



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007785

van 13 mei 2014

Opposant: **RAYMOND VAN MARCKE, in het kort
R.V.M. of RVM, naamloze vennootschap**
Weggevoerdenlaan 5
8500 Kortrijk
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 594264**
ISIFIX

tegen

Verweerder: **Beekman B.V.**
Weegschaalstraat 15
7324 BE Apeldoorn
Nederland


Gemachtigde: **Joep Mens Trademark Company B.V.**
Slotlaan 379
3701 GZ Zeist
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1246490**



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

1. Op 25 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren in de klassen 2, 7, 9, 11, 17 en 21. Het depot is onder nummer 1246490 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 mei 2012.

2. Op 1 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 594264 van het woordmerk ISIFIX, ingediend op 21 augustus 1996 en ingeschreven voor waren in klasse 11.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 11 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 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 16 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 14 december 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 februari 2013 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.

11. Op 6 februari 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 april 2013.

12. Op 5 april 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 23 april 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 juni 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. De verweerder heeft op 20 juni 2013 gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik en heeft tevens een warenbeperking laten aantekenen. Deze reactie en de bevestiging van de aantekening van de warenbeperking zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 24 juni 2013.

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. Het woordelement van het bestreden teken is dominant, aangezien de beeldelementen louter als lay-out opgevat zullen worden, aldus opposant. Merk en teken verschillen slechts in twee letters van elkaar en zijn volgens opposant op visueel vlak sterk gelijkend. Hoewel de eerste letter van merk en teken verschillend is, is dit auditief niet waar te nemen. Ook het tweede deel van merk en teken is auditief identiek, waardoor er sprake is van identiteit op auditief vlak. Het ingeroepen recht bestaat uit de fantasiebenaming "ISI" en het Engelse woord "FIX" en het bestreden teken bestaat uit het Engelse woord "easy" en het Nederlandse woord "fiks", conceptueel delen merk en teken volgens opposant dezelfde lading, ze verwijzen namelijk beide naar "gemakkelijk te fiksen".

18. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.

19. Volgens opposant is er sprake van directe verwarring, gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de waren. Bovendien geldt het ingeroepen recht een grote bekendheid in de Benelux volgens opposant. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in.

20. Het doelpubliek van merk en teken is volgens opposant hetzelfde, het betreft in beide gevallen groothandelaars. De consumenten die bij deze groothandelaars producten kopen en vertrouwd zijn met het ingeroepen recht worden in de groothandel dus geconfronteerd met producten die gecommmercialiseerd worden onder een (quasi-)identiek merk, aldus opposant.

21. Opposant is dan ook van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden depot te weigeren voor klasse 11.

22. In reactie op het verzoek van verweerder, heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

23. Volgens verweerder is er in het geheel geen sprake van visuele overeenstemming tussen merk en teken. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is verweerder van mening dat de inzet van toon bij beide merken erg verschillend is, waardoor er onvoldoende sprake is van klankmatige overeenstemming. Er zijn volgens verweerder geen elementen aanwezig in de merken die op een begripsmatige aanduiding zouden wijzen.

24. Verweerder is naar aanleiding van de ontvangen bewijzen van gebruik van mening dat het ingeroepen recht enkel gebruikt is voor "douches en douche-onderdelen; toiletten; wastafels en (aanrecht)wasbakken". Verweerder heeft daarom ook een warenbeperking ingediend om deze waren in klasse 11 van het bestreden teken uit te zonderen. De waren in klasse 11 zijn dan ook niet soortgelijk volgens verweerder.

25. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid

26. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

27. Ter ondersteuning van zijn stelling dat het ingeroepen recht bekendheid geniet (zie overweging 19), dient opposant een overzicht in met (kennelijk) omzetcijfers over 2011 en 2012 en per genummerde rubriek (wellicht zijn dit artikelnummers, dit is echter niet duidelijk) is een bedrag vermeld (wellicht is dit de omzet in Euros, dit is echter niet duidelijk) en tenslotte volgt onderaan voor beide jaartallen een percentage. Dit overzicht is getiteld "Isifix vs. Totaal bouwmarkt". In de toelichting daarbij wordt gerefereerd aan een omzetpercentage van het merk ISIFIX ten opzichte van het totale bouwmarktassortiment binnen de Groep Van Marcke en dat deze 15% bedraagt. Deze cijfers geven geen inzicht in de bekendheid van het merk Isifix. De toelichting lijkt bovendien te suggereren dat het niet gaat om cijfers gerelateerd aan de bouwmarkt als geheel (zoals de titel van de tabel aangeeft) maar om cijfers die zien op omzet binnen het concern dat naast andere merken, Isifix als merk voert. Deze cijfers en de toelichting zijn onbegrijpelijk voor het Bureau. Daarnaast dient hij een artikel in, gedateerd 25

september 2010 uit de Standaard en een kopie van een catalogus waarin ISIFIX voorkomt. Niet alle pagina's zijn goed leesbaar.

Conclusie

28. Uit de door opposant ingediende documenten kan niet worden geconcludeerd dat het ingeroepen recht bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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

32. 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).

33. 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).

34. 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 bezien, 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).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ISIFIX	

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ISIFIX. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een lichtblauwe rechthoek met hierin in grote witte letters het woord EASY en in grote zwarte letters het woord FIKS.

37. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen, gezien het gebruik van de kleuren (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012).

38. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Visueel verschilt dit deel duidelijk doordat het voornamelijk uit andere letters is opgebouwd.

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken 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 dat licht bezien, is het aannemelijk dat de consument met name het bestreden teken zal opdelen in wordelementen met een voor hem concrete betekenis, namelijk EASY voor makkelijk (bron: Van Dale online woordenboek) en FIKS als flink, maar meer nog als een werkwoord vervoeging van fiksen, "het voor elkaar brengen" (bron: Van Dale online woordenboek). Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke opsplitsing van het ingeroepen recht minder voor de hand ligt. Een eventuele opsplitsing zou resulteren in een deel ISI, dat op zich geen betekenis heeft en een deel FIX waarvoor hetzelfde geldt. Het in aanmerking komend publiek zou deze woorden wellicht op kunnen vatten als de verwijzingen naar "easy" en "fiks", maar zal tevens duidelijk de verschillen kunnen onderscheiden.

40. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

Conclusie

41. Zoals hiervoor opgemerkt (zie overweging 38), heeft het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis. Het Bureau is van oordeel dat de overeenstemming tussen de tekens geneutraliseerd wordt door de duidelijke verschillen tussen merk en teken. Dit in samenhang met de mate van beschrijvendheid en de vaststaande betekenis van het bestreden teken, brengt het Bureau tot het oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren

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

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties (uitgezonderd douches en doucheonderdelen, toiletten, wastafels en (aanrechtwas)bakken).

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2007785 wordt afgewezen.
46. Benelux merkaanvraag met nummer 1246490 wordt ingeschreven.
47. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 mei 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri