



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 10 december 2007

N° 2000121

- Opposant:** **Eliokem, Inc.**
Delaware corporation
1452 East Archwood Avenue, Suite 240
Akron, Ohio 44306-3296,
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
B-1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen merk:** SUNIGUM (Benelux inschrijving 528245)

tegen
- Verweerder:** **International Roof Systems,
Naamloze Vennootschap**
Europalaan 73
9800 Deinze,
België
- Gemachtigde:** **CMS DeBacker**
Terhulpesteenweg 178
B-1170 Brussel
België
- Betwiste merk:** UNIGUM (Benelux depot 1087277)

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

1. Op 11 oktober 2005 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk UNIGUM ingediend voor waren in de klassen 17 en 19. Dit depot is onder nummer 1087277 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 januari 2006.
2. Op 28 februari 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk SUNIGUM (Benelux inschrijving 528245), ingediend op 2 april 1993 voor waren in klasse 17.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 3 maart 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klassen 17 en 19 van het depot.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 17 van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 2 maart heeft gemachtigde van de opposant een volmacht ingediend.
9. Op 3 maart 2006 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
10. Op 7 april heeft CMS DeBacker zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder. Dit werd op 19 april aan beide partijen meegedeeld. Op 2 juni heeft het Bureau de volmacht van de gemachtigde ontvangen.
11. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2006. Het Bureau heeft op 11 mei 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
12. Op 28 april 2006 heeft opposant een vertaling van de waren in de proceduretaal ingediend.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

¹ De oppositie is ingesteld op grond van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

14. Opposant heeft op 30 juni 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 11 juli 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 september 2006 is gegeven om hierop te reageren.

15. Op 18 augustus 2006 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt aan de opposant op 23 augustus 2006, waarbij een termijn tot en met 23 oktober 2006 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

16. Op 19 oktober heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze reactie werd in enkelvoud ingediend en op 25 oktober heeft het Bureau om een tweede exemplaar gevraagd. Op 14 november 2006 heeft het Bureau het tweede exemplaar in zwart/wit ontvangen en op 16 december is het tweede exemplaar in kleur ontvangen. Dit is op 20 december 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 februari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

17. Verweerder heeft op de bewijzen van gebruik en op de argumenten van opposant gereageerd op 20 februari 2007. Deze reactie is op 27 februari 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

20. Opposant voert aan dat de tekens zowel vanuit visueel als fonetisch opzicht zeer overeenstemmend zijn.

21. Wat het begripsmatig vlak betreft, is opposant van mening dat er voor beide merken geen betekenis is, dus op dat vlak zijn de merken neutraal.

22. Volgens opposant zijn de waren voor een deel identiek en voor het overige soortgelijk.

23. Opposant is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot alle geopponeerde waren in de klassen 17 en 19.

24. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop hij zijn oppositie baseert.

25. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.

26. Verweerder voert aan tevens merkhouder te zijn van het woordmerk UNIGUM, gedeponeerd op 4 januari 1994. Dit merk was echter vervallen en daarom werd een nieuw merkdepot verricht. Bovendien heeft opposant in de perioden 1994 tot 2004 nooit opgetreden tegen het merk UNIGUM. Opposant handelt dan ook te kwader trouw.

27. Verweerder verzoekt het Bureau om de extra argumenten die door opposant worden aangevoerd bij het indienen van de bewijzen van gebruik niet in aanmerking te nemen, aangezien opposant reeds op 30 juni 2006 argumenten heeft ingediend.

28. Verweerder is van mening dat de bewijzen niet voldoende het normaal gebruik aantonen in de periode 1 januari 2001 tot 1 januari 2006. Op de facturen staat de term "acrylaat terpolymeer" die niet terug te vinden is in de classificatie van de opposant. Het feit dat er slechts vijf facturen verspreid over vijf jaar en telkens naar dezelfde afnemer worden gezonden duidt naar mening van de verweerder enkel op gebruik met de bedoeling het merk in stand te houden. De catalogus onder bijlage 7 is niet gedateerd, de catalogus onder bijlage 8 kan op zich niet volstaan als bewijs van normaal gebruik. De product data sheet bevat slechts een beschrijving van een product en de website dateert volgens opposant "van vandaag", dus verweerder concludeert dat dit 19 oktober 2006 is en dus buiten de relevante periode valt. Voorts is verweerder van mening dat de stukken in de Engelse taal buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat de proceduretaal Nederlands is en er geen vertaling werd bijgevoegd.

29. Mocht het Bureau van mening zijn dat er wel voldoende bewijs van gebruik werd ingediend, dan is verweerder van mening dat er geen sprake is van een gevaar voor verwarring. De tekens stemmen in visueel opzicht slechts in beperkte mate overeen. Ook fonetisch wordt de aandacht van de consument voornamelijk getrokken door de eerste lettergreep. Begripsmatig is er volgens verweerder wel degelijk een betekenis. GUM betekent immers rubber. De vergelijking tussen de tekens moet derhalve beperkt worden tot de lettergrepen UNI en SUNI. Ook UNI heeft een betekenis, namelijk universeel dus op elke ondergrond te gebruiken, hierdoor zijn de tekens werkelijk verschillend.

30. De waren van beide merken zijn volgens verweerder totaal verschillend qua aard, bestemming en gebruik. Verweerder stelt dat het publiek uit de professionele gebruiker bestaat en bovendien zullen de aanschaffers van beide waren de merken niet bij elkaar in de markt tegenkomen, aangezien het hele andere waren betreft.

31. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

32. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

33. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

34. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde**B.1 Gebruiksbewijzen**

35. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

36. Overeenkomstig regel 1.29 uitvoeringsreglement dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

37. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 1 januari 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 1 januari 2001 tot en met 1 januari 2006.

Beoordeling

38. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 528245. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 9 september 1993 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbeewijzen.

39. Bijgevolg was dit merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven en is het verzoek tot overlegging van gebruiksbeewijzen gegrond voor de waren in klasse 17 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

40. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

1. Zes facturen
2. Twee catalogi
3. Een pagina van de website

Gebruik van het Engels in de bewijzen van gebruik

41. Met verwijzing naar regel 1.24 UR is het Bureau van oordeel dat de in het Engels gestelde documenten, ingediend om het gebruik van het woordmerk SUNIGUM aan te tonen, voldoende begrijpelijk zijn. Het betreft onder andere facturen die naar hun aard als zodanig herkenbaar zijn en ook voor de overige stukken is het Bureau van mening dat deze voldoende duidelijk zijn. Bovendien heeft de verweerder inhoudelijk gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik zodat ook daaruit kan worden opgemaakt dat de stukken in het Engels voldoende begrijpelijk waren. Deze stukken worden dan ook in aanmerking genomen.

Facturen

42. De zes facturen zijn allemaal bestemd voor dezelfde afnemer in België. Het betreft facturen van 3 december 2001, 3 januari 2002, 23 april 2002, 14 mei 2002, 24 november 2004 en 18 juli 2005. Twee facturen vermelden het product waar de factuur voor is, namelijk acrylaat terpolymeer. Alle facturen vermelden de merknaam SUNIGUM.

Catalogi

43. In beide catalogi wordt toegelicht dat SUNIGUM een elastomeer in poedervorm is, bestemd om thermoplastische elastomeren op maat te maken. De toepassingen die getoond worden, zijn voorbeelden zoals rubber laarzen, lederwaren, kabelhoezen en dakbedekking. Eén catalogus is niet gedateerd, de andere catalogus dateert van juni 2004.

Pagina van de website

44. Uit de pagina van de website blijkt SUNIGUM een acrylaat terpolymeer te zijn in poedervorm, het kan toegepast worden in thermoplastische smeltprocessen. Het kan gebruikt worden om thermoplastische elastomeren op maat te maken.

Conclusie

45. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest *Ansul*, zaaknr. C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 37; GEA, 12 maart 2003, arrest *Silk Cocoon*, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest *VITAFRUIT*, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest *Charlott*, zaaknr. T-169/06, punt 34).

46. Uit het bewijs van gebruik is naar mening van het Bureau gebleken dat opposant het woordmerk SUNIGUM gebruikt voor de volgende waren: acrylaat polymeer in poedervorm, voor het vervaardigen van thermoplastische elastomeren.

47. Acrylaat polymeer in poedervorm, voor het vervaardigen van thermoplastische elastomeren kan ofwel een grondstof zijn ofwel een halffabrikaat. De grondstof zou een product zijn dat onder de chemische producten in klasse 1 valt waar opposant geen bescherming voor heeft. Als het een halffabrikaat betreft, dan zou dit onder klasse 17 vallen. Opposant heeft echter een gespecificeerde

classificatie² van onder andere *plastic bladen, platen en staven (halfbewerkte producten)*. Dit omvat niet de acrylaat polymeer in poedervorm, hiervoor is dan ook geen bescherming.

48. Het Bureau is van oordeel dat opposant geen gebruik heeft aangetoond voor de waren waarvoor bescherming werd aangevraagd en zal derhalve niet verder ingaan op de overige vereisten van normaal gebruik.

C. Conclusie

49. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, dient niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

50. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

51. Oppositie met nummer 2000121 niet gegrond is.

52. De Benelux merkaanvraag met nummer 1087277 ingeschreven wordt.

53. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de 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 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 december 2007

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys

² De volledige classificatie van ingeroepen recht B 528245 is als volgt:
Classe 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Vertaling: Klasse 17: Guttapercha, gummi, balata en vervangingsproducten voor deze waren, uit deze materialen vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; plastic bladen, platen en staven (halfbewerkte producten); dichtings-, pakking- en isolatiematerialen; niet-metalen buigzame buizen.