



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007875

van 22 december 2014

Opposant: **Schülke & Mayr GmbH**
Robert-Koch-Strasse 2
22851 Norderstedt
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 382699**
Esemtan

tegen

Verweerder: **Ecem European Chemical Marketing b.v.**
Hogehilweg 10
1101 CC Amsterdam Z.O.
Nederland

Gemachtigde: **Drenthe Keur Advocaten**
Hogehilweg 8
1101 CC Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1247433**
ECEM

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

1. Op 11 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ECEM voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45. Het depot is onder nummer 1247433 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 juni 2012.
2. Op 30 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 382699 van het woordmerk Esemtan, ingediend op 1 oktober 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 3 en 5 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 4 september 2012.
8. Naar aanleiding van twee opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 mei 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 14 mei 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 mei 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 18 juli 2013 heeft Drenthe Keur Advocaten zich als gemachtigde van verweerder aangesteld en 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 22 juli 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 22 september 2013. Op 23 juli 2013 heeft het Bureau de aanstelling gemachtigde aan partijen bevestigd.

12. Op 20 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 24 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 november 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 22 november 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 27 november 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 eerste deel van merk en teken is volgens opposant vrijwel identiek. Visueel en auditief is er volgens hem dan ook sprake van een zeer sterke overeenstemming. Merk noch teken heeft een vaststaande betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk is.

18. De waren in de klassen 3 en 5 van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in de klassen 3 en 5 en verweerder in de kosten te verwijzen.

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

B. Reactie verweerder

21. Volgens verweerder blijkt uit de door opposant ingediende stukken niet dat er sprake is geweest van normaal gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode. De plaats, duur en omvang van het gebruik blijken niet uit de stukken en voor zover sprake is geweest van gebruik, dan is dit zeer beperkt geweest en betreft het enkel uitsluitend het woord "esemtán" in kleine letters. Mocht het Bureau uitgaan van normaal gebruik, dan is er volgens verweerder enkel sprake van gebruik voor de waren "hand emulsion", "wash lotion" en "skin balm". Deze waren behoren tot de categorie zepen, waardoor de oppositie volgens hem enkel gericht is tegen zepen.

22. Volgens verweerder zijn merk en teken visueel niet overeenstemmend. Het ingeroepen recht is weergegeven in hoofd- en kleine letters en het bestreden teken enkel in hoofdletters. De letters "S" en "C" zijn verschillend en het ingeroepen recht is aanmerkelijk langer. Ook is het klankbeeld van merk en

teken verschillend, waardoor er ook op auditief vlak volgens verweerder geen sprake is van overeenstemming. Merk en teken hebben geen vaststaande betekenis waardoor een vergelijking op begripsmatig vlak niet mogelijk is, aldus verweerder.

23. Nu merk en teken niet overeenstemmen, is een vergelijking van de waren niet nodig volgens verweerder. Bovendien moeten de waren enkel vergeleken worden met “zepen”, gezien de bewijzen van gebruik (die volgens hem niet toereikend waren, zo herhaalt verweerder). De waren in klasse 3 zijn volgens verweerder niet identiek, maar hooguit soortgelijk. De waren in klasse 5 zijn ook niet identiek, maar voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk, aldus verweerder.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven voor alle waren en diensten en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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.”

27. 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

28. 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).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Esemtan	ECEM

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zeven letters, Esemtan. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, ECEM.

32. Hoewel een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), moet opgemerkt worden dat dit niet in alle gevallen kan opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007).

33. Gelet op het feit dat het bestreden teken in casu kort is, zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. Op visueel vlak verschilt de totaalindruk van merk en teken met name door het verschil in lengte (zie in die zin ook Gerechtshof Den Haag, 200.012.035/01, Ottomania, 7 juli 2009), het verschil in de tweede letter, respectievelijk de S en de C en het verschillende einde.

34. Op auditief vlak beginnen merk en teken weliswaar met het element „esem”, maar door de toevoeging van het element „TAN” in het bestreden teken wordt een onderscheid tussen de tekens gecreëerd. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als een kort woord, EE-SEM in twee lettergrepen. Het ingeroepen recht zal in drie lettergrepen worden uitgesproken EE-SEM-TAN. De cadans en het klankritme zijn derhalve verschillend.

35. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de Beneluxtalen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, en dit aspect dus geen rol speelt in de beoordeling.

36. Aangezien het bestreden teken een kort merk betreft en het ingeroepen recht aanzienlijk langer is, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

37. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Perfumery, essential oils, soaps and washing substances, cosmetics.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 5 Medicines, chemical preparations for medical and sanitary use, surgical dressings, preparations for destroying weeds and vermin, disinfectants.	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

C. Conclusie

38. De merken en het 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 ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al zijn de merken normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010 en HvJEU, Marca mode, reeds aangehaald).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2007875 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1247433 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 december 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
François Veneri