasse 7 vallen. Er is evenmin geldigheid van het merk voor binddraad.

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

34. De stelling van opposant dat onder tuingereedschappen alle gereedschappen moeten worden begrepen die in klasse 7 zouden moeten worden geplaatst op basis van de Overeenkomst van Nice, kan niet worden bijgetreden. Deze benadering sluit niet aan bij het vereiste dat de weergave van waren voldoende duidelijk en nauwkeurig moet zijn zodat iedereen enkel op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kan bepalen⁶. De pompen (klasse 7 van het ingeroepen merk) zijn nadrukkelijk tuingereedschappen en dienen dan ook een specifiek gebruiksdoel dat niet overeenstemt met dat van de waren bij het bestreden merk.

35. Daarnaast merkt het Bureau op dat het gebruik van de woorden 'te weten' (klasse 6 van het ingeroepen recht) de term die eraan voorafgaat specificeert en de waren beperkt tot hetgeen erna wordt genoemd. De woorden 'met name' (klasse 7 van het ingeroepen recht) verduidelijken de voorafgaande term zonder iets te wijzigen aan de omvang daarvan.

Conclusie

36. De waren zijn niet overeenstemmend.

Vergelijking van de tekens en beoordeling

37. Gezien het feit dat de waren niet overeenstemmen is niet voldaan aan één van de twee voor het vaststellen van verwarringsgevaar geformuleerde eisen uit artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Daarmee kan, ook al zou worden vastgesteld dat de tekens identiek zijn, deze oppositie niet worden toegewezen. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau een vergelijking van de merktekens en de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar dan ook achterwege laten.

B. Conclusie

38. Het Bureau oordeelt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2017818 wordt afgewezen.

40. De Benelux aanvraag met nummer 1455432 wordt ingeschreven.

41. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 augustus 2023



Camille Janssen
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

⁶ HvJEU 19 juni 2012, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361 (IP Translator).