



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006211

van 23 mei 2012

- Opposant:** **IGM Holding B.V.**
De Ooyen 7 a
4191 PB Geldermalsen
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 348447**
BADERIE
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 751211**



tegen

- Verweerder:** **Badenplus B.V.**
Van de Geerstraat 9
4021 BX Maurik
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

- Betwiste merk:** **Benelux depot 1217551**



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

1. Op 14 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 11, 20, 21 en 35. Het depot is onder nummer 1217551 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 januari 2011.

2. Op 31 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 348447 van het woordmerk BADERIE, ingediend op 12 oktober 1977 voor waren in de klassen 11, 19 en 21;
- Benelux inschrijving 751211 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 20 februari 2004 en ingeschreven op 12 juli 2004 voor waren in de klassen 11, 19 en 21.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 1 april 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 augustus 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 29 augustus 2011 heeft de verweerder het Bureau meegedeeld 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 de ingeroepen rechten. Op 31 augustus 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 31 oktober 2011.

11. De opposant heeft op 31 oktober 2011 bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 2 november 2011 door het Bureau aan verweerder doorgezonden, waarbij de verweerder een termijn kreeg tot en met 2 januari 2012 om hierop te reageren en op de door de opposant eerder ingediende argumenten.

12. De verweerder heeft op 16 december 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 21 december 2011.

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 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

16. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek, soortgelijk en/of complementair zijn aan die van de ingeroepen rechten, aangezien het hier, kort gezegd, om "badkamerproducten" en de "verkoop van badkamerproducten" gaat, aldus opposant.

17. Volgens opposant is de visuele gelijkenis tussen de tekens evident, en is er sprake van een sterke visuele overeenstemming. Op auditief vlak is er volgens opposant sprake van een zekere overeenstemming. Tenslotte meent opposant dat de begripsmatige gelijkenis groot is: de merken in kwestie bestaan immers alle, zo stelt opposant, uit de soort aanduiding "bad", waarbij opposant opmerkt dat het merk "baderie" een hoge mate van onderscheidend vermogen moet worden toegedicht, in tegenstelling tot "baden(+)".

18. De ingeroepen rechten zijn, volgens opposant, langdurig en intensief gebruikt: Baderie is al meer dan 30 jaar de sanitairspecialist in Nederland en opposant is houder van circa 60 vestigingen van het merk Baderie. Opposant concludeert dat er sprake is van bekende merken die een ruimere beschermingsomvang genieten.

19. De consument bestaat volgens opposant uit de gemiddelde Nederlander, aangezien iedere volwassene Nederlander van tijd tot tijd behoefte zal hebben aan een badkamer.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van identieke dan wel sterk soortgelijke waren en dat de merken een bijzonder grote mate van overeenstemming vertonen waardoor de consument gemakkelijk in verwarring zal kunnen raken en zal denken dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of gelieerde ondernemingen.

21. Tenslotte merkt opposant nog op, dat de houder van het betwiste teken ten tijde van het depot een BV in oprichting was, waardoor opposant meent dat er juridisch gezien sprake is van een nietig depot. Hoewel opposant aangeeft zich te realiseren dat dit feit hoogstwaarschijnlijk buiten het bestek van de huidige oppositieprocedure valt, meent hij dat het maar beter vast op papier gezet kan zijn.

22. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren en depositant te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

23. Verweerder meent op basis van de door opposant ingediende stukken te kunnen concluderen dat niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de betreffende producten onder het merk in de relevante periode en in het relevante gebied, op de markt zijn gebracht. Immers, zo stelt verweerder, de ingediende stukken tonen alleen het gebruik van de ingeroepen rechten als handelsnaam, zijn in bepaalde gevallen niet gedateerd of vallen buiten de relevante periode en vermelden zelfs een ander huismerk dan het merk "Baderie", wat volgens verweerder doet vermoeden dat er geen producten onder de naam "Baderie" in de handel worden gebracht. Op grond hiervan verzoekt verweerder de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

24. Wanneer het Bureau van oordeel is dat de ingediende stukken wel volstaan om gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen, merkt verweerder het hierna volgende op.

25. Verweerder meent dat de tekens op visueel vlak in grote mate van elkaar verschillen. Ook op fonetisch vlak verschillen zij volgens verweerder aanzienlijk van elkaar.

26. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht geen vaststaande betekenis heeft; de aanduiding is, zo stelt verweerder, geïnspireerd op de uitgang die de benamingen van winkels in het Frans krijgen, zoals "boulangerie" en "boucherie". Het publiek zal de ingeroepen rechten volgens verweerder dan ook opvatten als een benaming voor een onderneming waar baden en/of andere badkamerartikelen gekocht kunnen worden. Het betwiste teken kan volgens verweerder worden opgevat als het meervoud van "bad", maar ook als het werkwoord "baden". Het toegevoegde "+"-teken suggereert dat het baden iets extra's, een toegevoegde waarde krijgt of bijvoorbeeld op een luxueuze wijze gebeurt. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

27. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten geeft verweerder aan dat de waren in de klassen 11 en 21 weliswaar identiek of soortgelijk zijn, maar dat dit niet tot verwarring zal leiden gezien de verschillen in de merken.

