



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010439
van 31 oktober 2016

Opposant: **Everris International B.V.**
Nijverheidsweg 1-5
6422 PD Heerlen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerkt inschrijving 998484**

EXACT

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 15480**

OSMOCOTE

Ingeroepen recht 3: **Uniemerkt inschrijving 7226021**

OSMOCOTE

tegen

Verweerder: **OCI Nitrogen B.V.**
Mijnweg 1
6167 AC Geleen
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1296816**

EXACOTE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk EXACOTE voor waren in klasse 1. Het depot is onder nummer 1296816 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 oktober 2014.
2. Op 3 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 998484 van het woordmerk EXACT, ingediend op 24 november 1998 en ingeschreven op 14 juni 2000 voor waren in klasse 1;
 - Benelux inschrijving 15480 van het woordmerk OSMOCOTE, ingediend op 23 maart 1971 en ingeschreven voor waren in klasse 1;
 - Uniemerkt inschrijving 7226021 van het woordmerk OSMOCOTE, ingediend op 1 september 2008 en ingeschreven op 25 mei 2009 voor waren in de klassen 1, 5 en 31.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 december 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure één keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 12 januari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Bureau, 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

9. Opposant licht toe dat de oppositie gebaseerd is op drie ingeroepen rechten, maar dat de belangrijkste focus gericht is op de overeenstemming tussen de merken EXACT en EXACOTE. Wat betreft de visuele vergelijking tussen deze tekens merkt opposant op dat zij overeenstemmen. De merken delen het identieke prefix EXAC-. Dat het merk EXACT vrijwel volledig is opgenomen in het jongere merk EXACOTE draagt sterk bij aan de visuele overeenstemming. Auditief stemmen de tekens ook overeen doordat ze het identieke prefix EXAC delen

en ze allebei eindigen met de letter T nu de laatste letter E in het teken niet zal worden uitgesproken, aldus opposant. Begripsmatig stemmen de tekens ook gedeeltelijk overeen nu het merk EXACT een bestaand woord is met een bepaalde betekenis en het teken eveneens verwijst naar (de betekenis) van het woord EXACT.

10. Opposant stelt verder dat de waren waarvoor het merk EXACT is ingeschreven identiek zijn aan de waren waarvoor het bestreden teken is ingediend.

11. Daarnaast merkt opposant op dat de betrokken tekens, EXACT en EXACOTE, het voorvoegsel EXAC delen. Door de positie in het begin zal dit element meer aandacht krijgen zowel auditief als visueel. Bijgevolg is het verwarringsgevaar groter dan in een geval waarin het laatste element/achtervoegsel van twee merken identiek is. Wat het relevante publiek betreft, stelt opposant dat dit het publiek in de gehele Unie is aangezien de oppositie gebaseerd is op de Uniemerken inschrijvingen EXACT en OSMOCOTE. Het relevante publiek in kwestie is het algemene publiek. Hun gemiddelde aandachtsniveau kan hier als normaal worden beschouwd.

12. Opposant geeft verder ook nog een schets van de feitelijke achtergrond voorafgaand aan deze oppositie. Opposant en verweerder zijn beiden actief in en concurrenten op het gebied van agrochemie, met name de markt voor meststoffen. De merken OSMOCOTE en EXACT van opposant zijn zeer succesvolle en bekende producten in de markt. Opposant stelt dat het lijkt alsof EXACOTE werd gekozen door te kijken naar de merken EXACT en OSMOCOTE van opposant wat geresulteerd heeft in het bestreden teken. Dit teken wordt nu gebruikt voor een product dat dezelfde distributiekkanalen en eindgebruikers heeft als deze van opposant.

13. Op grond van het voorgaande besluit opposant, gezien de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit tussen de waren, dat het publiek kan geloven dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt het Bureau daarom de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en te bepalen dat verweerder de kosten van deze procedure draagt.

14. Opposant heeft op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht eerst de feiten toe. Daarna bespreekt hij de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik. Hij meent dat het overgelegde bewijs onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen voor de merken OSMOCOTE en EXACT in de Europese Unie. Verder heeft opposant volgens verweerder ook onvoldoende aangetoond dat het merk OSMOCOTE is gebruikt ten einde in de Benelux marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Voor het geval het Bureau van mening zou zijn dat toch is voldaan aan de gebruiksverplichting brengt verweerder alsnog de volgende argumenten aan.

16. Verweerder merkt vooreerst op dat opposant geen vergelijking maakt tussen het merk OSMOCOTE en het teken EXACOTE. Hij verzoekt het Bureau daarom bij de vergelijking van de tekens enkel het merk EXACT in aanmerking te nemen. Voor de volledigheid bespreekt verweerder echter wel de vergelijking van beide ingeroepen rechten, EXACT en OSMOCOTE.

17. Wat het ingeroepen merk EXACT betreft, stelt verweerder dat dit merk visueel verschilt van het teken EXACOTE. Het betreft hier korte merken die in één keer als geheel zullen worden waargenomen waarbij het einde van merk en teken, respectievelijk ACT en OTE, totaal verschillend is. Auditief stemmen merk en teken evenmin overeen nu hun uitspraak verschillend is qua lengte en ritme. Volgens verweerder ligt het niet voor de hand dat het bestreden teken zal worden gezien als een samenstelling van EXAC en OTE. Het teken zal daarentegen worden opgevat als een samenstelling van EXA en COTE. Dit benadrukt dat de klemtoon van de betrokken tekens anders ligt, zodat het woordritme significant verschilt. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Hoewel EXACT precies, nauwkeurig of volkomen betekent, heeft EXACOTE geen betekenis. Verweerder meent dat het ingeroepen recht EXACT niet onderscheidend is, dan wel een zeer zwak

onderscheidend vermogen heeft nu het een hoedanigheidsaanduiding is. De beschermingsomvang van het merk is dan ook zeer gering.

18. Wat het ingeroepen merk OSMOCOTE betreft, argumenteert verweerder dat dit merk visueel verschillend is van het bestreden teken. De consument zal immers in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken en het begin van beide tekens, OSMO en EXA, is hier geheel verschillend. Ook auditief stemmen de tekens niet overeen. De uitspraak is qua klank verschillend nu de O klanken aan het begin van het merk overheersend zijn. Deze klank komt niet voor in het eerste deel van het bestreden teken. Bovendien ligt de klemtoon anders, bij het merk op de eerste twee lettergrepen en bij het teken op de laatste twee. Nu merk en teken geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk. Verweerder merkt ook nog op dat OSMO het dominante en onderscheidende element is van het merk. Verweerder komt niet meer toe aan de vergelijking van de waren gezien het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens.

19. Het relevante publiek voor de betrokken waren bestaat volgens verweerder uit professionele eindgebruikers wier aandachtsniveau hoog is. Nu de betrokken tekens toch al weinig of geen overeenstemming vertonen zal het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek de conclusie rechtvaardigen dat er geen verwarringsgevaar is.

20. Voorts merkt verweerder nog op dat opposant in zijn betoog aangeeft dat verweerder de ingeroepen rechten OSMOCOTE en EXACT zou hebben samengevoegd om tot het bestreden teken te komen. Hoewel opposant niet stelt dat daaruit daadwerkelijk verwarringsgevaar zou voortvloeien, wijst verweerder er voor de volledigheid op dat opposant geen merkregistratie heeft voor de combinatie OSMOCOTE EXACT, doch enkel voor de afzonderlijke elementen, zijnde de hier ingeroepen merken. Hij benadrukt verder dat opposant dus geen merkrechten kan doen gelden ten aanzien van de combinatie.

21. Verweerder meent dat de oppositie afgewezen moet worden wegens het ontbreken van enige geldige wettelijke grondslag. Indien het Bureau toch van oordeel mocht zijn dat opposant zich heeft beroepen op enige wettelijke grondslag, dan meent verweerder dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens, zeker gezien het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de oppositiekosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. Het bestreden teken zal hier eerst worden vergeleken met de ingeroepen Uniemerken inschrijving EXACT. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EXACT	EXACOTE

Visuele vergelijking

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters, EXACT. Het bestreden teken bestaat uit één woord van zeven letters, EXACOTE.

29. Visueel stemmen de tekens overeen nu de letters van het merk allen worden hernomen in het bestreden teken, waarbij de eerste vier letters EXAC in dezelfde volgorde worden overgenomen. Merk en teken verschillen doordat in het bestreden teken voor en na de letter T respectievelijk nog de klinkers O en E ingevoegd worden. 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). Echter het ingeroepen recht is dusdanig kort, dat deze redenering hier naar oordeel van het Bureau niet opgaat. Het ingeroepen recht zal in één keer als een geheel waargenomen worden, waardoor de verschillen met het bestreden teken eerder zullen opvallen.

30. Het Bureau is van oordeel dat er een beperkte mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, E-XACT. Het bestreden teken telt, afhankelijk van de vraag of de eindletter –E wel of niet wordt uitgesproken, ofwel drie lettergrepen EX-A-COTE, ofwel vier lettergrepen EX-A-CO-TE.

32. Ook op auditief vlak geldt dat de consument over het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, maar dat in geval van korte tekens deze redenering niet kan toegepast worden. Aangezien

het ingeroepen merk een kort teken is, zullen de verschillen met het bestreden teken daardoor eerder opvallen. Het Bureau is van oordeel, ondanks het feit dat merk en teken de eerste vier letters delen, dat er toch een duidelijk verschil is in uitspraak qua ritme en lengte nu het merk twee lettergrepen telt en het teken (tenminste) drie.

33. Het Bureau is daarom van oordeel dat de tekens in auditief opzicht in beperkte mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een bijvoeglijk naamwoord “exact” wat *nauwkeurig, stipt* betekent.¹ Het in aanmerking komend publiek zal de betekenis van dit woord meteen herkennen nu het woord in het Nederlands, Frans en Engels identiek is.

35. Het Bureau is van oordeel dat het publiek het bestreden teken in zijn geheel zal waarnemen en er geen betekenis aan zal toekennen.

36. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

37. De tekens stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen, begripsmatig stemmen zij niet overeen.

38. Visuele en auditieve 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 waren 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).

39. Zoals hiervoor al opgemerkt heeft het ingeroepen recht EXACT hier een duidelijke en vaststaande betekenis voor het relevante publiek. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren

40. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

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

¹ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 1 Meststoffen	KI 1 Meststoffen

B. Overige factoren

42. Het Bureau zal het ingeroepen recht OSMOCOTE hier buiten behandeling laten. Het Bureau stelt immers vast dat opposant geen enkele argumentatie ontwikkeld heeft betreffende het gevaar op verwarring tussen dit ingeroepen recht en het bestreden teken. Opposant stelt met betrekking tot dit ingeroepen recht enkel *“speciale opmerking: de oppositie is niet alleen gebaseerd op het merk EXACT, maar ook op het merk OSMOCOTE. De reden hiervoor wordt hieronder uitgelegd onder E. (Achtergrond.”* en verder onder punt E. is te lezen *“OCI Nitrogen heeft hun product EXACOTE gelanceerd in 2014, dus vrij recent. Het lijkt alsof het merk EXACOTE werd gekozen door te kijken naar de merken EXACT en OSMOCOTE van Everris samen. Het combineren van deze twee merken heeft geresulteerd in het merk EXACOTE en het product wordt gericht op dezelfde distributiekkanalen en eindgebruikers (boeren/tuinders) als waarop de producten van Everris zijn gericht”* (zie overweging 12). Opposant geeft hiermee aan dat het merk OSMOCOTE enkel ingeroepen werd om te betogen dat het teken van verweerder een samentrekking zou zijn van de twee ingeroepen rechten. Wat betreft het verwarringsgevaar tussen de merken en het teken, maakt verweerder uitsluitend een vergelijking tussen het merk EXACT en het bestreden teken en tussen de waren waarop voornoemde tekens betrekking hebben. Bij gebrek aan argumenten betreffende het verwarringsgevaar tussen het ingeroepen recht OSMOCOTE en het bestreden teken wordt dit recht hier dan ook overeenkomstig regel 1.17.1.c en 1.25.e UR buiten behandeling gelaten.

43. Met het feitelijk gebruik van de tekens (zie overwegingen 12 en 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06- T-307/06, 15 oktober 2008).

44. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken (zie overweging 12) 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 en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 13). 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

46. In het onderhavige geval geldt dat het eerste ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft, die voor het gehele Benelux publiek begrijpelijk is. Het bestreden teken heeft geen betekenis. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de toch al beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en de bewijzen van gebruik. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010). Aan de beoordeling van het

verwarringsgevaar op basis van de overige twee ingeroepen rechten is het Bureau evenmin toegekomen (zie overweging 42).

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2010439 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1296816 wordt ingeschreven.

49. 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, 31 oktober 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Monique de Bont - Vrolijk