



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2007751
van 30 juni 2014

Opposant: **Fuchs Petrolub AG**
Friesenheimer Str. 17
68169 Mannheim
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 2246189**

RENOCLEAN

tegen

Verweerder: **Connection Holding BV** **Fenixs Holding BV**
Kruisbergstraat 53 Stationstraat 17
6444 BD Brunssum 6365 CK Schinnen
Nederland Nederland

Gemachtigde: **Jurimark**
Tolhuis 20-12
6537 LW Nijmegen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1246881**

Rheoclean

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

1. Op 3 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Rheoclean voor waren in klasse 3. Het depot is onder nummer 1246881 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2012.
2. Op 30 juli 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2246189 van het woordmerk RENOCLEAN, ingediend op 6 juni 2001 en ingeschreven op 11 oktober 2002 voor waren in de klassen 3 en 4.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 3 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 3 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 6 augustus 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 10 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 11 februari 2013 gereageerd en heeft tevens gevraagd om bewijzen van gebruik. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 februari 2013, waarbij een termijn tot en met 14 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 12 april 2013 heeft de opposant bewijzen van gebruik ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 16 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.
12. De verweerder heeft op 12 juni 2013 op de bewijzen van gebruik gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 juni 2013.

13. Bij het nemen van de beslissing heeft het Bureau geconstateerd dat de bewijzen van gebruik abusievelijk niet in kleur aan de verweerder zijn gezonden. Op 6 januari 2014 heeft het Bureau alsnog de bewijzen van gebruik aan verweerder gezonden, deze keer in kleur. Verweerder heeft hierop te kennen gegeven dat dit zijn stellingen met betrekking tot de bewijzen van gebruik ongewijzigd liet.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant is van mening dat het ingeroepen recht nagenoeg identiek is aan het bestreden teken; het bestanddeel CLEAN is identiek en merk en teken verschillen verder enkel in de letters "N" en "H". Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook in sterke mate overeenstemmend. RENO en RHEO hebben op zichzelf geen betekenis. Hoewel RENO opgevat kan worden als een jongensnaam of de naam van een bekende Amerikaanse gokstad en RHEO eveneens voorkomt als een jongensnaam of als voorvoegsel dat "stromend" of "vloeistof" betekent in woorden als Rheobatus en Rheofiel, is opposant van mening dat het in aanmerking komend publiek de voorvoegsels als een fantasiebenaming op zal vatten. Het feit dat het achtervoegsel CLEAN mogelijk als beschrijvend of zwak onderscheidend kan worden opgevat, laat de grote overeenkomsten tussen merk en teken onverlet, aldus nog opposant.

18. Volgens opposant zijn de waren deels identiek en deels soortgelijk, aangezien ze dezelfde bestemming, hetzelfde doel en dezelfde afnemers kunnen hebben.

19. Volgens opposant is gevaar voor verwarring aannemelijk en hij verzoekt het Bureau het bestreden depot niet in te schrijven voor klasse 3 en verweerder in de kosten te veroordelen.

20. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant stukken ingediend. Ook gaat opposant nog inhoudelijk in op de reactie van verweerder inzake de vergelijking van de tekens en de waren.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik. Voorts is hij van mening dat merk en teken enkel het beschrijvende woord CLEAN delen. De letters N en H van de woorden RENO en RHEO zijn verschillend, evenals de lettervolgorde. Merk en teken zijn visueel en auditief dan ook niet overeenstemmend, aldus verweerder. Volgens verweerder heeft RENO een betekenis, nu erkend is dat dit een stad in de USA is. Bij RHEO denkt verweerder aan stromend water, hij stelt dat hij het woord

“rheofiel” persoonlijk meermaals in de week gebruikt verwijzingen naar dieren die in of bij stromend water leven. Verweerder is het wel met opposant eens dat deze betekenis slechts bij een relatief klein deel van het publiek bekend is. Voor een groot deel van het publiek zullen RENO en RHEO betekenisloze woorden zijn en derhalve niet overeenstemmend zijn.

22. Voor wat betreft de vergelijking van de waren is verweerder van mening dat slechts de reinigings- en ontvettingsmiddelen identiek dan wel soortgelijk zijn, voor de overige waren geldt dit zeker niet. Verweerder wijst erop dat de bewijzen van gebruik aan zullen moeten tonen of er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het ingeroepen recht voor deze waren.

23. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van verwarring wekkende overeenstemming tussen merk en teken.

24. Naar aanleiding van de ingediende bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat het ingeroepen recht niet normaal gebruikt is in de relevante periode. Ten eerste is er volgens hem enkel sprake van gebruik in de Benelux en dit is ingevolge de uitspraak in de zaak ONEL niet voldoende nu het ingeroepen recht een Gemeenschapsmerk is. Bovendien is er sprake van een zeer geringe omzet en wordt er geen gebruik aangetoond voor de waren zoals opgenomen in de inschrijving, maar voor andere waren, namelijk handreinigingsmiddelen.

25. Ook verweerder gaat inhoudelijk verder in op de reactie van opposant op de vergelijking van de tekens en de waren.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

26. 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 een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. 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.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 8 mei 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 mei 2007 tot 8 mei 2012.

29. 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.

30. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: “GMVo.”). Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

“Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

32. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde *in de Europese Gemeenschap* marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
- a) Affidavit van de Corporate Counsel van Fuchs Petrolub;
 - b) Overzicht van verkochte RENOCLEAN producten in België en Nederland in de periode 2007 – 2012;
 - c) Verkoopcijfers België en Nederland van verkochte RENOCLEAN producten in de periode 2007 – 2012;
 - d) Facturen gedateerd in de periode 2007 – 2012;
 - e) Afbeelding van doos met het opschrift RENOCLEAN SPEZIAL 2000;
 - f) Afbeelding van blauwe container;
 - g) Brochure 2008;
 - h) Brochure 2009;
 - i) Brochure 2012;
 - j) Brochure 2010;
 - k) Een handverzorgingsplan van RENOCLEAN.

34. Voor wat betreft de affidavit van de Corporate Counsel van Fuchs Petrolub met betrekking tot het gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux in de relevante periode (zie bijlage a) merkt het Bureau op dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

35. Volgens het overzicht van verkochte RENOCLEAN producten in België en Nederland (zie bijlage b) is er in totaal in België en Nederland 12.227 kilogram aan RENOCLEAN producten verkocht. Volgens de verkoopcijfers van België en Nederland van verkochte RENOCLEAN producten (zie bijlage c) is er in totaal voor 26.151 euro aan RENOCLEAN producten verkocht. De facturen zijn gedateerd in de periode 2007 – 2012 (zie bijlage d). Het betreft zes facturen aan klanten in België en vijf facturen aan klanten in Nederland, deze laatste facturen dateren echter enkel uit 2012.

36. Naast deze cijfers dient opposant een afbeelding van doos met het opschrift RENOCLEAN SPEZIAL 2000 (zie bijlage e) in en een afbeelding van een blauwe container (zie bijlage f) waarop het logo van Fuchs herkenbaar is, maar waarop de overige opschriften niet leesbaar zijn.

37. In de brochure 2008 (zie bijlage g) wordt onder andere het schoonmaakproduct RENOCLEAN vermeldt. De folder is in het Engels opgesteld en afkomstig van Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH. In de brochure 2009 (zie bijlage h) wordt eveneens onder andere het schoonmaakproduct RENOCLEAN vermeldt. De folder is in het Engels opgesteld en afkomstig van Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH. In de folder wordt vermeld dat ze 's werelds grootste onafhankelijke fabrikant van smeerstoffen is met 54 vestigingen en 38 productielocaties. Ook in de brochure 2012 (zie bijlage i) wordt onder andere het schoonmaakproduct RENOCLEAN vermeldt. Deze folder is eveneens in het Engels opgesteld en afkomstig van Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH. In de folder wordt vermeld dat ze 's werelds grootste onafhankelijke fabrikant van smeerstoffen is met 50 vestigingen en 34 productielocaties. Brochure 2010 (zie bijlage j) heeft betrekking op het handschoonmaakmiddel RENOCLEAN (afkomstig van Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH). Ook is er ten slotte een handverzorgingsplan van RENOCLEAN (zie bijlage k) ingediend. Dit handverzorgingsplan is ongedateerd.

38. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen (zie arrest HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 16 oktober 2003). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder deze merken verhandelde waren of diensten worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van deze merken, en omgekeerd. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011).

39. Het Bureau is van oordeel dat de cijfers met betrekking tot de omzet en verkoop gezien de waren, een reinigingsmiddel waarvoor een zeer grote markt bestaat nu het een massaproduct betreft, zeer gering is. Bovendien zijn er enkel stukken met betrekking tot gebruik van deze waren in de Benelux ingediend. Het feit dat er in de brochures gesproken wordt van een wereldwijd opererende onderneming met vele vestigingen in verschillende landen doet hier niet aan af. Hieruit blijkt immers niet in welke landen gebruik is gemaakt van het merk RENOCLEAN voor reinigings- en ontvettingsmiddelen. Het Gerecht 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). Bovendien wordt er enkel gesproken van “s werelds grootste onafhankelijke fabrikant van smeerstoffen” en deze waren zijn in onderhavige oppositie niet ingeroepen.

40. Hoewel, zoals hiervoor reeds gesteld, het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk dient te zijn, moet in casu vastgesteld worden dat uit de overgelegde bewijzen onvoldoende gebruik blijkt gedurende de relevante periode. Immers zijn de verkoop- en omzetcijfers onvoldoende om normaal gebruik te bewijzen voor de aangeduide waren, die naar hun aard een ruime markt beslaan. Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de zaak APPASIONATO ARTE van 12 oktober 2010 (2009/AR/2755), is het Bureau van oordeel dat de gebruiksomvang van het ingeroepen merk dusdanig gering is, zowel in termen van aantallen als van frequentie en van intensiteit, dat niet is aangetoond dat het in de markt van de aangeduide waren op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt. Het bewijs van normaal gebruik binnen de relevante periode is dus niet geleverd.

41. Bovendien is de markt voor reinigings- en ontvettingsmiddelen geenszins territoriaal beperkt, maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Gemeenschap. De ingediende stukken zijn niet alleen niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen, maar hebben ook enkel betrekking op de Benelux, hetgeen in casu een zeer beperkt deel van de markt van de waren in kwestie is.

Conclusie

42. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide waren. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

43. Voor wat betreft de inhoudelijke reactie van opposant op de stellingen van verweerder (zie overweging 20) en de aanvullende reactie hierop van verweerder (zie overweging 25), wijst het Bureau erop dat deze niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

44. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 19). 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

45. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2007751 wordt afgewezen.

47. Benelux depotnummer 1246881 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

48. 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, 30 juni 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten