BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

DOORHALINGSBESLISSING

N° 3000052

van 4 augustus 2020

Verzoeker:	**BMN Bouwmaterialen B.V** Celsiusbaan 10 3439 NC Nieuwegein Nederland
Gemachtigde:	**Novagraaf Nederland B.V.** Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Nederland
	tegen
Verweerder:	**WBH International Ltd** Maximou Michailidi, Maximos Plaza, 6 Tower 3, 4th floor, Flat/Office 401 6 3106 Limassol Cyprus
Gemachtigde:	**BSH B.V.** Hoofdweg 68 9615 AD Kolham Nederland
Bestreden merk:	**Benelux inschrijving 997916** BMN Bouwmaterialen

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 september 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring in, op basis van de gronden voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b en lid 3, sub a BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk en verzoeker roept de bekendheid in van zijn Beneluxmerk.[1]

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op Benelux inschrijving 850391 van het woordmerk BMN, ingediend op 11 september 2008 en ingeschreven op 10 december 2008 voor waren en diensten in de klassen 17, 19 en 35.

3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 997916 van het woordmerk BMN Bouwmaterialen, ingediend op 6 juni 2016 en ingeschreven op 8 september 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 37 en 42.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 31 oktober 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 31 januari 2019.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker stelt dat het ingeroepen merk door intensief gebruik in de branche een reputatie heeft opgebouwd en een verhoogd onderscheidend vermogen geniet. Hij voegt een aantal bijlagen toe ter onderbouwing van deze stelling. Verweerder trekt volgens verzoeker met de betwiste inschrijving onmiskenbaar ongerechtvaardigd voordeel uit deze reputatie en naar hij meent, behoeft het geen uitgebreide uitleg dat daardoor tevens afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ingeroepen merk.

9. Verzoeker wijst erop dat de betwiste inschrijving identiek is aan zijn handelsnaam en statutaire naam. Door het indienen van dit merk heeft verweerder er bewust voor gekozen om aan te sluiten bij het merk van verzoeker. Deze stelling wordt volgens verzoeker ondersteund door het gegeven dat verweerder op dezelfde datum nog tien merken heeft gedeponeerd van andere bekende bedrijven in de

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

bouw. Verzoeker is zich ervan bewust dat hij, gelet op de datum van zijn verzoek, zich nog niet kan beroepen op de mogelijke aanvraag te kwader trouw van verweerder.

10. De merken zijn nagenoeg identiek, aangezien de toevoeging BOUWMATERIALEN in de betwiste inschrijving beschrijvend is voor bouwmaterialen en aanverwante waren en diensten.

11. De waren en diensten van de betwiste inschrijving zijn alle gericht op en/of gerelateerd aan bouwmaterialen en diensten in de bouwsector. Het behoeft volgens verzoeker nauwelijks toelichting dat deze waren en diensten overeenstemmen met deze van het ingeroepen merk.

12. Volgens verzoeker moet worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau.

13. Om deze redenen vraagt verzoeker het Bureau de betwiste inschrijving nietig te verklaren en verweerder te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder licht toe dat hij in 2013 het domein www.megabouwmaterialen.nl heeft vastgelegd en de webshop Bouwmaterialen Noord/BMN Bouwmaterialen heeft gelanceerd. Het ingeroepen merk in deze procedure behoorde destijds toe aan NVB Ubbens, die interesse vertoonde om restpartijen bouwmaterialen te verkopen via verweerders website en dat vervolgens ook heeft gedaan. Tevens heeft genoemde onderneming diverse jaren geadverteerd op deze website.

15. Omstreeks 2015 heeft NVB Ubbens aangegeven dat zijn naam zou worden gewijzigd in BMN. Daarop heeft verweerder meteen contact opgenomen met de vestigingsdirectie en melding gemaakt van een mogelijk conflict met de naam van zijn webshop. De salesafdeling van de wederpartij heeft toen aangegeven dat er voldoende onderscheid was tussen de twee merken, nu BMN een oranje streep tussen BMN en Bouwmaterialen had staan.

16. Gelet op de goede contacten tussen verweerder en de toenmalige wederpartij heeft de registratie van het thans betwiste merk in onderling overleg plaatsgevonden. Verzoeker en diens rechtsvoorganger (aldus verweerder) zijn dus altijd op de hoogte geweest van verweerders activiteiten, sterker nog, laatstgenoemde heeft actief geadverteerd op de website van verweerder en er zelf (rest)partijen op aangeboden.

17. Verweerder ontkent dus stellig dat de betwiste inschrijving te kwader trouw zou zijn geschied. De frauduleuze inschrijvingen waarvan verzoeker in punt 9 gewag maakt, zijn geschied door een onderneming waarmee verweerder tegen beter weten in in zee is gegaan en waardoor hij is opgelicht, een aangelegenheid die hij nog nader toelicht en die zelfs heeft geleid tot een klacht zijdens verweerder terzake van het uitblijven van strafvervolging bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

18. Verweerder stelt zich op het standpunt dat verzoeker zijn rechten heeft verwerkt door vanaf 2013 actief met verweerder samen te werken, terwijl hij zich nimmer heeft verzet tegen het voeren van de handelsnaam en later het merk BMN Bouwmaterialen. Verweerder benadrukt dat hij dit standpunt niet baseert op het BVIE (thans artikel 2.30septies), maar op het algemene op de redelijkheid en billijkheid gebaseerde leerstuk van rechtsverwerking. In casu is hieraan voldaan: de omschreven gedragingen van verzoeker en dienst rechtsvoorganger zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar met het thans gedane verzoek tot doorhaling. In dit verband verwijst verweerder nog naar onderdeel O

van de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992.

19. Voor het geval het Bureau zou menen dat verzoeker zijn rechten niet zou hebben verwerkt, stelt verweerder zich subsidiair op het standpunt dat geen sprake is van direct verwarringsgevaar. Anders dan verzoeker stelt, meent verweerder namelijk dat het ingeroepen recht BMN moet worden vergeleken met het merk BMN Bouwmaterialen. Het betwiste merk is immers op die wijze ingeschreven, wordt op die wijze gebruikt en wordt ook op die manier waargenomen door het publiek.

20. Dit is van belang, nu de waren en diensten waarvoor de merken worden gebruikt een heel ander publiek aanspreken. Verweerder verkoopt (via derdenverkopers, hetgeen ook duidelijk zichtbaar is) (rest)partijen bouwmaterialen in het Groninger aardbevingsgebied, terwijl verzoeker een "allround groothandel" is waar de consument en/of ondernemer terecht kan zonder dat hij direct een grote partij hoeft op te kopen, aldus verweerder.

21. Verweerder betwist dan ook dat wanneer men op zoek is naar producten van verzoeker zou kunnen uitkomen bij zijn producten of diensten.

22. Gelet op het voorgaande dient het verzoek tot doorhaling volgens verweerder te worden afgewezen terwijl verzoeker in de kosten dient te worden verwezen.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

A.2 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE – relatieve nietigheid en gevaar voor verwarring

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk […] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk".*

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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).

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	**Bestreden merk:**
BMN	BMN Bouwmaterialen

Begripsmatige vergelijking

30. De lettercombinatie BMN in beide merken heeft geen vaste betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

31. Het element “Bouwmaterialen” in het betwiste teken heeft uiteraard wel een betekenis, maar zoals verzoeker terecht opmerkt (zie punt 10) is deze beschrijvend voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op bouwmaterialen, zoals in onderhavig geval. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

32. Het onderscheidende bestanddeel van de merken heeft geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Visuele vergelijking

33. Beide merken bestaan uit de lettercombinatie BMN, bij het betwiste merk wordt deze gevolgd door het beschrijvende element “Bouwmaterialen”. Omwille van het beschrijvend karakter zal de

consument daaraan minder aandacht besteden en bovendien hecht de consument in het algemeen meer belang aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

34. Aangezien het eerste en enige onderscheidende element van de merken identiek is, en dit bij het betwiste merk slechts gevolgd wordt door een beschrijvende aanduiding, zijn de merken in hun visuele totaalindruk sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk. Gelet op het beschrijvend karakter van het element "Bouwmaterialen" in het betwiste merk valt zelfs niet uit te sluiten dat dit niet zal worden uitgesproken wanneer aan het betwiste merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

36. Aangezien het eerste en enige onderscheidende element van de merken identiek wordt uitgesproken, en dit bij het betwiste merk slechts gevolgd wordt door een beschrijvende aanduiding, zijn de merken in hun auditieve totaalindruk sterk overeenstemmend.

Conclusie

37. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren en diensten waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register.

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	**Vordering tot doorhaling gericht tegen:**
	Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare en aardbevingsbestendige constructies van metaal; aardbevingsbestendige schoorstenen van aluminium; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten.

Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.	
Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.	
Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van de in de klassen17 en 19 genoemde producten; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en andere dergelijke zakelijke assistentie bij de commercialisatie en exploitatie van detailhandelsbedrijven.	
	Klasse 37 Bouw; onderhoud en reparatie van gebouwen; installatiewerkzaamheden aan gebouwen, waaronder het plaatsen van schoorstenen.
	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; registreren van seismische gegevens; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 6

41. De waren *bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare en aardbevingsbestendige constructies van metaal* en *metalen materialen voor spoorwegen* van het betwiste merk verschillen slechts van de waren *bouwmaterialen, niet van metaal* en *verplaatsbare constructies, niet van metaal* van het ingeroepen merk in de toegepaste materialen. Voor het overige zijn de bestemming, de wijze van gebruik, het doelpubliek en de afzetkanalen dezelfde. Overigens worden in de bouw doorgaans bouwmaterialen van metaal en niet van metaal naast elkaar gebruikt. Deze waren zijn derhalve in sterke mate overeenstemmend.

42. De waren *onedele metalen en hun legeringen, aardbevingsbestendige schoorstenen van aluminium, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren* en *metalen buizen* van het betwiste merk kunnen alle worden aangewend in de bouw en stemmen in die zin overeen met *bouwmaterialen, niet van metaal* van het ingeroepen recht.

43. De waren *brandkasten* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *verplaatsbare constructies, niet van metaal* van het ingeroepen recht. Brandkasten zijn immers verplaatsbare constructies en kunnen ook niet van metaal zijn.

Klasse 37

44. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

45. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

46. Alle diensten van het betwiste merk in deze klasse hebben betrekking op bouw en werkzaamheden aan gebouwen. Zoals gezegd, worden in de bouw en bij bouwwerkzaamheden zowel metalen als niet metalen materialen gebruikt. Gesteld kan dan ook dat de waren bouwmaterialen, niet van metaal in klasse 19 van het ingeroepen recht complementair zijn aan deze diensten: zonder deze materialen vallen de diensten niet uit te voeren. Deze waren en diensten stemmen dan ook in zekere mate overeen.

Klasse 42

47. De diensten van het betwiste merk in deze klasse kennen een eigen specialisme en knowhow die niet is terug te vinden bij de waren en diensten van het ingeroepen merk. Deze diensten richten zich ook op een ander doelpubliek en worden geleverd door andere gespecialiseerde dienstverleners. Het in aanmerking komend publiek zal dan ook niet licht eenzelfde origine toekennen aan deze diensten en de waren en diensten van het ingeroepen merk, zodat deze diensten niet overeenstemmen.

Conclusie

48. De waren en diensten van het betwiste merk zijn voor een deel overeenstemmend en voor een deel niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren van het bestreden teken gericht op zowel het algemene publiek, als op een professioneel publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal moet worden geacht.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

53. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze waren en diensten.

A.4 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE – relatieve nietigheid en bekend merk

54. Opposant beroept zich ook op de bekendheid van het ingeroepen merk in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van de overeenstemmende waren en diensten, zal het Bureau de thans voorliggende grond enkel nog onderzoeken met betrekking tot de diensten die niet reeds overeenstemmend werden bevonden, namelijk:

Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; registreren van seismische gegevens; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Juridisch kader

55. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE is alleen van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) de merken zijn gelijk of overeenstemmend; ii) het oudere merk is bekend; iii) door het gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; iv) er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

56. Volgens het HvJEU zijn de in dit artikel bedoelde inbreuken in voorkomend geval het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

57. De bekendheid van het oudere merk moet zijn verworven voorafgaand aan de aanvraagdatum of, indien van toepassing, de datum van voorrang van het betwiste merk (zie artikel 2.2ter, lid 3, sub a en artikel 2.30sexies, sub c BVIE).

58. De hierboven vermelde voorwaarden zijn cumulatief en indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal het verzoek tot nietigverklaring op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE worden afgewezen.

i) Overeenstemming van de merken

59. Het Bureau heeft reeds vastgesteld dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmen en dat een begripsmatige vergelijking niet van toepassing is (zie punt 38).

ii) Bekendheid van het ingeroepen merk

60. Opgemerkt zij dat de woorden "bekend is in de lidstaat" in artikel 5(3) van de Richtlijn dezelfde betekenis hebben als de identieke bewoordingen in artikel 10(2)(c) van de Richtlijn, die op hun beurt dezelfde zijn als artikel 9(2)(c) Van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: "Verordening").

61. Overeenkomstig de rechtspraak van het HvJEU met betrekking tot de uitlegging van Richtlijn en Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken grondgebied. Naargelang de omstandigheden kan het grondgebied van de betrokken lidstaat worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie (CJEU, General Motors, C-375/97, 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611).

62. In het Beneluxgebied is het voldoende dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn (General Motors, reeds aangehaald).

63. Bij het onderzoek van de bekendheid bij het in aanmerking komend publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, 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 verrichte investeringen om het bekendheid te geven (General Motors, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende stukken

64. Ter onderbouwing van de bekendheid van zijn ingeroepen merk in de Benelux dient verzoeker de volgende stukken in:

1) Uittreksels uit websites van verzoeker;

2) Uittreksel uit het handelsregister;

3) Marktonderzoek;

4) Een zoekopdracht middels de zoekmachine van Google.

65. Daarnaast licht verzoeker toe dat hij in 2015 een grootschalige rebranding heeft toegepast op alle vestigingen van zijn onderneming die voordien onder andere namen bedrijf voerden, zulks om de herkenbaarheid van het merk en de handelsnaam te vergroten en het onderscheidend vermogen kracht bij te zetten. Deze rebranding ging gepaard met een investering van bijna 5 miljoen euro, aldus verzoeker, die verder geen stukken hieromtrent aandraagt.

66. Dit stemt wel overeen met de historische feiten en wordt ook bevestigd door andere stukken die verzoeker aandraagt. Zo blijkt uit zijn website dat eind 2015 alle vestigingen van de voormalige CRH Bouwmaterialengroep werden ondergebracht onder BMN (Bouwmaterialen Nederland). De (Ierse) CRH Group is een internationale, beursgenoteerde multinational met vestigingen in 36 landen, met in

Nederland een 80-tal vestigingen van (voorheen) Stoel van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMn, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Ervan Feenstra en Van Buren, thans alle ondergebracht onder de bedrijfs- en merknaam BMN (Bouwmaterialen).

67. De door verzoeker gestelde naamsbekendheid spruit dus kennelijk voort uit de bundeling van krachten en het gebruik van één en hetzelfde merk en ondernemingsnaam. Echter, volgens verzoeker en blijkens de gegevens heeft deze operatie plaatsgevonden aan het einde van 2015, terwijl de bekendheid van het ingeroepen merk had te gelden medio 2016 (de aanvraagdatum van het betwiste merk). Naar het oordeel van het Bureau is dit een geringe tijdspanne om bekendheid te verwerven en uit de stukken blijkt niet dat zulks het geval was. Overigens is het ingeroepen merk pas eind 2017 overgedragen aan verzoeker.

68. Het marktonderzoek (hierboven onder 3) is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy B.V./BouwKennis B.V., een marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, de installatiesector, de doe-het-zelfsector en de woonsector. Het centrale thema in het rapport is de "rol van de handel" en de diverse vragen die worden gesteld in de enquêtes, hebben veeleer betrekking op diverse ondernemingen betrokken bij deze sectoren dan op merken voor waren en/of diensten. Bovendien is het rapport opgesteld in april 2018 en blijkt er in ieder geval niet uit dat het ingeroepen merk bekend zou zijn geweest op 6 juni 2016.

69. Uit de uittreksels van de websites van verzoeker (1), het uittreksel uit het handelsregister (2) en de zoekopdracht middels de zoekmachine van Google (4) blijkt evenmin dat het ingeroepen merk bekendheid zou hebben genoten ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk.

Conclusie

70. Niet is aangetoond dat het ingeroepen merk bekend was op het moment van aanvraag van het betwiste merk. Aan één van de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE is dus niet voldaan en zodoende dienen de andere voorwaarden, hierboven opgesomd in punt 51, niet meer te worden onderzocht. Het nietigheidsverzoek op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE moet dus op grond van artikel 2.3sexies, sub c BVIE worden afgewezen.

B. Overige factoren

71. Aangezien de vordering niet op deze grond is gebaseerd, hetgeen gelet op de datum van indiening van dit verzoek ook niet mogelijk was, dient de door verzoeker gestelde (punt 9) en door verweerder ontkende kwade trouw (punt 18) niet nader te worden onderzocht.

72. Evenmin heeft het Bureau zich uit te laten over de feitelijke ontwikkelingen voorafgaand aan deze procedure, zoals door verweerder hierboven geschetst (zie punt 15-21). De gronden voor nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau zijn immers nauwkeurig beschreven in het BVIE (hoofdstuk 6ter). Voor overige klachten dient uitsluitend de gang naar de bevoegde rechter te worden gemaakt.

73. Verweerder verwijst niet geheel correct naar de memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992. Daarin staat dat het bepaalde in de (toenmalige) merkenrichtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder dan vijf jaren. Zoals

bekend is de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (na latere wijzigingen) reeds geruime tijd vervangen door het huidige Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (dat inmiddels ook verschillende wijzigingen heeft ondergaan). Verweerder legt op geen enkele wijze uit waarom de memorie van toelichting van destijds thans van toepassing zou zijn en bovendien ging het om een discretionaire bevoegdheid waarvan de wetgever destijds überhaupt geen gebruik heeft gemaakt.

C. Conclusie

74. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de overeenstemmende waren en diensten. Echter, niet is aangetoond dat het ingeroepen merk bekend was op het moment van aanvraag van het betwiste merk. Bijgevolg dient de vordering tot doorhaling te worden toegewezen op de eerste door verzoeker aangevoerde grond en te worden afgewezen op de tweede grond.

IV. BESLUIT

75. De vordering tot doorhaling met nummer 3000052 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. De Benelux inschrijving met nummer 997916 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

Klasse 6 Alle waren.

Klasse 37 Alle diensten.

77. De Benelux inschrijving met nummer 997916 blijft gehandhaafd voor de volgende diensten, die niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 42 Alle diensten.

78. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 4 augustus 2020

BOIP

Willy Neys Diter Wuytens Pieter Veeze
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens