

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004792
van 17 november 2011

Opposant: **PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.**
Av. De La Indústria, 4
Polígon Industrial El Pla del Camí
08297 Castellgalí (Barcelona)
Spanje

Gemachtigde: **Dennemeyer & Associates SA**
55 rue des Bruyères
1274 Howald
Luxemburg

Merk:  (Europese inschrijving 2143683)


tegen

Verweerder: **Proost en Brandt B.V.**
Stammerkamp 1
1112 VE Diemen
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1189394)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 2 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 1 en 2. Dit depot is onder nummer 1189394 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2009.

2. Op 29 december 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2143683 van het gecombineerde woord-

 , ingediend op 21 maart 2001 en ingeschreven op 15 juli 2002 voor waren en diensten in de klassen 1, 2 en 40.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 4 januari 2010.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 5 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft diezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Na de aanvang is de procedure andermaal opgeschort op gezamenlijk verzoek, waardoor genoemde termijn voor opposant werd verlengd tot en met 5 november 2010. Op 4 november 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 5 november 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 januari 2011 om daarop te reageren.

10. Op 9 december 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 13 december 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 februari 2011.

11. Op 11 februari 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 16 februari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 april 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 4 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, op 27 april 2011 doorgestuurd aan opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Volgens opposant zijn de waren in klasse 1 nagenoeg identiek, aangezien het in beide gevallen in feite om chemische producten gaat. De waren in klasse 2 acht hij in sterke mate soortgelijk.

17. De figuratieve elementen buiten beschouwing gelaten, zijn merk en teken volgens opposant op auditief vlak identiek, waardoor er onmiskenbaar gevaar voor verwarring bestaat. Op deze grond meent hij dat de inschrijving van het betwiste teken dient te worden geweigerd.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

19. Verweerder meent dat de ingediende bewijzen van gebruik geen betrekking hebben op het ingeroepen recht, maar op het merk Brugal. Procoat Tecnologías S.L., hoewel gevolgd door het ®-teken, is volgens verweerder duidelijk de handelsnaam van opposant. Ook blijkt uit de ingediende stukken niet het gebruik voor de diensten in klasse 40, aldus nog verweerder.

20. Volgens verweerder zijn de waren van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, aangezien zijn waren specifiek bestemd zijn voor de grafische industrie.

21. Merk en teken verschillen visueel inzake lettertype, kleur en opbouw en ook de beeldelementen zijn verschillend, terwijl er op auditief vlak sprake is van een geringe gelijkenis, zo stelt

verweerder. Begripsmatig verwijzen de drie eerste letters van het betwiste teken naar de handelsnaam van verweerder en is er dus evenmin sprake van overeenstemming.

22. Verweerder licht toe dat zijn waren alleen gekocht worden door bedrijven die werkzaam zijn in de grafische industrie en dat zij rechtstreeks worden geleverd aan de gebruikers, terwijl opposant blijkens de overgelegde facturen levert aan grote staalbedrijven.

23. Verweerder acht de kans op verwarring vrijwel uitgesloten en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste depot definitief in te schrijven en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

24. Overeenkomstig artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient de opposant, wanneer verweerder daarom vraagt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 oktober 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 oktober 2004 tot 6 oktober 2009.

27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Een vijftal facturen;
2. Een foto van het product BRUGAL, met daarop het ingeroepen recht en het onderschrift "Technologias";
3. Een kopie van een Franse catalogus, met daarop het ingeroepen recht en een productomschrijving;
4. Een kopie van een Engelstalige reclamefolder met betrekking tot het product BRUGAL.

29. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op een deel van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, namelijk *antiroestmiddelen voor de behandeling van metalen oppervlakken*. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom eerst deze waren vergelijken met deze van het betwiste teken, alvorens de bewijzen van gebruik te beoordelen.

A.2. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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 waren

33. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

34. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en deze waarop de oppositie is gebaseerd, worden in casu de waren in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals blijkt uit de ingediende bewijzen van gebruik.

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 2 Antiroestmiddelen voor de behandeling van metalen oppervlakken.	Klasse 1 Chemische producten voor gebruik in de grafische industrie.
	Klasse 2 Industriële coatings, lakken in het bijzonder dispersie en UV papierlakken voor gebruik in de grafische industrie.

36. De waren van het betwiste teken kennen een geheel ander toepassingsgebied dan de waren van het ingeroepen recht, aangezien eerstgenoemde waren blijkens de registergegevens specifiek

bestemd zijn voor de grafische industrie. Deze industrietak richt zich noch op roestbestrijding noch op de behandeling van metalen oppervlakken. Daarnaast is het toepassingsgebied van de respectieve waren zodanig specifiek, dat deze waren niet onderling uitwisselbaar noch complementair zijn. Ook het doelpubliek is geheel verschillend: de in antiroestbehandeling van metalen oppervlakken geïnteresseerde consument is niet op zoek naar producten voor gebruik in de grafische industrie en vice versa. Het feit dat de wederzijdse waren chemische producten (kunnen) zijn, zoals opposant betoogt (zie punt 16), acht het Bureau onvoldoende om tot soortgelijkheid te concluderen. De categorie "chemische producten" is immers zeer breed en de consument zal zeer wel uiteenlopende chemische producten met geheel verschillende toepassingen uit elkaar weten te houden en daardoor dus niet in verwarring worden gebracht. Dit geldt te meer nu de betrokken waren bestemd zijn voor een zeer specifiek en professioneel doelpubliek, waardoor de in aanmerking komende consument een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal leggen.

Conclusie

37. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de inhoudelijke beoordeling van de gebruiksbewijzen, noch aan een vergelijking van de tekens.

B. Overige factoren

38. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

39. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is daarom niet meer toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de gebruiksbewijzen, noch aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren niet ten minste soortgelijk zijn, ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt en ook al zouden de tekens identiek zijn (zie artikel 2.3 BVIE).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004792 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1189394 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

42. 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, 17 november 2011

Willy Neys

Diter Wuytens

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

François Veneri