28. Voor zover de waren in klasse 20 betrekking hebben op de badkamer, kunnen zij volgens verweerder als soortgelijk worden gezien.

29. De ingeroepen rechten zijn, zo stelt verweerder, niet geregistreerd voor diensten. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken kunnen echter aanverwant of complementair zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen rechten werden ingeschreven, aldus verweerder. De overige diensten hebben geen enkele relatie met de waren van opposant, zo stelt verweerder.

30. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het publiek in het voorliggende geval zeer hoog is, aangezien de producten en diensten met veel zorg zullen worden gekozen, omdat deze aan de specifieke eisen en voorkeuren van de betreffende consument zullen moeten voldoen.

31. Verweerder concludeert dat de merken in visueel, fonetisch en begripsmatig opzicht niet met elkaar overeenstemmen waardoor er geen sprake zal zijn van gevaar voor verwarring bij het publiek.

32. Verweerder verzoekt de oppositie in zijn geheel af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

33. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

34. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

35. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 januari 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 januari 2006 tot 25 januari 2011.

36. 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

37. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- sticker met vermelding van de naam Baderie;
- verschillende kleurenkopieën met afbeeldingen van badkamers en/ of badkamerartikelen, waarop de naam Baderie voorkomt,;

- kleurenkopieën van krantjes afgegeven door Baderie, waarop afbeeldingen van badkamers en/of badkamerartikelen voorkomen;
- folders met afbeeldingen van badkamers en/of badkamerartikelen, waarop de naam Baderie te lezen is;
- een boekje met uitleg over de werkwijze van de winkel die opereert onder de naam Baderie.

38. De sticker waarop de naam Baderie voorkomt, is ongedateerd. Bovendien zegt het gebruik van het merk op een sticker ook niets over het daadwerkelijke gebruik van de ingeroepen rechten gedurende de relevante periode voor de waren waarvoor deze gedeponeerd zijn.

39. Een deel van de (kopieën van) het reclamemateriaal, is ongedateerd. Op een ander deel van de stukken wordt de actieperiode van de aanbiedingen die in het materiaal voorkomen, genoemd. Van deze data valt een deel binnen de relevante periode, een ander deel valt er buiten.

40. Het boekje met de uitleg over de werkwijze van Baderie, is niet gedateerd.

41. In het reclamemateriaal zijn verschillende producten voor in de badkamer te zien. Deze producten dragen echter geen van alle de naam Baderie, maar zijn van merken als Grohe, Keuco, Villeroy&Boch, Cleopatra, Woodynox, Pharo en Sphinx. De naam Baderie komt enkel voor op de folder zelf, met logo, en er wordt naar verwezen door bijvoorbeeld de zin: "Baderie maakt uw badkamer waar!" en "Baderie trakteert". Ook wordt op verschillende stukken de website van opposant vermeldt: www.baderie.nl.

42. Uit het materiaal komt bovendien naar voren dat het huismerk van Baderie de merken "signatuur" en "splash" zijn, zoals de volgende vermeldingen duidelijk maken: "Ons huismerk Signatuur...", "Signatuur: het huismerk van Baderie" en "huismerk Splash doucheset".

43. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna GEU) heeft geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European yellow pages, 2000284, 16 juni 2008).

44. Normaal gebruik veronderstelt een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten. Dit normale gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (arrest Hiwatt, reeds aangehaald).

45. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin HvJEU, C-23/01, Robelco, 21 november 2002 en HvJEU Anheuser-Busch, C-245/02, 16 november 2004). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE) (HvJEU, C-17/06, Céline, 11 september 2007).

46. Opposant heeft middels de overgelegde stukken naar oordeel van het Bureau niet aangetoond dat er waren onder het gecombineerde woord-/beeldmerk Baderie dan wel onder het zuivere woordmerk Baderie op de markt werden gebracht. Uit het materiaal blijkt slechts gebruik van de handelsnaam van het embleem Baderie en er blijkt niet uit dat Baderie is aangebracht als merk op de waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven. Dit vormt dan ook geen bewijs van gebruik van de ingeroepen rechten zoals ingeschreven.

Conclusie

47. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor de aangeduide waren. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

48. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (zie punt 18) zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen.

49. Opposant merkt op, dat de houder van het betwiste teken ten tijde van het depot een BV in oprichting was (zie punt 21). Opposant meent dat er juridisch gezien sprake is van een nietig depot. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

50. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het normaal gebruik van de ingeroepen rechten voor de waren in kwestie aan te tonen, hoeft niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2006211 wordt afgewezen.
52. Beneluxdepot met nummer 1217551 wordt ingeschreven in de Benelux.
53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 23 mei 2012

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard