



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20005915

van 22 mei 2012

- Opposant:** **SOLVAY SA**
Rue de Ransbeek 310
1120 Bruxelles
Belgique
- Gemachtigde:** **SOLVAY (Société Anonyme)**
rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgique
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 837716**
SYNDURA

tegen
- Verweerder:** **Synbra Technology B.V.**
Zeedijk 25
4871 NM Etten-Leur
Nederland
- Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1211864**
SYNTERRA

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

1. Op 15 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SYNTERRA voor waren in de klassen 1 en 17. Het depot is onder nummer 1211864 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2010.
2. Op 30 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 837716 van het woordmerk SYNDURA, ingediend op 7 januari 2008 en ingeschreven op 12 mei 2008 voor waren in de klassen 1, 2 en 17.
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 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 31 december 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 mei 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 2 mei 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 5 juli 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 6 juli 2011.
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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de waren in klasse 1 van verweerder deels identiek, deels soortgelijk zijn aan de waren in klasse 1 van opposant. Opposant licht toe dat polymelkzuur de naam is voor thermoplastische polymeren van melkzuur, ze zijn biologisch afbreekbaar en polymelkzuurkorrels worden gepromoot als duurzaam alternatief voor traditionele plastics uit petroleumchemicaliën, zoals polyetheen, polypropreen of polystyreen. Polymelkzuurkorrels kunnen dezelfde functie of doeleinden hebben als de waren waarvoor het ingeroepen recht ingeschreven is, ze kunnen eveneens een alternatief betekenen en verdeeld worden door dezelfde leveranciers. Deze waren zijn derhalve soortgelijk aan die van opposant. De waren in klasse 17 zijn eveneens deels identiek en deels soortgelijk volgens opposant. De waren kunnen voor dezelfde doeleinden aangewend worden of dezelfde toepassing en of functie hebben. Bovendien kunnen de waren dezelfde commerciële oorsprong hebben, alsook dezelfde distributiekkanalen; opposant verwijst naar jurisprudentie ter ondersteuning van deze stelling.

15. Zowel merk als teken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters en het bestreden teken bestaat uit acht letters. Vijf (zes) van deze letters zijn identiek en bevinden zich op dezelfde plaats SYN__(R)RA. Bovendien zijn de zesde en zevende letter van het bestreden teken identiek aan de zesde letter van het ingeroepen recht, aldus opposant. Het enige verschil is gelegen in het midden van de tekens en dit verschil is volgens opposant niet voldoende om de overduidelijke gelijkenis op visueel vlak teniet te doen. Merk en teken zijn op visueel vlak zeer overeenstemmend volgens opposant. Ook auditief zijn merk en teken zeer gelijkend volgens opposant, aangezien het begin en het einde identiek wordt uitgesproken. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek. Opposant verwijst naar enkele uitspraken van diverse instanties in naar zijn mening soortgelijke vergelijkingen van merken en tekens. Zowel merk als teken genieten volgens opposant een normaal onderscheidend vermogen.

16. Opposant gaat vervolgens in op enkele factoren die mogelijk door verweerder ingeroepen zouden kunnen worden en die volgens opposant niet pertinent zijn. Deze factoren zien met name op het gebruik van het element SYN door verweerder vanwege de tenaamstelling van verweerder, SYNBRA .

17. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder voert aan dat "chemische producten voor industriële doeleinden" en "plastics als grondstof" in klasse 1 enkel grammaticaal identiek zijn, maar dat het hier gaat om een dusdanig algemene en brede noemer dat er van alles onder kan vallen dat niet noodzakelijkerwijs identiek is.

Volgens verweerder kan er op deze manier geen eerlijke vergelijking worden gemaakt tussen de producten van beide partijen. Verweerder voegt een artikel bij van de website Wikipedia over plastic, waarin volgens verweerder de grote variëteit in plastics wordt geïllustreerd. Volgens verweerder kan er bijgevolg enkel een concrete vergelijking worden gemaakt van de twee wel specifiek genoemde producten, te weten "kleefstoffen voor industriële doeleinden" en "polymelkzuurkorrels". Deze waren zijn echter niet soortgelijk volgens verweerder, aangezien ze een geheel ander doel, een andere wijze van gebruik en een andere uiterlijke verschijningsvorm hebben. Volgens verweerder weet iedereen in de branche dat de *core business* van Synbra gelegen is in de verwerking van polymelkzuurkorrels tot isolatie en verpakkingen. Het feit dat opposant dit blijkbaar niet weet, duidt er volgens verweerder op dat de branches van opposant en verweerder feitelijk verschillend zijn. Dezelfde redenering is volgens verweerder van toepassing op de waren in klasse 17. De aard en toepassing van de in het geding zijnde waren zorgt volgens verweerder voor een zeer relevant verschil in toepassing en consumentendoelgroep.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens is verweerder van mening dat er veel merken in deze klassen bestaan die met het element SYN beginnen, ter ondersteuning dient verweerder een lijst in van 14 merken. Hieruit blijkt volgens verweerder dat coëxistentie mogelijk is en tevens dat verwarring niet aannemelijk is.

20. Volgens verweerder is SYN duidelijk een voorvoegsel en is het visueel dominante deel DURA respectievelijk TERRA. De gemiddelde consument zal deze indeling volgens verweerder onmiddellijk maken, aangezien DURA en TERRA, in tegenstelling tot SYN, bestaande woorden zijn. Verweerder is dan ook van mening dat er slechts sprake is van een beperkte visuele gelijkenis. Op auditief vlak is er gezien bovenstaande en door het gebruik van de enkele R en de dubbele R een significant verschil tussen het dominante gedeelte van merk en teken. Volgens verweerder zijn merk en teken weliswaar in hun geheel gezien fantasiebenamingen, maar er kan volgens hem door het relevante publiek wel degelijk enige betekenis worden gegeven aan beide merken. SYN is een voorvoegsel en kan als afkorting verschillende betekenissen hebben, de meest aannemelijke betekenis is volgens verweerder "voorvoegsel in de namen van organische (chemische) verbindingen". Dit verklaart volgens verweerder ook het feit dat dit voorvoegsel zo vaak gebruikt wordt in deze klassen. Dit voorvoegsel is volgens verweerder dan ook weinig onderscheidend en zelfs beschrijvend. Ook op conceptueel vlak moeten de elementen DURA en TERRA daarom volgens verweerder als dominant worden beschouwd. DURA is Latijn voor hard en TERRA betekent land of aarde. Deze betekenis voorkomt volgens verweerder dat er verwarring kan ontstaan tussen merk en teken.

21. Het in aanmerking komend publiek is verschillend volgens verweerder. De waren van verweerder worden verkocht als halffabrikaten en als eindproducten aan gespecialiseerde afnemers in onder andere de industrie en de bouw. Het is volgens verweerder niet duidelijk voor wie de producten van opposant bestemd zijn. In elk geval zijn de waren van verweerder bestemd voor een specialistisch publiek dat bovengemiddeld oplettend zal zijn.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 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

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SYNDURA	SYNTERRA

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, te weten SYNDURA. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters, te weten SYNTERRA.

31. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het ingeroepen recht splitsen in de woorden SYN en DURA en het bestreden teken in de woorden SYN en TERRA. De professionele consument zal naar oordeel van het Bureau namelijk bekend zijn met de betekenis van het voorvoegsel SYN, zoals door verweerder toegelicht (zie overweging 20) en de gemiddelde consument zal het voorvoegsel SYN opvatten als verkorting van "synthetisch", of als een verwijzing naar synthetisch, gezien de waren waarvoor de tekens gedeponeerd zijn. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003); de aandacht zal daardoor meer uitgaan naar de elementen DURA en TERRA.

32. Het Bureau is van oordeel dat het element TERRA in het bestreden teken door het in aanmerking komend publiek direct opgevat zal worden in de betekenis "aarde". DURA is Latijn voor "hard" en nauw verwant met het Franse woord voor hard "dur(e)". Wellicht ligt deze betekenis voor het Nederlandstalige publiek minder voor de hand, maar in ieder geval is duidelijk dat merk en teken begripsmatig niet overeenstemmen.

33. Hoewel het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEU, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat er zowel op auditief als op visueel vlak verschillen tussen de totaalindruk van merk en teken bestaan. De elementen DURA en TERRA zijn naar oordeel van het Bureau, ondanks de gedeelde letters "RA", verschillend, de letters DU en TE lijken niet op elkaar, noch visueel, noch auditief.

Conclusie

34. De punten van overeenstemming worden naar oordeel van het Bureau gecompenseerd door de visuele en auditieve verschilpunten. Bovendien zijn de tekens begripsmatig verschillend. Terra heeft een duidelijke en vaststaande betekenis, waardoor de (geringe) visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren

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

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor industriële doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastic stoffen (onbewerkt); kleefstoffen voor industriële doeleinden. <i>Classe 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.</i>	KI 1 Chemische producten voor industrieel en wetenschappelijke doeleinden; plastics als grondstof; polymelkzuur korrels.
Klasse 2 Verven, vernissen, lakken. <i>Classe 2 Couleurs, vernis, laques.</i>	
Klasse 17 Halfbewerkte plastic producten en halfbewerkte synthetische harsen in de vorm van onder meer pellets, staven, folies, schuimen, vezels, films en platen; halfafgewerkte elementen op basis van plastics en kunstharsen. <i>Classe 17 Produits en matières plastiques et résines synthétiques mi- ouvrées sous forme notamment de pastilles, de baguettes, de feuilles, de mousses, de fibres, de pellicules et de plaques; éléments semi- finis faits à partir de matières plastiques et de résines synthétiques.</i>	KI 17 Rubber en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

B. Overige factoren

37. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 20). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

38. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. **BESLUIT**

39. De oppositie met nummer 2005915 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1211864 wordt ingeschreven.

41. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 mei 2012

Saskia Smits

Camille Janssen

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard