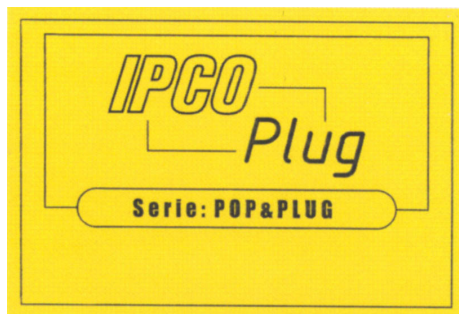


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2000073
van 31 december 2009

- Opposant:** **EST Group Inc.**
2701 Township Line Road
Hatfield, Pennsylvania 19440
USA
- Gemachtigde:** **EST GROUP BV**
Utrechthaven 11-E
3433 PN Nieuwegein
Nederland
- Ingeroepen recht:** **POP-A-PLUG** (Europese inschrijving 4317707)


tegen
- Verweerder:** **IPCO B.V.**
Spinel 400
3316 LG Dordrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Shield Mark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:**



(Benelux depot 1077748)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2005 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 6 en 20. De aanvraag is onder nummer 1077748 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juli 2005.

2. Op 13 september 2005 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4317707 van het woordmerk POP-A-PLUG, ingediend op 2 maart 2005 en ingeschreven op 27 februari 2006 voor waren in de klassen 6 en 17.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie 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 16 september 2005.

8. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort. Op 12 april 2006 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld, waarbij opposant een termijn werd gegeven tot en met 13 juni 2006 om argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 12 juni 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 14 juni 2006 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen. Opposant werd een termijn tot en met 14 augustus 2006 gegeven om aan dit verzoek te voldoen. De documenten werden op 14 augustus 2006 in tweevoud door het Bureau ontvangen en op 14 september 2006 aan verweerder doorgestuurd. Verweerder werd een termijn tot en met 14 november 2006 toegekend om hierop te reageren.

10. Op 13 november 2006 ontving het Bureau de argumenten van verweerder. In zijn brief stelde verweerder het Bureau bovendien op de hoogte van een namens deposant ingediende vordering tot

nietigverklaring tegen het ingeroepen recht bij het Europese merkenbureau (BHIM). Naar aanleiding van deze vordering werd partijen op 20 november 2006 medegedeeld dat de oppositieprocedure ambtshalve werd opgeschort voor de duur van deze procedure.

11. Na ontvangst van de beslissing van het BHIM, die per mail door opposant aan het Bureau werd toegezonden op 6 mei 2008, deelde het Bureau partijen op 7 mei 2008 mee dat de vordering tot nietigverklaring door het BHIM werd afgewezen en dat de oppositieprocedure werd voortgezet op het punt waar deze was aanbeland vóór de opschorting. Tegelijk met deze mededeling werden de stukken van verweerder aan opposant doorgestuurd en werd de uitwisseling van de argumenten afgerond.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant merkt in de eerste plaats op dat hij het ingeroepen recht al meer dan 20 jaar gebruikt voor pijppluggen bestemd voor het afdichten van lekkende pijpen voor industriële toepassing binnen de chemische industrie, raffinaderijen, elektriciteitscentrales en dergelijke. Hierdoor zou het teken, volgens opposant, een sterk onderscheidend vermogen hebben verworven.

16. Opposant stelt bovendien dat het onderdeel POP & PLUG van het betwiste teken op auditief vlak sterk overeenstemt met het ingeroepen recht.

17. Opposant vermeldt dat verweerder van 21 augustus 1992 tot 8 maart 2005 in de Benelux distributeur is geweest voor opposant, waardoor het meer dan aannemelijk is dat beide partijen dezelfde klanten zullen bedienen.

18. Tenslotte merkt opposant op dat de verpakking van verweerder identiek is qua kleur en markering aan de verpakking waarmee opposant zijn product op de markt brengt.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van mening dat het woordmerk POP-A-PLUG geen onderscheidend vermogen heeft, en dat de inschrijving van dit merk door het Europese merkenbureau een omissie is. Tegen deze registratie heeft verweerder daarom een nietigheidsactie ingesteld.

21. De vrije vertaling van de samenstelling POP-A-PLUG is volgens verweerder "een plug er in stoppen". Verweerder stelt dat de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht, voor zover het al onderscheidend is, in ieder geval zeer beperkt is. Hierdoor zal, zo stelt hij, een verschil in een mogelijk overeenstemmend merk snel voldoende zijn om te voorkomen dat er gevaar voor verwarring ontstaat.

22. Verweerder geeft aan dat de meest dominante delen in het betwiste teken de kleur en het merk van de deposant, te weten IPCO, zijn. Het publiek zal het merk hieraan herkennen, niet aan het ondergeschikte element POP & PLUG.

23. Verweerder concludeert dat de totaalindrukken van de merken verschillend zijn, en dat er geen sprake kan zijn van verwarring. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

25. 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."

26. 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


27. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. 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.

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
POP-A-PLUG	

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden: POP, A en PLUG, gescheiden door koppeltekens. Het betwiste teken is een gecombineerd woord/beeldmerk, dat bestaat uit de 5 woorden: IPCO, PLUG en "Serie: POP & PLUG". Deze woorden zijn geplaatst op een donkergeel vlak, omkaderd door een dunne bruine lijn. De woorden IPCO en PLUG zijn in grote in het oog springende letters afgedrukt en worden als het ware aan elkaar verbonden door twee dunne bruine strepen. De woorden "Serie: POP & PLUG", zijn in een veel kleiner lettertype afgedrukt en worden omlijst met een dunne bruine streep met een ovale vorm.

32. Merk en teken delen de woorden POP en PLUG, bij het ingeroepen recht aan elkaar verbonden door het verbindingswoord "a" en in het betwiste teken door een ampersand. PLUG verwijst naar de waren, POP is een Engels werkwoord met verschillende betekenissen, zoals "knallen, ploffen, snel/onverwacht bewegen, (af) vuren..." (zie Groot Woordenboek Engels-Nederlands). In de online Merriam Webster wordt "pop" als volgt gedefinieerd: "to push, put, or thrust suddenly and often deftly" (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/pop>). Letterlijk betekent het ingeroepen recht "knal een plug" of "vuur een plug af". Het element "pop&plug" in het betwiste teken betekent letterlijk: "knal en plug" of "vuur af en plug". De vertaling die opposant aan deze woorden geeft, namelijk "een plug er in stoppen", is, gezien de betekenis van het woord "pop", zoals opposant zelf zegt, een vrije vertaling te noemen.

33. Hoewel POP-A-PLUG respectievelijk POP&PLUG wellicht niet rechtstreeks beschrijvend zijn voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, respectievelijk waarvoor het depot plaatsvond, zijn beide wel verwijzend. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 en GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005).

34. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat het eerste gedeelte van woorden veelal de aandacht zal trekken (arrest MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit eerste deel is bij merk en teken totaal verschillend: POP bij het ingeroepen recht tegenover IPCO bij het betwiste teken.

35. De elementen IPCO PLUG domineren bovendien in het betwiste teken, gezien hun plaats in het geheel en de grootte van het gebruikte lettertype. De elementen die merk en teken delen, de woorden POP en PLUG, zijn bij het betwiste teken klein weergegeven en dus niet dominerend. De tekens zijn daardoor visueel verschillend. Auditief zijn ze dat ook, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat het onderschrift "pop a plug" zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEA, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009).

Conclusie

36. Merk en teken delen enkel beschrijvende dan wel verwijzende woordelementen. De verschillen tussen beide zijn groot en de punten van overeenstemming wege, zo meent het Bureau, niet op tegen de punten van verschil. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk dan ook niet overeen.

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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 6 Bouchons de tuyaux expansibles. <i>KI 6 Expansie pijppluggen.</i>	KI 6 Pluggen van metaal.
CI 17 Bouchons de tuyaux expansibles. <i>KI 17 Expansie pijppluggen.</i>	
	KI 20 Pluggen, niet van metaal.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet</i>	

<i>het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	
---	--

A.2. Overige relevante factoren

39. 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.

40. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). Voor zowel de warenlijst van het ingeroepen recht als die van het betwiste depot geldt dat deze dermate algemeen geformuleerd zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat er sprake zou zijn van een bovengemiddeld aandachtig publiek. Deze waren kunnen immers bestemd zijn voor zowel professionals als voor doe-het-zelvers. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau.

41. Zoals hiervoor betoogd berust de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die, hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

42. De stelling van opposant dat het ingeroepen recht door zijn langdurig gebruik een sterk onderscheidend vermogen zou hebben verkregen, wordt niet gestaafd met bewijsmateriaal. Het Bureau kan dan ook geen rekening houden met een eventuele verruimde bescherming vanwege de vermeende bekendheid.

43. Opposant geeft aan dat verweerder in de Benelux gedurende een bepaalde periode distributeur is geweest voor opposant, waardoor het aannemelijk is dat beide partijen dezelfde klanten zullen bedienen (supra punt 17). Voorzover deze argumenten zo moeten worden begrepen dat er sprake zou zijn van kwade trouw bij verweerder, kunnen deze geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan, kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt. Bovendien, als er al sprake zou zijn van waren gericht op dezelfde consument, speelt dit geen rol in de onderhavige procedure aangezien al geconcludeerd werd dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring tussen de tekens.

44. Verweerder stelt dat de inschrijving van het woordmerk POP-A-PLUG door het Europese Merkenbureau een ommissie is. Voorzover verweerder hiermee doelt op een beperkt of geen onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, kan worden verwezen naar hetgeen hierboven reeds werd gesteld met betrekking tot het onderscheidend vermogen (supra punten 32 en 33). Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEA, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

45. Opposant merkt op dat de verpakking van verweerder identiek is qua kleur en markering aan de verpakking waarmee opposant zijn product op de markt brengt. Dit kan echter geen rol spelen bij een oppositieprocedure, waarbij uitgegaan wordt van de merken zoals geregistreerd respectievelijk gedeponeerd. Volgens vaste rechtspraak is bovendien een bepaalde, door de merkaanvrager toegepaste of geplande verkoopformule, die dus uitsluitend een zaak is van de betrokken onderneming en na de inschrijving kan worden gewijzigd, een factor die de beoordeling van de inschrijvingsvatbaarheid van het merk niet mag beïnvloeden (GEA, Vorm van worsten, T-449/07, 5 mei 2009).

46. Verweerder verzoekt opposant te veroordelen in de kosten. In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen of afgewezen.

B. Conclusie

47. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE. Er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. Oppositie met nummer 2000073 wordt afgewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 1077748 wordt ingeschreven.

50. De opposant 1.000 euro is verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 december 2009

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys