

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004587
van 21 maart 2013

Opposant: **VHB INVEST CVA**
Gaston Roelandsstraat 16
8020 Oostkamp
België

Gemachtigde: **Advocaten Landuyt, Sergeant, Feys & Persyn BVBA**
Zwijnstraat 3, 3de verdieping
8000 Brugge
België



Ingeroepen merk:  (Benelux inschrijving 863353)

tegen


Verweerder: **VERMEULEN Georges**
Verkortingsdijk 1
9150 Bazel
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen,
België


Betwiste merk:  (Benelux depot 1185235)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 juli 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 19, 35 en 37. Dit depot is onder nummer 1185235 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 juli 2009.

2. Op 30 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 863353 van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk , ingediend op 4 mei 2009 en ingeschreven op 10 augustus 2009 voor waren en diensten in de klassen 19, 27 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 19 en 37 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 5 oktober 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 3 februari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 april 2010 om daarop te reageren.

10. Op 6 april 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien 3 april 2010 op paaszaterdag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 april 2010.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant zet uiteen dat zijn ingeroepen recht reeds meer dan 25 jaar gerenommeerd is op het gebied van vloer- en wandtegels en natuurstenen, en voegt een aantal stukken toe ter ondersteuning van deze stelling. Op grond daarvan meent opposant dat zijn merk een sterk onderscheidend vermogen heeft en dat het duidelijk is dat het betwiste teken profijt zal trekken uit deze bekendheid. Bovendien beroept opposant zich erop dat hij reeds jarenlang een gelijkkluidende handelsnaam voert.

15. Volgens opposant is het wordelement het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van de tekens, en dit is nagenoeg identiek: alleen de eerste letter verschilt. Bovendien wordt deze visuele gelijkenis nog geaccentueerd door de beeldelementen, waarin immers dezelfde vierkanten in dezelfde positie voorkomen, aldus opposant.

16. Op auditief vlak acht opposant de tekens identiek, aangezien de letter C net zo goed als een K kan worden uitgesproken. Verder constateert opposant ook een conceptuele overeenstemming, die nog wordt versterkt door de toevoeging van de generieke aanduiding "tegels" bij het betwiste teken.

17. Op grond van de waren- en dienstenlijst van het betwiste teken concludeert opposant dat dit teken duidelijk dient om een detailhandel in tegels aan te duiden. Er kan volgens hem dan ook geen enkele twijfel over bestaan dat het betwiste teken tot doel heeft identieke waren en diensten te commercialiseren.

18. Op grond van het bovenstaande acht opposant het risico op verwarring, en zeker op associatie, bij de modale consument onvermijdbaar, weshalve hij het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder wijst erop dat beide tekens in kleur zijn ingediend en dat bij de vergelijking dus rekening moet worden gehouden met die kleuren. Op dat vlak acht hij de tekens in ieder geval niet overeenstemmend.

20. Daarnaast constateert verweerder een verschil in lettertype en valt het hem op dat de letters in het betwiste teken verder uit elkaar staan. Ook in de beeldelementen zijn volgens verweerder meerdere verschilpunten aan te wijzen. Verweerder wijst er overigens op dat het gebruik van vierkanten in de tegelsector niet uniek is en voegt ter illustratie enkele voorbeelden bij.

21. Wat de woordelementen betreft, vestigt verweerder er de aandacht op dat het betwiste teken uit twee woorden bestaat en het ingeroepen recht slechts uit één. Verder wenst hij te benadrukken dat het element TEGELS niet ondergeschikt is, aangezien het nagenoeg even groot is afgebeeld als het andere woordelement, hetgeen er volgens verweerder toe zal leiden dat beide woorden als een geheel zullen worden beschouwd door de consument, waardoor het betwiste teken merkelijk langer is dan het ingeroepen recht.

22. Op visueel vlak acht verweerder het verschil tussen de letter K en de letter C wel degelijk relevant. Op auditief vlak bestaat er, voor zover verweerder bekend, geen uniforme regel omtrent de uitspraak van de letter C, maar om elke twijfel uit te sluiten, heeft hij bij wijze van test telefonisch contact opgenomen met één van de vestigingen van opposant en geconstateerd dat er werd opgenomen met "[seramiko]". Derhalve verschillen de tekens ook op auditief vlak in hoge mate, aldus nog verweerder.

23. Voor de begripsmatige vergelijking is verweerder te rade gegaan bij diverse woordenboeken, in geen waarvan het woord KERAMICO voorkomt. Het woord CERAMICO daarentegen betekent zowel in het Italiaans als in het Spaans "keramisch". Verweerder concludeert hieruit dat deze aanduiding beschrijvend is voor keramische tegels en dat de tekens ook begripsmatig voldoende van elkaar verschillen.

24. Verweerder betwist dat het ingeroepen recht jarenlang intensief is gebruikt en meent dat zulks ook niet blijkt uit de door opposant bijgevoegde stukken.

25. Op grond van het bovenstaande is volgens verweerder elk verwarringsgevaar en ook de mogelijkheid tot associatie uitgesloten. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Bekendheid van het ingeroepen recht

26. Opposant beroept zich op een ruime bekendheid van zijn ingeroepen recht, waardoor het volgens hem een sterk onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter ondersteuning van die stelling dient hij de door hem als volgt omschreven stukken in:

1. Beurs Bouw en Reno Antwerpen;
2. Beurs Batibouw Brussel;
3. BIS Beurs Gent;
4. Lifestyle Beurs Cocoon Brussel;
5. Opening toonzaal Brugge dd. 23 november 1990;
6. Actie Open-Tegel-Week september 1993;
7. Fotocampagne krant 25 januari 1996;

8. Sponsoring basketbalploeg B.C. Ceramico augustus 1999;
 9. Bewijs handelshuurovereenkomst toonzaal Merelbeke dd. 30 augustus 1999.
27. In de eerste vier stukken meent het Bureau een bevestiging, respectievelijk enkele facturen te zien van de organisatoren van vermelde beurzen, gericht aan een exposant (niet zijnde opposant). Het ingeroepen recht komt op deze stukken echter niet voor, zodat zij bij voorbaat al geen enkele indruk kunnen opleveren omtrent de mogelijke bekendheid van dit recht.
28. Stuk 5 is een kopie van een uitnodiging van genoemde opening en bevat, naast een afbeelding van het ingeroepen recht, geen verdere informatie over dit merk.
29. Stuk 6 betreft (kennelijk) een rondschrjven aan architecten ter promotie van het ingeroepen recht, maar bevat geen enkele indicatie over het gebruik van dit merk.
30. Stuk 7 betreft een (paginagrote) advertentie in een krant, maar levert geen inzicht op in het gebruik van het ingeroepen recht.
31. Stuk 8 bevat een programma van het "internationaal miniementornooi meisjes '84-'85" (basketbal), met een afbeelding van het ingeroepen recht onder het kopje MET DE STEUN VAN, maar biedt geen informatie aangaande het gebruik van dit merk.

Conclusie

32. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet de bekendheid en daardoor verworven ruimere beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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 eerste dag van de maand volgende op 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.
34. 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."
35. 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, 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

36. 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).

37. 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).

38. 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 gezien, 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).

39. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

40. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 19 Tegels (niet van metaal) voor de bouw; tegelwerk (niet van metaal); bouwmaterialen (niet van metaal); marmer; steen; natuursteen; vloeren (niet van metaal); plinten; hout voor bouwdoeleinden; geglazuurde tegels (faïence); parketvloeren; plankjes voor parketvloeren.</p>	<p>Klasse 19 Bakstenen; beton; bouwelementen van beton; blokstenen; bouwstenen; cement; dakpannen, niet van metaal; graniet; kalksteen; klei; kunststeen; keramische tegels; cementtegels; verglaasde tegels; leisteen; macadam; marmer; mozaïeken voor bouwdoeleinden; muurtegels, niet van metaal; natuursteen; slakkenstenen; steen; vuurvaste</p>

	stenen; tegels, niet van metaal, voor bouwdoeleinden; tegelwerk, niet van metaal; terra cotta; tufsteen; vloertegels, niet van metaal; zandsteen voor bouwdoeleinden.
Klasse 27 Vloerbedekking; vloerkleden; tapijten.	
Klasse 37 Plaatsen van vloeren, tegels, waaronder geglazuurde tegels (faience), natuursteen, parketvloeren, plinten en vloerbedekking.	Klasse 37 Afdichtingwerkzaamheden (bouw); bouw van stands voor tentoonstellingen en winkels; het verstrekken van bouw informatie; supervisie (leiding) over bouw werkzaamheden; klinkwerkzaamheden; metselwerk; pleisterwerken; schuurwerkzaamheden; steenlegging; stratenmaken; afbraakwerken.

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk met in vrij grote, zwarte letters het woord CERAMICO en daarboven een beeldelement, gevormd door een aaneenschakeling van een aantal kleine vierkantjes tegen een blauwe achtergrond. *Ceramico* betekent zowel in het Italiaans als in het Spaans “keramisch” (Prisma woordenboek Italiaans-Nederlands, 9de druk en Van Dale handwoordenboek Spaans-Nederlands). Italiaans en Spaans zijn weliswaar geen courante talen in de Benelux, maar gelet op de treffende gelijkenis van dit woord met het Nederlandse “keramiek/ceramiek/keramisch/ceramisch”, het Franse *céramique*, het Duitse *Keramik*, en het Engelse *ceramic/keramic*, zal het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet ontgaan. Bovendien bevat het beeldelement duidelijk de afbeelding van een aantal tegels, zodat het publiek het merk onmiskenbaar in verband zal brengen met “keramisch/keramiek”. Het woordelement van het ingeroepen recht is dus zo niet beschrijvend voor, dan toch in hoge mate verwijzend naar de waren en diensten die te maken hebben met keramiek en/of (keramische) tegels. Het *ab initio* onderscheidend vermogen van dit merk is bijgevolg zwak.

42. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woordelementen TEGELS en KERAMICO, respectievelijk in het grijs en in het groen weergegeven, en een beeldelement, gevormd door drie kleine vierkanten, haaks geplaatst en in de kleuren grijs, groen en zwart.

43. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, NLSport, NLJeans, NLActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). In casu is dit het geval voor het bestanddeel TEGELS van het betwiste teken, dat duidelijk beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten.

44. Het element KERAMICO komt weliswaar niet voor in de woordenboeken maar, zeker in combinatie met het voorafgaande woord, zal het publiek het toch opvatten als een verwijzing naar waren en diensten die te maken hebben met keramiek.

45. In die context (de vergelijking van twee sterk verwijzende of zelfs beschrijvende woorden) zullen de punten van verschil meer gewicht in de schaal leggen dan bij sterk onderscheidende merken. Op auditief vlak wordt in de regel een C, gevolgd door een E, uitgesproken als een S, zowel in het Nederlands als in het Frans, waardoor de Beneluxconsument geneigd zal zijn dit ook te doen bij “vreemde” woorden. Voor wat betreft het Italiaans en het Spaans is dit weliswaar niet geheel correct, maar in ieder geval wordt een C, gevolgd door een E, in deze talen niet uitgesproken als een K.

46. Wat het visuele aspect aangaat, hebben de tekens een andere opbouw; beeldelement bovenaan geplaatst versus vooraan, één wordelement versus twee, een veelheid van vierkantjes tegen een egale achtergrond versus enkele vierkantjes in verschillende kleuren. Verder is het Bureau het met verweerder eens dat de letters C en K ook visueel heel verschillend zijn. Deze letters staan bovendien geheel aan het begin van de te vergelijken wordelementen en in het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

Conclusie

47. Mede gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het wordelement van het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat de verschillen opwegen tegen de punten van overeenstemming en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

48. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

B. Overige factoren

49. De klacht van opposant, dat verweerder profijt trekt uit de bekendheid van zijn ingeroepen recht (zie punt 14), kan in het kader van een oppositieprocedure niet worden onderzocht. Artikel 2.14, lid 1 BVIE voorziet uitdrukkelijk in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder valt niet het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van een oppositieprocedure dus niet mogelijk.

50. Voor wat betreft het beroep van opposant op zijn oudere handelsnaam (eveneens punt 14), merkt het Bureau op dat in een oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR).

C. Conclusie

51. Opposant beroept zich op een grote bekendheid van zijn ingeroepen recht door het gebruik en als gevolg daarvan een toegenomen onderscheidend vermogen en een verruimde beschermingsomvang. De stukken die hij indient ter onderbouwing van deze stellingen, tonen echter geen grote bekendheid aan. Het wordelement van het ingeroepen recht is beschrijvend of minstens in sterke mate verwijzend voor de betrokken waren en diensten, en heeft daardoor van huis uit slechts een beperkt onderscheidend vermogen. Mede daardoor is het Bureau van oordeel dat de verschilpunten, en met name de conceptuele perceptie door het in aanmerking komend publiek, groter zijn dan de punten van gelijkheid en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. 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 in hun totaalindruk 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

52. De oppositie met nummer 2004587 wordt afgewezen.

53. Benelux depot 1185235 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 21 maart 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul