



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
(voorheen Benelux-Merkenbureau)
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 6 juni 2007
N° 2000276

Opposant: **Lasaulec B.V.**
Kûper 2
8447 GK Heerenveen
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Merken: (Benelux inschrijving 749116)

RALTEC

tegen

Verweerder: **Dr. Horst Ermer**
Eigerstrasse 6
4562 Biberist
Zwitserland

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
België

Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 791485)
RALTEC

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 januari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot spoedinschrijving van het woordmerk RALTEC ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 11 en 37. Verweerder heeft recht van voorrang ingeroepen (Duitsland nr. 305 53 949.39, dd. 09 09 2005). De aanvraag is onder spoedinschrijvingsnummer 791485 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 februari 2006.

2. Op 28 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux woordmerk RALTEC (Benelux inschrijving 749116) ingediend op 23 januari 2004 voor waren in de klassen 1, 7 en 8. 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 mei 2006.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

4. 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) (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW)).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 juli 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux-Merkenbureau, hierna het Bureau) heeft op 12 juli 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

8. Elke partij heeft opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

9. Op 14 juli 2006 heeft de opposant een overzicht van de waren en diensten toegezonden waarop de oppositie gebaseerd wordt en waartegen de oppositie zich richt. Dit overzicht komt overeen met de klassen zoals opgenomen in het register. Op 7 september 2006 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en het overzicht van de klassen zijn op 11 september 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 november is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 9 november 2006 heeft de verweerder argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze argumenten op 13 november doorgestuurd aan de opposant.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten van de merken in kwestie.

13. Opposant voert aan dat de beide tekens identiek zijn. De producten zijn soortgelijk, aangezien de warenomschrijving van opposant ruimer is, de waren van beiden gericht zijn op de technische sector en de waren complementair zijn. Hij is van mening dat verwarring eerder een feit is dan een mogelijkheid nu de merken identiek zijn. Opposant voert aan dat de onderneming al sinds 1947 actief is op de markt van de technische groothandelschap en dat de RALTEC producten sinds de inschrijving van het merk op 23 januari 2004 in korte tijd zeer populair zijn geworden. Dit succes is volgens opposant mede te danken aan de kwaliteit van de producten, de extensieve economische investeringen, evenals aan de marketingstrategie.

14. Verweerder bevestigt dat beide merken identiek zijn, maar betwist de soortgelijkheid van de waren en diensten. Verweerder voert aan dat de aanduiding van een standaardklasse in een Benelux depot per definitie niet betekent dat alle producten of diensten van die klasse onder het merk beschermd zijn. Verweerder stelt dat industriële producten die bestemd zijn voor de rook- en brandbestrijding hele gespecialiseerde producten zijn die niet aangekocht kunnen worden bij groothandelaars of detailhandelaars. Het feit dat beide producten een technisch karakter hebben, brengt niet automatisch met zich mee dat de producten complementair of aan elkaar verbonden zijn. Verweerder zegt tevens een zoekopdracht te hebben gedaan op de website van Lasaulec en dat het product RALTEC niet terug is gevonden

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

15. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

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

17. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Verwarringsgevaar

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 BMW) 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 (voorheen artikel 3, lid 2, onder a en b, BMW) of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

19. Artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2 onder a en b BMW) 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 gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

20. In casu beroept verweerder zich op een recht van voorrang in Duitsland, waardoor de beschermingsdatum van de Benelux spoedinschrijving 9 september 2005 is. Het ingeroepen recht is echter in rangorde een ouder recht.

21. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RALTEC	RALTEC

Conclusie

23. Beide tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

24. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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).

25. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Kl 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.</i>	<i>Kl 9 Elektrische besturingen van rookafzuigtoestellen en -apparaten bedoeld om rookvrije reddingswegen te maken.</i>
<i>Kl 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwwerktuigen anders dan handgereedschappen; broedmachines.</i>	<i>Kl 11 Rookafzuigtoestellen en -apparaten voor het bekomen van rookvrije reddingswegen, rookmelders, rookschakelaars, brandmelders, vuurtasters, alarmbellen.</i>
<i>Kl 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen.</i>	<i>Kl 37 Advisering, installatie en onderhoud van rookafzuigtoestellen.</i>

Klasse 9

26. De waren in klasse 9 zijn *elektrische besturingen* van rookafzuigtoestellen en -apparaten bedoeld om rookvrije reddingswegen te maken (cursivering toegevoegd door Bureau). De waren van opposant zijn ruwweg te verdelen in klasse 1 chemische middelen, klasse 7 machines, motoren en landbouwwerktuigen en klasse 8 handgereedschappen en instrumenten. De opposant heeft derhalve geen bescherming voor specifieke elektrische besturingen. De hoofdgroepen waarvoor opposant wel bescherming geniet, zijn naar de mening van het Bureau niet soortgelijk aan de elektrische besturingen van de verweerder. Elektrische besturingen zijn een onderdeel van een apparaat, zijn gespecialiseerd van aard en worden door bedrijven met kennis op het gebied van elektronica gemaakt. Bovendien hebben de elektrische besturingen een bestemming als onderdeel van een eindproduct, in tegenstelling tot de waren in de klassen 7 en 8 van opposant die al eindproduct zijn.

27. De stelling van opposant dat de waren allen onder een technische noemer vallen treft geen doel, aangezien deze noemer de aard en de bestemming van de waren niet voldoende specificceert.

Klasse 11

28. De waren in klasse 11 zijn rookafzuigtoestellen en – apparaten, rookmelders, rookschakelaars, brandmelders, vuurtasters en alarmbellen. Deze producten zijn niet zozeer bestemd om brand te voorkomen of te blussen, maar zijn bedoeld om in geval van brand de gebruiker van deze producten te waarschuwen en om de schadelijke en gevaarlijke neveneffecten van brand, te weten rook, in te perken.

29. De warenomschrijving van opposant is gebaseerd op de standaardheadings van de Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Overeenkomst van Nice - 8e Editie van de Nice Classificatie). Conform de mededeling van het Bureau inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot van 1 september 2002, wordt het depot geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren en diensten die in de heading staan.

30. Producten op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding vallen hoofdzakelijk in klasse 9, een klasse waarvoor opposant geen bescherming geniet.

31. Dan blijven over de brandblusmiddelen in klasse 1. Het Bureau is van mening dat er een relatie zou kunnen zijn tussen deze producten en de producten van verweerder. Waar rook is, is vuur en dat zal geblust moeten worden. De aard en de bestemming van de producten zijn echter verschillend. Het gaat hier om de chemische middelen waar brandblusapparaten mee afgevuld worden, dit is geen eindproduct (in tegenstelling tot de brandblusapparaten in klasse 9). De rookafzuigtoestellen en -apparaten voor het bekomen van rookvrije reddingswegen, rookmelders, rookschakelaars, brandmelders, vuurtasters, alarmbellen zijn apparaten die specifiek bedoeld zijn om het neveneffect van de brand zoveel mogelijk weg te nemen en om te waarschuwen voor de aanwezigheid van rook of vuur.

32. De afzetkanalen en de distributiekkanalen van de brandblusmiddelen van opposant zijn niet dezelfde als die van verweerder. De brandblusmiddelen zoals opgenomen in klasse 1 zijn chemische middelen die door gespecialiseerde bedrijven gefabriceerd worden en niet los verkrijgbaar zijn als eindproduct. De producent van brandblusapparaten zal het chemische middel van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf betrekken. De afnemer van brandblusapparaten zal deze afgevuld kopen en zal niet weten van welke onderneming de chemische inhoud afkomstig is.

33. De rookafzuigtoestellen en -apparaten voor het bekomen van rookvrije reddingswegen, rookmelders, rookschakelaars, brandmelders, vuurtasters, alarmbellen zijn eindproducten die door gespecialiseerde bedrijven worden gemaakt en worden verkocht aan een publiek dat een meer dan gemiddelde kennis en aandacht heeft voor de betrokken producten, zoals bijvoorbeeld de brandweer of organisaties die cursussen geven op het gebied van brandbestrijding in het kader van bedrijfshulpverlening of projectontwikkelaars.

34. Het Bureau is dan ook van mening dat de waren van verweerder in klasse 11 niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

Klasse 37

35. 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 de waren en diensten ook verschillend is. In onderhavig geval is het merk van verweerder tevens gedeponneerd voor klasse 37: advisering, installatie en onderhoud van rookafzuigtoestellen. Het Bureau is van mening dat er geen soortgelijkheid is tussen de waren van opposant en de diensten van verweerder. Opposant heeft immers slechts bescherming voor de brandblusmiddelen, de chemische

middelen die niet soortgelijk zijn aan de waren van de verweerder, noch voor enige vorm van dienstverlening op het gebied van brandpreventie.

C. Beoordeling gevaar voor verwarring

36. 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.

37. 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).

38. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit een gespecialiseerd publiek met een hoog aandachtsniveau. Het gaat immers om gespecialiseerde producten bestemd voor de veiligheid van de gebruiker. De afnemer van deze producten zal dan ook goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden op het gebied van brandpreventie, -bestrijding en –veiligheid. Deze specialist zal zich in ieder geval verdiepen in de vergelijking van de producten en zal indien nodig uitgebreide voorlichting vragen bij de aankoop van de waren.

39. 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 arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

40. Opposant voert aan dat de onderneming al sinds 1947 actief is op de markt van de technische groothandelschap en dat de RALTEC producten sinds de inschrijving van het merk op 23 januari 2004 in korte tijd zeer populair zijn geworden (zie overweging 13 van deze beslissing). Er werden hieromtrent echter geen stukken ingediend die dit aan hebben getoond. Aangezien de merken niet beschrijvend zijn voor de waren, is het onderscheidend vermogen van de merken normaal.

41. In onderhavig geval is sprake van identieke merken, maar voor waren en diensten die niet soortgelijk worden geacht door het Bureau. Soortgelijkheid van waren en diensten is een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b.

C. Besluit

Om deze redenen beslist het Bureau dat

42. Oppositie met nummer 2000276 niet gegrond is

43. De spoedinschrijving met nummer 791485 definitief wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.000 Euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW

juncto artikel 52, lid 3 UR) aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van 2.16, lid 5 BVIE (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW).

Den Haag, 6 juni 2007

Camille Janssen

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Willy Neys