



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 7 maart 2008

N° 2001045

- Opposant:** **Pro Tec Vinduer A/S**
Nybovej 34
7500 Holstebro,
Denemarken.
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam,
Nederland.
- Ingeroepen merk:** ALCOM (Gemeenschapsinschrijving 4441101)
- tegen*
- Verweerder:** **Marius Vriens**
David Wilson
Canadaweg 30
4661 PZ Halsteren,
Nederland.
- Betwiste merk:** ALCOM (Benelux depot 1119947)

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

1. Op 28 september 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk ALCOM ingediend voor de waren in klasse 06. Deze merkaanvraag is onder nummer 1119947 in behandeling genomen en gepubliceerd op 03 november 2006.
2. Op 25 januari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk ALCOM (Gemeenschapsinschrijving 4441101) ingediend op 17 mei 2005 voor waren in de klassen 06, 19 en 20.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de Benelux merkaanvraag.
5. Opposant beperkt bij het indienen van zijn argumenten de waren waarop de oppositie is gebaseerd tot deze in klasse 6.
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. Op 29 januari 2007 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 maart 2007. Het Bureau heeft op 23 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Opposant heeft op 22 juni 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 29 juni door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 augustus 2007 is gegeven om hierop te reageren.
12. Het Bureau ontving op 28 augustus 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 10 september 2007 naar opposant gestuurd.
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.

15. Aangezien de merken identiek zijn, is opposant van mening dat er een substantieel verschil dient te bestaan tussen de producten.

16. Wat betreft de vergelijking van de waren, stelt opposant dat de door verweerder geclaimde waren onderdeel zijn van de heading van klasse 6, wat betekent dat de waren zich automatisch uitstrekken tot de (meer specifiek omschreven) waren zoals geclaimd door opposant. Daarnaast gaat het in beide gevallen om metalen producten die in of bij de bouw worden gebruikt. Opposant is dan ook van oordeel dat de waren identiek dan wel gerelateerd zijn.

17. Het is dan ook volgens opposant overduidelijk dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

18. Verweerder argumenteert in zijn reactie dat de waren in realiteit verschillen en dat de keuze om zijn merkaanvraag in klasse 6 onder te brengen ingegeven werd doordat het register slechts een beperkt aantal klassen beschikbaar heeft. Verder stelt verweerder een warenbeperking voor, teneinde een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de producten van opposant en zijn producten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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.”*

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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, 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:
ALCOM	ALCOM

23. Het betreft in casu twee identieke woordmerken.

Vergelijking van de waren en diensten

24. 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).

25. Bij 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Deur- en raamsystemen van metaal, waaronder deurbeslag van metaal, deuren van metaal, deurveren, niet-elektrisch, deurpanelen van metaal, deurknoppen van metaal, deursluiters, deurkozijnen van metaal, deursluiters, niet-elektrisch, deurkozijnen van metaal, deurgrendels, deurstoppers van metaal, deurdrempels van metaal, ramen van metaal, raamklampen, raamkozijnen van metaal (openslaand), raamkozijnen van metaal, raamstoppers van metaal, windschermen (afdakken) van metaal.	KI 6 Bouwmaterialen van metaal, waaronder composietmaterialen hoofdzakelijk bestaande uit aluminium.

26. Het argument van opposant dat verweerder de standaard heading van klasse 6 heeft gebruikt en dus de door opposant geclaimde waren automatisch hieronder vallen, kan niet worden bijgetreden. Conform de mededeling van het Bureau van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot, wordt het depot geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren en diensten die in de heading staan. Het gebruik van "class headings" impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich mogelijk in deze klasse kunnen

bevinden. Overigens werd door verweerder niet eens de volledige "class heading" gebruikt, maar slechts een deel hiervan en dienen de door partijen geclaimde waren sowieso met elkaar vergeleken te worden teneinde vast te stellen of er sprake is van identiteit, dan wel soortgelijkheid.

27. Een deel van de waren in klasse 6 van het ingeroepen recht, zoals de raamkozijnen van metaal, deurkozijnen van metaal, deurpanelen van metaal, ramen van metaal, valt onder (is identiek aan) de *bouwmaterialen van metaal* van het betwiste teken. Gezien de verweerder bescherming verzoekt voor de bouwmaterialen van metaal en opposant bescherming geniet voor een gedetailleerde lijst van bouwmaterialen van metaal of toebehoren en onderdelen hiervoor, betreft het hier waren die naar hun aard en bestemming soortgelijk en complementair zijn.

28. Gezien de bewoordingen en de context waarin verweerder in zijn argumenten een warenbeperking voorstelt (zie supra, 19), is het Bureau van mening dat het hier niet om een voldoende expliciet verzoek gaat. Met een warenbeperking kan immers alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau. Zelfs al zou dit het geval zijn, dan neemt deze beperking bovenstaande bezwaren overigens niet weg.

29. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er sprake is van identieke, dan wel soortgelijke waren.

A.2. Overige relevante factoren

30. 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.

31. 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). Het in aanmerking komend publiek van bouwmaterialen van metaal, kunnen zowel de professionelen als de doe-het-zelvers zijn. Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau, rekening houdend met deze twee groepen, algemeen van een gemiddeld niveau zal zijn.

32. Wat de distributiekkanalen betreft worden de waren via dezelfde kanalen verdeeld. Ze kunnen aangekocht worden bij de producenten zelf, maar ook bij de zaken gespecialiseerd in bouw materiaal en bij de doe-het-zelf zaken die naast bouw materiaal tal van andere waren verkopen.

B. Conclusie

33. De tekens zijn identiek en de waren zijn identiek, dan wel soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

34. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

35. Oppositie met nummer 2001045 gegrond is.

36. De Benelux merkaanvraag met nummer 1119947 niet ingeschreven wordt.

37. 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, 7 maart 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard