



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001691
van 13 augustus 2009

- Opposant:** **DaimlerChrysler AG**
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Merken:** Ingeroepen recht 1: FLEXRAY (Internationale inschrijving 749404)
- Ingeroepen recht 2:
- 
- (Europese inschrijving 2847226)
- tegen*
- Verweerder:** **ASML Netherlands B.V.**
De Run 6501
5504 DR Veldhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Considine Den Haag B.V.**
Jan Willem Frisolaan 3 C
2517 JS Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** FlexRay (Benelux spoedinschrijving 822492)

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

1. Op 3 mei 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk FlexRay ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 9. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 822492 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2007.

2. Op 3 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 749404 van het woordmerk FLEXRAY, ingediend op 22 november 2000 en ingeschreven op 17 oktober 2001 voor waren in klasse 9.
- Europese inschrijving 2847226 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 10 september 2002 en ingeschreven op 17 december 2003 voor waren in klasse 9.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 10 juli 2007

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 november 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 januari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 18 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 7 januari 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 7 maart 2008.
11. Op 25 januari 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
12. Op 6 februari 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 april 2008.
13. Op 4 april 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 9 april 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 9 juni 2008.
14. Op 5 juni 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik en tevens verzocht een warenbeperking aan te tekenen in het register. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 13 juni 2008.
15. De door verweerder verzochte warenbeperking is op 25 juli 2008 aangetekend in het register. Het Bureau heeft opposant op 14 augustus 2008 in kennis gesteld van deze beperking.
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 van opposant

19. Opposant stelt dat het betwiste teken identiek is aan het eerste ingeroepen recht. Daarnaast is het teken in auditief opzicht identiek aan en in visueel opzicht overeenstemmend met het tweede ingeroepen recht.

20. Opposant merkt op dat zijn merken geen enkele betekenis hebben in relatie tot de waren waarvoor ze zijn ingeschreven, en dus zeer onderscheidend zijn. Bovendien worden de merken al geruime tijd gebruikt, waardoor ze een zekere mate van bekendheid genieten, aldus opposant. Opposant voegt stukken bij waaruit moet blijken dat de merken sinds september 2000 op aanzienlijke

schaal worden gebruikt en bij het publiek bekend zijn. Door die bekendheid wordt de kans op verwarringsgevaar vergroot, zo stelt opposant.

21. Opposant meent dat een deel van de waren van het betwiste teken deel kan uitmaken van de waren waarvoor zijn merken zijn ingeschreven. Opposant voegt een artikel bij over de optische computer waaruit dit moet blijken. De overige waren van het betwiste teken zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

22. Het consortium waarvan opposant deel uitmaakt, bestaat naast autoproducenten onder andere uit producenten van semi-conductors. Hierdoor acht opposant de kans groot dat het publiek waarop het betwiste teken zich richt, eveneens in aanraking komt met de merken van opposant. Ter adstructie voegt opposant kopieën bij van de websites van zowel opposant als verweerder.

23. Op grond van het bovenstaande acht opposant de kans op verwarring tussen merken en teken aanwezig en verzoekt derhalve het Bureau om de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken door te halen, en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

24. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik betwist verweerder dat deze het gebruik als merk aantonen in de zin van de wet. De overgelegde gebruiksbewijzen bevatten volgens verweerder geen enkel voorbeeld van een product, voorzien van het merk. Ook ontbreekt elke verkoopfactuur en verweerder concludeert dan ook dat nimmer producten of diensten zijn verkocht onder de merken waarop opposant de oppositie baseert. Volgens verweerder is FLEXRAY een naam voor een protocol voor gebruik in de auto-industrie, namelijk een afgesproken communicatietaal tussen elektronische componenten die worden ingebouwd in producten van vele ondernemingen. Deze ondernemingen passen een afgesproken protocol toe in de producten die zij bouwen, of zij ontwerpen de elektronica van hun auto's zodanig dat deze kunnen werken met producten die volgens dat protocol werken. Verweerder ondersteunt deze stelling met verscheidene verwijzingen naar de door opposant ingediende bewijzen van gebruik.

25. Aangezien het teken FLEXRAY niet een product of een dienst is, maar een afgesproken standaard voor de auto-industrie, is het teken volgens verweerder beschrijvend voor producten die de genoemde eigenschappen bezitten. In ieder geval acht verweerder het normaal gebruik van de ingeroepen rechten als merk niet aangetoond en meent hij dat deze dan ook vervallen zijn.

26. Voor wat betreft de vergelijking van de waren meent verweerder dat noch uit de warenlijst van opposant noch uit de overgelegde gebruiksbewijzen enig raakvlak blijkt met de waren van het betwiste teken. Verweerder vervaardigt lithografische machines voor het vervaardigen van computerchips, maar heeft zelf niets met deze chips te maken; deze worden namelijk vervaardigd door de afnemers van zijn machines. Het betwiste teken wordt gebruikt als merknaam voor een onderdeel van slechts enkele van die machines, namelijk onderdelen die te maken hebben met de optische illuminator in de machine.

27. Deze waren hebben volstrekt niets van doen met de waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven, zo stelt verweerder, ook niet als *optische processoren voor computers* daaronder vallen, hetgeen opposant betoogt. Bij deze processoren gaat het om gebruik van licht als drager van

data, hetgeen volstrekt anders is dan het gebruik van licht in een lithografische belichter. De optische eenheid in deze belichter verkleint een afbeelding van een elektronisch circuit en projecteert deze op een siliconenwafel. De aldus geprojecteerde lijnen worden als elektrische conductoren gebruikt om zeer kleine chips te maken.

28. Volgens verweerder blijkt uit het bovenstaande eveneens dat het doelpubliek van merken en teken geheel anders is. De zeer hoogwaardige machines van verweerder kosten tientallen miljoenen, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zeer hoog is. Een chipfabrikant die een optisch onderdeel koopt van een miljoenen kostende machine weet dat er een wereld van verschil is tussen een protocol voor auto-elektronica en dit optische onderdeel. Anderzijds zal een autofabrikant nooit een onderdeel van een lithografiemachine kopen, aldus verweerder.

29. Verweerder concludeert primair dat de rechten op de merken van opposant wegens niet normaal gebruik als merk ter onderscheiding van waren zijn vervallen, subsidiair dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, en zowel primair als subsidiair dat de oppositie dient afgewezen te worden en opposant veroordeeld dient te worden in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 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

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

34. 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.

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Ingeroepen recht 1 (Internationale inschrijving 749404):</u> Appareils de commande de machines et moteurs; lignes de données, appareils d'enregistrement, de transfert et de reproduction de données, réseaux de données, dispositifs de traitement des données, supports de données, ordinateurs, instruments de contrôle, circuits intégrés de communication au sein de systèmes informatiques, circuits intégrés, semi-conducteurs. <i>Bedieningsapparaten voor machines en motoren; datalijnen, apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van data, datanetwerken, gegevensverwerkende apparatuur, gegevensdragers, computers, controle-instrumenten, geïntegreerde schakelingen voor de communicatie in computersystemen, geïntegreerde schakelingen, halfgeleiders.</i> <i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	<p>KI 9 Belichtingseenheden en hun onderdelen voor gebruik in lithografische machines (optische instrumenten).</p>
<p><u>Ingeroepen recht 2 (Europese inschrijving 2847226):</u> KI 9 Bedieningsapparaten voor machines en motoren; datalijnen, te weten databussen; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van data, gegevensverwerkende apparatuur, gegevensdragers, computers, controle-instrumenten, geïntegreerde schakelingen voor de communicatie in computersystemen, geïntegreerde schakelingen, halfgeleiders.</p>	

36. De waren van het betwiste teken zijn zeer specifiek, namelijk bestemd voor gebruik in lithografische machines, dit zijn machines die gebruikt worden voor het vervaardigen van geïntegreerde schakelingen ("chips"). Dit zijn zeer gespecialiseerde machines met een zeer specifiek doelpubliek, dat overigens uit de aard der zaak ook zeer beperkt zal zijn. De *belichtingseenheden en hun onderdelen* voor deze machines zijn specifiek "op maat" toegesneden voor deze machines en hebben derhalve geen enkele andere bestemming. Het doelpubliek van deze waren zal zo mogelijk nog specifieker zijn, namelijk de technici die instaan voor assemblage, onderhoud en mogelijk reparatie van deze machines. Deze waren worden wellicht per (type van) machine vervaardigd en rechtstreeks door de fabrikant geleverd. Deze waren zijn dan ook naar hun aard, functie, wijze van gebruik, distributiekanaal en

fabricage niet soortgelijk aan enige waar van de ingeroepen rechten. Noch zijn deze waren concurrerend daarmee of complementair daaraan.

Conclusie

37. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

Met betrekking tot de bewijzen van gebruik en de vergelijking van de tekens

38. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de beoordeling van de bewijzen van gebruik en van de tekens achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook indien gebruik van de merken is aangetoond en de tekens identiek of overeenstemmend zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als er geen sprake is van soortgelijkheid van de waren in kwestie.

A.2. Overige relevante factoren

39. Het feit dat het publiek waarop het betwiste teken zich richt, eveneens in aanraking kan komen met de merken van opposant (zie punt 22), wil nog niet zeggen dat dit publiek in verwarring kan gebracht worden omtrent de herkomst van de waren van opposant, respectievelijk verweerder. In casu zal dit gevaar voor verwarring zich niet voordoen, aangezien de waren niet soortgelijk zijn.

40. Anders dan verweerder lijkt te suggereren (zie punten 25 en 29), treedt verval van een merk wegens *non usus* niet automatisch in. Evenmin is het Bureau bevoegd dit verval uit te spreken. Op grond van art. 2.27, lid 1 juncto art. 2.26, lid 2 sub a juncto art. 4.5, lid 1 BVIE kan het verval alleen ingeroepen worden ten overstaan van en uitgesproken worden door de rechter. In het kader van een oppositieprocedure dienen de bewijzen van gebruik om de omvang van het geschil te bepalen. De beslissing wordt immers genomen op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik werd aangetoond (regel 1.17, lid 1 sub e UR). Zoals hierboven reeds is uiteengezet (zie punt 38), is het Bureau in casu niet toegekomen aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen.

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

42. De waren van het betwiste teken en van de ingeroepen rechten zijn niet soortgelijk. Er kan dus, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 jo 2.3 sub b BVIE, geen gevaar voor verwarring bestaan. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau dan ook de beoordeling van de gebruiksbewijzen en van de tekens achterwege gelaten.

IV. BESLUIT

43. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

44. Oppositie met nummer 2001691 ongegrond is.

45. Benelux spoedinschrijving 822492 gehandhaafd blijft.

46. 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 artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne