



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000124

van 13 maart 2009

- Opposant:** **Nabaltec, GmbH**
50-52, Alustrasse
D-92421 Schwandorf
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers NV**
Holidaystraat, 5
B 1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** Internationale inschrijving 723232

Apyral

tegen
- Verweerder:** **Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH**
Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Betwiste merk:** spoedinschrijving 781618

AZYRAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 oktober 2005 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AZYRAL voor waren in de klassen 1 en 17. Dit depot is onder nummer 1087159 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2005. Op 1 januari 2006 heeft verweerder, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Het inschrijvingsnummers is 781618.

2. Op 28 februari 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere merk Apyral, internationale inschrijving 723232, ingediend op 13 oktober 1999 voor waren in klasse 1.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 1 en 17 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. Naar aanleiding van een warenbeperking die door verweerder werd doorgevoerd, heeft de opposant de omvang van de oppositie beperkt tot alle waren in klasse 1.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 eigendom.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 maart 2006.

9. Partijen verzochten op 2 mei 2006 om de eerste opschorting van de oppositie procedure. Dit werd op 8 mei 2006 bevestigd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"). De vierde en tevens laatste opschorting werd op 30 oktober 2006 ingediend door beide partijen en werd op 13 november 2006 bevestigd door het Bureau.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2007. Het Bureau heeft op 17 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 17 maart 2007 heeft gekregen om argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien de argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 14 maart 2007 opposant verzocht om een tweede exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 14 mei 2007.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten van opposant werd op 21 maart 2007 ontvangen en deze argumenten zijn op 26 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren. De stukken die bij het tweede exemplaar van de argumenten werden gevoegd, werden niet meegezonden, aangezien deze buiten de termijn werden ingediend. De oorspronkelijke termijn om argumenten en eventueel stukken in te dienen liep immers tot en met 17 maart 2007.

11. Het Bureau ontving op 29 mei 2007 de argumenten van de verweerder en het verzoek om gebruiksbewijzen in te dienen. Aangezien 26 mei 2007 in het Pinksterweekend viel (26 t/m 28 mei 2007), zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 van het Uitvoeringsreglement tijdig ingediend. Deze reactie heeft het Bureau op 7 juni 2007 aan de opposant gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 augustus 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Het Bureau heeft op 29 mei 2007 ook het verzoek van verweerder tot aantekening van een beperking van zijn inschrijving voor de klassen 1 en 17 ontvangen en op 7 juni 2007 (in de hierboven vermelde brief) opposant in kennis gesteld van deze warenbeperking.

13. Opposant heeft de bewijzen van gebruik op 3 augustus 2007 ingediend. Opposant geeft aan dat de warenbeperking van verweerder tot gevolg heeft dat de oppositie slechts nog tegen klasse 1 wordt gericht.

14. Het Bureau heeft deze bewijzen van gebruik en de beperking van de omvang van de oppositie op 8 augustus 2007 doorgestuurd aan verweerder. Verweerder heeft daarbij tot en met 8 oktober 2007 termijn gekregen om te reageren op de bewijzen van gebruik.

15. Op 21 augustus 2007 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 22 augustus 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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.

A. Argumenten opposant

19. Opposant merkt op dat bij de visuele vergelijking zowel merk als teken woordmerken zijn zonder figuratieve elementen. Het betreft in beide gevallen een woordmerk van 6 letters waarvan 5 letters identiek zijn en 1 letter verschillend is. Volgens opposant moet rekening worden gehouden met het feit dat de aandacht van de consument bij een woordmerk in beslag wordt genomen door de eerste en de laatste letter, die in casu identiek zijn. De betrokken tekens zijn in visueel opzicht zeer overeenstemmend, aldus opposant.

20. De letters die verschillen zijn de "P" en de "Z", deze bevinden zich tussen de zeer sterke beginklinker "A" en de sterk uitgesproken letter "Y" volgens opposant. Beide merken bestaan uit een prefix en een suffix, waarvan het suffix, zijnde –RAL volledig identiek is. De prefixen APY – en AZY- verschillen slechts één letter die zich bevindt tussen twee sterk uitgesproken letters, waardoor het fonetisch verschil tussen de beide merken miniem is. Opposant is van mening dat merk en teken bijgevolg in fonetisch opzicht zeer overeenstemmend zijn.

21. Volgens opposant hebben de betrokken merken geen conceptuele betekenis voor de consument in de Benelux. Bijgevolg zal voor deze consumenten de begripsmatige vergelijking niet meespelen wat betreft de beoordeling van het verwarringsgevaar.

22. De waren in klasse 1 zijn identiek volgens opposant. De waren in klasse 17 van verweerder zijn gelijksoortig aan waren in klasse 1, aangezien de waren in klasse 1 van opposant geïncorporeerd worden in de waren in klasse 17 van verweerder. De waren hebben zowel voor het merk als het teken dezelfde doelstelling, namelijk het vuurbestendig maken van de eindproducten. En tenslotte merk opposant op dat ook de doelgroep van merk en teken gelijk is, namelijk onder andere de fabrikanten van printplaten.

23. De opposant concludeert dat er een risico op verwarring bestaat met betrekking tot alle geopponeerde waren, en verzoekt het Bureau om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde merk voor alle waren te weigeren.

24. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, dient opposant op 3 augustus 2007 meerdere stukken in. Bovendien beperkt de opposant de omvang van de oppositie tot klasse 1 naar aanleiding van de warenbeperking van verweerder.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder voert aan dat bij de vergelijking van de merken APYRAL en AZYRAL de voorvoegsels APY/AZY verschillend zijn. Volgens vaste jurisprudentie zowel in de Benelux als daarbuiten, moet het eerste deel van een merk als meest prominent worden beschouwd. Een verschil in het eerste deel van een relatief kort merk heeft grote invloed op de totaalindruk van het gehele merk, zo kan gemakkelijk een totaal verschillende indruk ontstaan. Hiervan is sprake bij de merken APYRAL en AZYRAL die relatief kort zijn en

één verschillende letter in het eerste deel hebben. Verweerder haalt ter ondersteuning van deze stelling verscheidene beslissingen van het BHIM aan.

26. Tevens voert verweerder aan dat het merk AZYRAL is samengesteld volgens een vast concept van merkcreatie welke door aanvrager wordt gebezigd. In dit concept wordt een combinatie gemaakt van de letters A-R-A(-L) welke voorkomen in een groot aantal merken van verweerder, bijvoorbeeld: ARALDITE, ARACAST, ALBRAL, ARADUR, ALGEARAL, ARATHAN en ARATHANE. De letters ARA(L) worden in al deze merken gecombineerd met een onderdeel uit de chemische component waaruit het product is samengesteld. In het geval van AZYRAL worden de letters A-R-A-L gecombineerd met de letters ZY die ontleend zijn aan 'BenzoxaZYne', het belangrijkste bestanddeel van het product AZYRAL.

27. Het relevante publiek, dat bestaat uit chemici, zal volgens verweerder zeker de combinatie van de letters ARAL met het element ZY voor BenzoxaZYne herkennen.

28. Bij de vergelijking van de waren geeft opposant volgens verweerder aan bezwaar tegen het merk AZYRAL te maken zoals oorspronkelijk geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Inmiddels is er een warenbeperking ingediend waardoor de registratie AZYRAL een aanzienlijk beperktere warenomschrijving dekt, aldus verweerder.

29. Verweerder merkt op dat opposant zich bij de vergelijking van de waren baseert op de term "chemische producten voor industriële doeleinden", maar wijst erop dat deze term in klasse 1 in het register gevolgd wordt door de volgende beperking "te weten, aluminium hydroxide".

30. Aangezien het producten betreft die technisch en chemisch van aard zijn, geeft verweerder een uitleg van de betreffende waren. Het merk AZYRAL wordt gebruikt en is gedeponereerd voor synthetische hars ofwel kunsthars. AZYRAL is louter beschikbaar als een vloeibare hars die wordt gebruikt als coating op basiselementen van koolstofvezel of glasvezel. Door het gebruik van AZYRAL hars verkrijgt men een eindproduct dat lichtgewicht en sterk is, hetgeen het voor vele toepassingen, onder andere in de lucht- en ruimtevaart, geschikt maakt. De doelgroep van dit teken bestaat uit de makers van printplaten, panelen en makers van onderdelen te gebruiken in de lucht- en ruimtevaart.

31. Verweerder stelt dat het merk APYRAL daarentegen als merk wordt gebruikt voor aluminium hydroxide, een mineraal met de chemische formule $Al(OH)_3$. Dit product is louter beschikbaar in poedervorm. Aluminium hydroxide kan als ingrediënt aan synthetische harsen worden toegevoegd voor een tweetal doeleinden: 1. voor het brandwerend en vlamvertragend maken en 2. voor het neutraliseren van de kleur van kunstharsen.

32. De doelgroep van APYRAL producten bestaat volgens verweerder uit producenten van kunsthars voor consumentengoederen.

33. Tevens bracht opposant naar voren dat beide producten tot doel hebben om eindproducten vuurbestendig te maken. Verweerder stelt dat APYRAL kan worden gebruikt om kunsthars brandwerend en

vuurbestendig te maken, AZYRAL kunsthars heeft deze eigenschap echter niet. AZYRAL is bestand tegen operationele temperatuurverschillen. Resistentie tegen operationele temperatuur is iets heel anders dan brandwerend of vlamvertragend.

34. Verweerder geeft aan dat een belangrijk verschil is dat door de toevoeging van het product aluminium hydroxide (APYRAL) de viscositeit van de kunsthars wijzigt; deze wordt dikker en minder vloeibaar. Terwijl bij AZYRAL een hoge vloeibaarheid nu juist een van de belangrijkste eigenschappen is. APYRAL wordt volgens verweerder dan ook niet als component van AZYRAL gebruikt.

35. Verweerder geeft aan dat de distributiekkanalen volledig verschillend zijn en dat het relevante publiek voor beide waren een publiek met een grote kennis van chemie en chemische producten is; het verschil tussen beide producten is voor deze mensen evident.

36. Alvorens te concluderen dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, geeft verweerder aan dat het ingeroepen recht APYRAL gebruiksplichtig is. Verweerder verzoekt opposant dan ook om bewijs van gebruik in te dienen.

37. Verweerder concludeert dat de waren niet soortgelijk zijn. Inzake verwarringsgevaar vindt verweerder dat er geen verwarringsgevaar bestaat en verzoekt de oppositie volledig af te wijzen. Indien de oppositie wordt afgewezen verzoekt verweerder het Bureau de kosten van het geding te verwijzen aan opposant.

38. Verweerder reageert separaat op de ingediende bewijzen van gebruik en is van mening dat de stukken die buiten de relevante periode vallen niet in overweging genomen moeten worden.

39. Verweerder merkt op dat alle ingediende stukken in het Engels zijn en dat dit niet de proceduretaal is. De tekst is in veel gevallen noodzakelijk om de inhoud van het bewijsmateriaal te begrijpen en bij gebrek aan een toegevoegde vertaling is verweerder van mening dat er sprake moet zijn van een meer dan gemiddelde kennis van de Engelse taal om de inhoud te begrijpen van de documenten. Derhalve moeten deze documenten volgens verweerder dan ook buiten beschouwing gelaten worden.

40. Voor de stukken die wel beoordeeld kunnen worden, slechts de facturen volgens verweerder, geldt dat onduidelijk is welke producten geleverd worden. Bovendien is volgens verweerder sprake van bedragen die in de betreffende branche geen normaal, gebruikelijk en commercieel verantwoord gebruik van het merk APYRAL aantonen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

41. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk 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 de oppositie zich richt.

42. Overeenkomstig regel 1.29 UR 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 of diensten waarop de oppositie berust.

43. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

44. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 december 2005. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 december 2000 tot 1 december 2005.

45. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, 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. 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 (zie tevens GEA, 12 maart 2003, 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, T-169/06, punt 34).

46. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

47. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

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

- Brochures en Catalogus 2004
- Internet pagina's van 6 november 2006
- Website in het Frans en Engels met uitleg over het product APYRAL

- Foto's van de verpakking van chemische producten voor industrieel gebruik met het merk APYRAL
- Facturen van mei 2004 tot mei 2007

Gebruik van het Engels in de bewijzen van gebruik

49. 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 APYRAL 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. De termen die gebruikt worden zijn naar mening van het Bureau voldoende begrijpelijk voor iemand met een gemiddelde kennis van de Engelse taal en bovendien is de term aluminium hydroxide in het Engels identiek. Het Bureau deelt de mening van verweerder dan ook niet dat deze stukken niet onder de term voldoende begrijpelijk in het UR vallen en een vertaling zouden behoeven. De stukken worden derhalve in overweging genomen.

Catalogus en brochures

50. Uit de catalogi blijkt dat APYRAL gebruikt wordt als merk voor minerale vlammenvertragers. In de catalogus en de brochures worden voorbeelden van toepassingen gegeven en worden de eigenschappen van deze vlammenvertragers toegelicht. Ook wordt in de brochure uitgebreid toegelicht dat APYRAL een aluminium hydroxide is. Volgens de catalogus is de werking van aluminium hydroxide als vlammenvertrager gebaseerd op fysische en chemische processen en wordt het toegepast als grondstof in een eindproduct zoals kabels, verf, of isolatieschuim vanwege de brandvertragende eigenschappen. In de catalogus is een certificaat opgenomen waaruit blijkt dat de fabrikant (eigenaar) van het merk APYRAL in 2004 een ISO certificering heeft ontvangen voor de volgende normen: ISO 9001:2000 en ISO 14001: 1996.

51. De verwijzing naar de ISO-certificering en de kopie van het ISO-certificaat in de catalogus is voorts de enige referentie die gemaakt wordt naar de datum in de catalogus, er is geen colofon met gegevens met betrekking tot het jaartal. Op de brochures staat in de rechter marge 09.2004, dit maakt in principe niet duidelijk of de brochures ook daadwerkelijk werden uitgegeven in 2004. Het Bureau is echter van oordeel dat door de combinatie van deze factoren voldoende aannemelijk is dat zowel de brochures als de catalogus uit 2004 of later dateren.

Internet pagina's

52. Uit de kopieën van de Internet pagina's blijkt dat deze uit 2006 dateren. Ze vermelden wel de merknaam APYRAL met de toelichting dat dit een vlammenvertrager betreft op basis van in het bijzonder aluminium en magnesium hydroxide.

53. De prints van de pagina's van de website met een uitleg over het product APYRAL zijn niet gedateerd, behalve dan dat uit de print blijkt dat deze op 1 augustus 2007 geprint werden en dat de informatie up to date werd gemaakt op verschillende data tussen 1989 en 1994. Het lijkt het Bureau dan ook voldoende

aannemelijk dat deze pagina's in de tussenliggende periode ook beschikbaar waren via Internet. Uit de prints blijkt dat APYRAL een aluminium oxide trihydrate is.

Foto's verpakking

54. Er zijn 2 foto's van verpakking meegezonden waarop de merknaam APYRAL staat. Op foto 1 is op de verpakking de ISO-norm opgenomen met het jaartal 2000, dit is het jaartal van de ISO-norm. Verder bevatten deze stukken geen informatie.

Facturen

55. Ten slotte werden er 15 facturen uit 2004 meegezonden, waarvan 12 uit Nederland en 3 uit België, 10 facturen uit 2005, waarvan 2 uit Nederland en 8 uit België. Ook werden er 16 facturen meegezonden uit 2006 en 2007. Deze worden verder niet in overweging genomen, aangezien deze van buiten de relevante periode dateren. Op alle facturen staat de levering van een product onder de merknaam APYRAL.

Conclusie

56. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende is en voldoende gedateerd is om gebruik in de periode 1 december 2000 tot 1 december 2005 aan te tonen. Het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2003). Voor wat betreft de reactie van veweerder dat de bedragen op de factuur in de betreffende branche geen normaal, gebruikelijk en commercieel verantwoord gebruik van het merk Apyral aantonen, merkt het Bureau op dat uit de facturen wel blijkt dat het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt. Het Bureau beoordeelt niet het commerciële succes van een opposant. Het Bureau is dan ook van oordeel dat opposant heeft aangetoond dat het merk Apyral gebruik wordt voor aluminium hydroxide.

A2. Verwarringsgevaar

57. 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.

58. 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."

59. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 waren

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

61. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Het Bureau houdt bij de beoordeling rekening met het feit dat uit het bewijs van gebruik gebleken is dat het ingeroepen recht gebruikt wordt voor aluminium hydroxide. Deze waren zijn in overeenstemming met de registratie van het merk.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Aluminium hydroxide	Klasse 1 Synthetische harsen voor industrieel gebruik, in vloeibare vorm; polymeren, waaronder polybenzoxazines voor gebruik in elektronica, composiet en ruimtevaart.

62. Het Bureau is van oordeel dat de waren van opposant en verweerder soortgelijk zijn. Aluminium hydroxide is een grondstof die wordt toegevoegd aan halffabrikaten zoals synthetische harsen of aan polymeren om aan deze eindproducten bepaalde eigenschappen te verlenen, in dit geval om het brandvertragende eigenschappen te verlenen, zoals uit het bewijs van gebruik is gebleken, waardoor er sprake is van complementariteit.

Vergelijking van de tekens

63. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

64. 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).

65. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Apyral	AZYRAL

Visuele vergelijking

66. Zowel het ingeroepen recht als het teken van verweerder bestaan uit 6 letters, waarvan 5 letters identiek zijn. De enige letter die verschilt, is de tweede letter, respectievelijk de "P" en de "Z".

67. Hoewel dit verschil zich voordoet in het begin van merk en teken, is het Bureau van oordeel dat dit verschil dusdanig gering is dat dit vrijwel geen invloed heeft op de totaalindruk van beide.

68. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

69. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

70. Merk en teken bestaan beide uit drie lettergrepen, waarbij de beginklank en de eindklank dezelfde zijn evenals de cadans.

71. Ook hier is het verschil van één letter niet dusdanig dat de overeenstemmende totaalindruk van het klankbeeld aangetast wordt.

72. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens dan ook in grote mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

73. Zowel het ingeroepen recht als het teken van verweerder hebben in hun geheel geen betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

74. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in grote mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A3. Overige relevante factoren

75. 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.

76. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, reeds geciteerd).

77. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, 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, reeds geciteerd). De gemiddelde afnemer van chemische producten heeft met name waar het gaat om grondstoffen of halffabrikaten een gedegen kennis van zaken. Het aandachtsniveau zal dan ook hoger dan gemiddeld liggen.

78. 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 arresten Canon, Sabel en Lloyd, allen reeds aangehaald). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

79. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het teken AZYRAL deel uitmaakt van een vast concept van merkcreatie, merkt het Bureau op dat in onderhavige oppositie het teken zoals het gedeponeed werd beoordeeld wordt. Voor zover verweerder zich zou beroepen op het bestaan van een seriemark, is het Bureau van mening dat op basis van het loutere argument zonder ondersteunend materiaal, niet gesproken kan worden van een seriemark.

B. Conclusie

80. Het Bureau is van oordeel dat gezien de soortgelijkheid van de waren en de grote visuele en auditieve overeenstemming van de totaalindrukken van de tekens, het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

81. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

82. Oppositie met nummer 2000124 gegrond is.

83. Benelux spoedinschrijving met nummer 781618 doorgehaald wordt

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

Den Haag, 13 maart 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne