



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2000314**  
**van 21 april 2009**

**Opposant:** **BATISELF S.A.**  
Rue de l'Industrie  
L-3895 Foetz  
Groot-Hertogdom Luxemburg

**Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, B.P. 48  
L-8001 Strassen,  
Groot-Hertogdom Luxemburg

**Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving 535156  
  
BATISELF  
  
*tegen*

**Verweerder:** **SANISPOT GmbH**  
Otto-Brenner-Str. 10a  
21337 Lüneburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octroobureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** Internationaal depot 876181  
  
SANISELF

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

1. Op 19 februari 2005 heeft verweerder een internationaal depot verricht van het woordmerk SANISELF voor waren in de klassen 9, 11, 20, 21 en 24. Dit internationaal depot is onder nummer 876181 in behandeling genomen en werd in de *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/08 van 30 maart 2006 gepubliceerd.
2. Op 26 mei 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 535156 van het woordmerk BATISELF, ingediend op 22 juni 1993 voor waren en diensten in de klassen 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 31 en 35.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 9, 11, 17, 20 en 21 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en artikel 2.18 van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is op 7 juni 2006 ter kennis gebracht van partijen en van het Internationaal Bureau.
8. Op 28 juni 2006 heeft het Internationaal Bureau erop gewezen dat in de kennisgeving van ontvankelijkheid een opsomming ontbrak van de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is en een termijn gesteld van twee maanden om dit vormgebrek te herstellen.
9. Op 4 augustus 2006 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") een nieuwe kennisgeving van ontvankelijkheid verstuurd.
10. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort voor een totale duur van vier maanden.
11. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 februari 2007. Het Bureau heeft op 20 februari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 april 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

12. Op 19 april 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn, vergezeld van een vertaling, op 4 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 3 september 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

14. Op 7 september 2007 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd aan opposant en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, waarvoor een termijn gesteld werd tot en met 7 november 2007.

15. Op 6 november 2007 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, waarvan echter slechts één exemplaar in kleur. Daarom heeft het Bureau op 13 november 2007 opposant verzocht een tweede exemplaar in kleur in te dienen, teneinde één exemplaar te kunnen doorsturen naar verweerder, en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 januari 2008.

16. Op 11 december 2007 heeft opposant een tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik in kleur ingediend. Het Bureau heeft deze bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder op 22 januari 2008, en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 22 maart 2008.

17. Op 18 maart 2008 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 maart 2008.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

20. 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 van opposant**

21. Opposant merkt op dat zowel merk als teken in gedrukte hoofdletters zijn weergegeven en beide uit acht letters bestaan, waarvan zes identiek zijn en op dezelfde plaats in het woord voorkomen. Beide tekens bevatten het wordelement SELF als achtervoegsel. De herneming in het teken van de klinkers A en I, alsmede van het element SELF, in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats als in het merk, creëert voor een gemiddelde consument, die de tekens niet gelijktijdig onder ogen heeft, een gelijkenis op visueel gebied. Bovendien zijn de letters B en S visueel verwant. Derhalve bestaat er een gelijkenis op visueel gebied, aldus opposant.

22. Vanuit fonetisch oogpunt beschouwd, bestaan beide tekens uit drie lettergrepen, waarvan de eerste begint met een zachte medeklinker, gevolgd door de klinker A. De tweede lettergreep eindigt op de letter I, die fonetisch zeer dominant is. De derde lettergreep van beide tekens wordt identiek uitgesproken, met een harde uitspraak van de beginletter S. De uitspraak van het achtervoegsel van het teken van verweerder is overheersend in vergelijking met het voorvoegsel, waarvan de uitspraak zeer zacht is. Ten slotte hebben beide tekens hetzelfde ritme en dezelfde fonetische opbouw. De herneming van de klinkers A en I in de elementen BATI en SANI zal de consument er toe brengen te overwegen dat het om een identiek merk gaat, of op zijn minst afkomstig van dezelfde onderneming, aldus opposant. Opposant concludeert dan ook dat er op fonetisch vlak grote gelijkenissen bestaan tussen de tekens.

23. Het merk van opposant heeft geen direct verstaanbare betekenis. Het teken van verweerder, dat evenmin een direct verstaanbare betekenis heeft, is toch duidelijk geïnspireerd op de intellectuele constructie van het merk van opposant, bestaande uit het achtervoegsel SELF en uit een element dat vier letters bevat (waarvan twee identiek) en twee fonemen. Op begripsmatig vlak zal het in aanmerking komend publiek onmiddellijk een extreem grote gelijkenis tussen de tekens waarnemen, aldus opposant.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten acht opposant de waren in de klassen 9, 11, 20 en 21 van het aangevraagde teken identiek aan de waren in de overeenkomstige klassen van het ingeroepen recht. De waren in klasse 24 van het aangevraagde teken zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 17 van het ingeroepen recht. Ten slotte ziet opposant een sterke soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht en alle waren waarvoor het teken werd gedeponeerd.

25. Bovendien zijn de distributieplaatsen van de betrokken waren identiek, zodat het publiek op dezelfde plaats kan geconfronteerd worden met zowel de waren van opposant als van verweerder. Hierdoor zal dit publiek, dat het merk van opposant herkent als een bekend of minstens gereputeerd merk, een direct verband leggen tussen deze waren en kunnen denken dat zij dezelfde herkomst hebben.

26. Ook het ontbreken van onderscheidend vermogen in het eerste deel van het betwiste teken kan de consument met een gemiddeld aandachtsniveau doen menen dat de aangeboden waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van een economisch of juridisch verbonden onderneming. Zodoende is er dus sprake van gevaar voor verwarring, aldus opposant.

27. Opposant vraagt om verwerping van de internationale merkaanvraag voor de Benelux en meent dat de kosten en uitgaven met betrekking tot de oppositieprocedure ten laste van verweerder moeten worden gelegd.

## **B. Reactie van verweerder**

### *Aangaande de argumenten van opposant*

28. Verweerder voert aan dat in casu het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zeer van belang is. Volgens verweerder moet worden aangenomen dat bij de aanschaf van de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, het aandachtsniveau bij de consument erg hoog ligt.

Immers, de aanschaf van een badkamer en toebehoren is een grote investering en wordt meestal slechts eens in de tien jaar gedaan. Het relevante publiek is in casu derhalve de zeer oplettende, geïnformeerde en omzichtige consument. Het gevaar voor verwarring is door dit hoge aandachtsniveau een stuk lager dan bij een gemiddeld aandachtsniveau, aldus verweerder.

29. Wat de visuele vergelijking aangaat, kan er volgens verweerder geen twijfel over bestaan dat de dominante bestanddelen SANI en BATI visueel totaal niet op elkaar lijken. En omdat het eerste gedeelte duidelijker herinnerd zal worden dan de rest, heeft dit gedeelte een omvangrijke invloed op de beoordeling van de totaalindruk van merk en teken. Volgens verweerder is het dan ook duidelijk dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

30. Wat de fonetische vergelijking betreft, worden de dominante delen van beide tekens op een "harde" manier uitgesproken ten opzicht van het "zachte" SELF. Volgens verweerder is er, mede door die dominante uitspraak van het eerste deel, geen sprake van fonetische gelijkenis.

31. Op begripsmatig vlak hebben geen van beide tekens een betekenis en zijn het zogenaamde "fantasiemerken". Ook op begripsmatig vlak is er dus geen sprake van gelijkenis, aldus verweerder.

32. Omdat er geen sprake is van overeenstemming tussen beide tekens kan er ook geen sprake zijn van verwarring. De vergelijking van de waren en diensten zou dan ook achterwege gelaten kunnen worden, zo stelt verweerder, maar voor de volledigheid overloopt hij toch kort de opmerkingen van opposant dienaangaande.

33. Voor de waren in klasse 9 ziet verweerder geen enkele soortgelijkheid. Enerzijds gaat het om sanitaire waren en anderzijds om waren die in de verste verte niet soortgelijk dan wel complementair zijn aan sanitaire waren.

34. Op de opmerkingen van opposant aangaande de waren in de klassen 11, 20, 21 en 24 heeft verweerder geen commentaar, behalve dan dat opposant middels gebruiksbewijzen zal moeten bewijzen dat deze waren nog in de genoemde registratie staan dan wel door niet-gebruik zijn vervallen.

35. Met betrekking tot de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht merkt verweerder op dat deze volgens de redenering van opposant complementair geacht kunnen worden aan alle denkbare waren en diensten. Deze redenering vindt verweerder te ver gaand, en ook hier geldt dat opposant middels gebruiksbewijzen zal moeten bewijzen dat deze diensten nog in de genoemde registratie staan dan wel door niet-gebruik zijn vervallen.

36. Al de relevante factoren samen kunnen volgens verweerder niet tot een andere conclusie leiden dan dat er absoluut geen gevaar voor verwarring is bij de in aanmerking komende consument. Verweerder verzoekt dan ook op basis daarvan de oppositie niet te honoreren.

#### *Aangaande de bewijzen van gebruik*

37. Volgens verweerder blijkt nergens uit de aangeleverde stukken dat de huisproducten van opposant de merknaam BATISELF dragen. Volgens verweerder is het dan ook duidelijk dat er geen sprake is van normaal gebruik voor zover het gaat om waren in de klassen 9, 11, 17, 20 en 21.

38. Voor de klassen 9, 11, 20 en 21 geldt dat de merknamen onder welke deze waren verkocht worden nergens zichtbaar zijn. Wanneer nergens een teken ter onderscheiding van de waren en/of diensten gevonden kan worden, kan er geen sprake zijn van merkgebruik, aldus verweerder. Voor wat betreft de waren in klasse 9 worden wel bekende merken vermeld in de reclamefolders, maar niet het door opposant ingeroepen recht.

39. Aangezien niet voldoende is aangetoond dat het merk van opposant gebruikt is of wordt, is een vergelijking van de waren en diensten niet relevant, aldus verweerder. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en over te gaan tot registratie van het aangevraagde teken.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen - algemeen**

40. 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.

41. 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.

42. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, 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, Silk cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; GEA, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

43. 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).

44. 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).

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

45. 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.

46. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 30 maart 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 maart 2001 tot 30 maart 2006.

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

- een viertal foto's van de ingang van een warenhuis, met daarop in grote letters de volgende opschriften:
  - o ROLLER – bâtiself – WERKZEUGE – MASCHINEN
  - o bâtiself
  - o bâtiself + diverse uithangborden met daarop onder andere de naam bâtiself
  - o TAPETEN - FARBEN - TAPISELF – ELEKTO – BAUSTOFFE – bâtiself – WERKZEUG – SANITAIR – HOLZ, alsmede een 19-tal vlaggen op de voorgrond met daarop (verticaal) de tekst “bâtiself”.
- een 21-tal reclamebladen met de titel “bâtiself” en daaronder de tekst “...No 1 zu Lëtzebuerg!”. De bladen zijn gedateerd van 25 maart 2002 tot 31 december 2006 en geven een overzicht van de waren die in warenhuizen te koop aangeboden worden.

48. De brochures vermelden wel tal van andere merken, hetzij rechtstreeks op of in de nabijheid van afgebeelde waren, hetzij als ondertitel op meerdere pagina's in meerdere brochures, luidende: “LES GRANDES MARQUES AU RENDEZ-VOUS.”, gevolgd door telkens weer andere merken, maar niet het merk van opposant waarop deze oppositie is gebaseerd.

49. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat opposant het recht waarop de oppositie gebaseerd is gedurende de relevante periode gebruikt heeft als merk voor waren, dus ook niet voor de waren waarop de oppositie gebaseerd is. Opposant heeft dus geen bewijs ingediend dat het merk gedurende de relevante periode normaal gebruikt is.

**A.2. Overige relevante factoren**

50. Opposant stelt in zijn argumentatie dat de oppositie ook gebaseerd is op diensten in klasse 35. Zulks ten onrechte, aangezien deze klasse niet was opgegeven bij het indienen van de oppositie, en de omvang van het geschil nadien niet meer kan worden uitgebreid. Deze oppositie werd dus louter beoordeeld op basis van de op het oppositieformulier opgegeven waren.

51. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de kosten en uitgaven met betrekking tot deze procedure. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**B. Conclusie**

52. Opposant heeft niet aangetoond dat het ingeroepen recht in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken normaal gebruikt is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

**IV. BESLUIT**

53. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

54. Oppositie met nummer 2000314 ongegrond is.

55. Internationaal depot met nummer 876181 wordt ingeschreven in de Benelux.

56. 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.

Den Haag, 21 april 2009

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne