



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002106

van 4 mei 2010

Opposant: Adley-Certis BV

Oostwijk 14
5406 XT Uden
Nederland

Gemachtigde: KOB nv

Pres. Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht:



(Benelux inschrijving 682044)

tegen

Verweerder: Adley, naamloze vennootschap

Herwegestraat 6
1090 Brussel
België

Gemachtigde: Racine & Vergels Advocaten

Ninoofsesteenweg 643
1070 Brussel
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1141996)

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

1. Op 28 augustus 2007 heeft verweerder een depot van het gecombineerde woord- /beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 1, 7 en 8. Het depot is onder nummer 114-1996 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 augustus 2007.

2. Op 30 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 682044 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 6 juli 2000 voor waren in klasse 1;

- Benelux inschrijving 710675 van het woordmerk ADLEY, ingediend op 15 februari 2002 voor waren en diensten in de klassen 1, 6, 7, 8, 16, 22 en 35. Deze inschrijving is echter doorgehaald op 19 september 2008 (zie tevens overweging 9).

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het overgebleven ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 november 2007.

8. Op 20 november 2007 heeft de verweerder het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op de hoogte gesteld van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van Benelux inschrijving 710675. De oppositieprocedure werd om deze reden op 27 december 2007 ambtshalve opgeschort.

9. Op 16 september 2008 heeft verweerder het Bureau op de hoogte gesteld van de afloop van de procedure tot nietigverklaring, waarbij de rechtbank van 's-Hertogenbosch de nietigheid van Benelux inschrijving 710675 heeft uitgesproken. Op 18 december 2008 heeft het Bureau partijen hiervan op de hoogte gebracht en medegedeeld dat de oppositieprocedure zou aanvangen op 4 februari 2009.

10. De contradictoire fase van de procedure is op 4 februari 2009 aangevangen. Het Bureau heeft op 9 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 april 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

11. Op 3 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 20 april 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

13. Op 29 april 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 29 juni 2009.

14. Op 22 juni 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 26 juni 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 augustus 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 19 augustus 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 26 augustus 2009 doorgezonden aan opposant.

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 identiteit of 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 is van mening dat merk en teken visueel overeenstemmend zijn. De letter "A" wordt in beide gevallen in een zeer groot lettertype centraal weergegeven, het woord ADLEY is identiek, de beschrijvende term "adhesives" wordt in zowel merk als teken gebruikt en beide merken bevatten de

dominante kleur blauw, aldus opposant. Bovendien zal de consument volgens opposant het woord ADLEY gebruiken om de merken aan te duiden, op auditief vlak zijn merk en teken naar mening van opposant dan ook identiek. Conceptueel zijn merk en teken volgens opposant eveneens identiek, aangezien alle aanwezige woordelementen in beide merken eenzelfde betekenis hebben.

20. De waren in klasse 1 zijn volgens opposant identiek. Tussen de waren in klasse 1 van opposant en de waren in de klassen 7 en 8 van verweerder bestaat volgens opposant een onverbreekelijke band. De machines en handgereedschappen om lijmen en kleefstoffen aan te brengen zijn complementair aan de lijmen en kleefstoffen zelf. De consument bestaat uit de professionele gebruiker met een hoger aandachtsniveau en deze consument zal volgens opposant de machines en handgereedschappen onder de naam ADLEY onmiddellijk associëren met de lijmen en kleefstoffen onder de naam ADLEY. Deze consument is eraan gewend dat dergelijke producten in een totaalpakket worden aangeboden, waarin ook de hulpstukken om de producten aan te brengen zijn opgenomen. Ook de verkoopkanalen zijn volgens opposant hetzelfde, aldus opposant.

21. Opposant verzoekt om de oppositie toe te wijzen en om de inschrijving van Benelux depot 1141996 te weigeren.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder licht de totstandkoming van de onderneming en de merknaam ADLEY uitgebreid toe. Verweerder is van mening dat hij sedert zijn oprichting in 1979 als eerste gebruiker de rechten op de handelsnaam ADLEY in de gehele Benelux bezat. Verweerder licht voorts toe in oktober 2006 een stakingsvordering ingesteld te hebben voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangezien opposant inbreuk maakte op de handelsnaam van verweerder alsook op de wet op de eerlijke handelspraktijken. Na deze dagvaarding heeft opposant zijn websites aangepast, aldus verweerder. De stakingsrechter was bij vonnis van 26 maart 2007 van oordeel dat de toevoeging van de benaming CERTIS in de website van opposant in ieder geval de toevoeging van een onderscheidend kenmerk uitmaakte. Volgens verweerder werd in dit vonnis het recht van verweerder als eerste gebruiker op bescherming van zijn handelsnaam in België erkend.

23. Verweerder licht toe vervolgens in 2007 drie depots van het merk ADLEY in te hebben gediend, die alle drie geopponeerd werden door opposant. Gelijktijdig met deze depots en de confrontatie middels de opposities met de beweerde merkenrechten van opposant, dagvaardde verweerder op 6 februari 2007 opposant ten gronde voor de rechtbank van 's-Hertogenbosch, waarbij verweerder onder andere de nietigverklaring en doorhaling van Benelux inschrijving 710675 vorderde. Verweerder licht toe geen zelfde vordering voor het andere ingeroepen recht te hebben ingeroepen, aangezien voor dit merk de verjaring reeds was ingetreden. Opposant dagvaardde op zijn beurt verweerder en vorderde voor de Nederlandse kortgedingrechter te 's-Hertogenbosch onder andere de staking van het gebruik van de handelsnaam ADLEY door verweerder in Nederland. De vorderingen van opposant werden niet toegewezen, in het vonnis werd volgens verweerder gesteld dat niet opposant, maar verweerder het oudste recht op het voeren van haar handelsnaam in Nederland heeft. De uitspraak in de zaak die verweerder bij de rechtbank 's-Hertogenbosch aan heeft gespannen is volgens verweerder in de lijn van het kort geding. Benelux inschrijving 710675 werd nietig verklaard en voor beide merken (dus ook Benelux inschrijving 682044) was van toepassing dat deze te kwader trouw

werden gedaan. Bovendien werd volgens verweerder in dit vonnis nog vermeld dat de logo's van partijen duidelijk afwijkend zijn.

24. Verweerder is van oordeel dat uit de ingediende stukken geen bewijs van gebruik van het merk blijkt, maar gebruik van de handelsnaam. Verweerder stelt dat alle stukken die buiten de relevante periode vallen geweerd dienen te worden, evenals de stukken die niet gedateerd zijn. Bovendien zijn volgens verweerder enkel de stukken relevant die betrekking hebben op het oudere merk waarop de oppositie berust. In de overgebleven stukken wordt het "Adley-logo" overal gebruikt in combinatie met het "Certis-teken" en bovendien wordt het als handelsnaam en niet als merknaam gebruikt. Er is immers noch sprake van het aanbrengen van het ingeroepen recht op de waren, noch van een zodanig gebruik dat er een verband ontstaat tussen het ingeroepen teken en de waren die opposant in de handel brengt. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er sprake is van gebruik van een merk, dan merkt verweerder op dat het merk niet wordt gebruikt zoals gedeponeed, maar enkel en alleen in combinatie met het Certis-teken en met gewijzigde grafische elementen. Dit wijzigt volgens verweerder het onderscheidend vermogen van het merk. Verweerder verzoekt dan ook het merk vervallen te verklaren en meent dat het derhalve geen dienst meer kan doen in de huidige oppositie.

25. De waren in klasse 1 stemmen volgens verweerder deels overeen, alle overige waren echter niet, aldus verweerder.

26. Verweerder is van mening dat, hoewel de tekens de elementen ADLEY en Adhesives gemeen hebben, er sprake is van een dusdanig verschil in totaalindruk vanwege de kleuren en de rangschikking van de woorden dat er op visueel vlak geen overeenstemming is tussen merk en teken. Op auditief vlak is verweerder van mening dat er in het bestreden teken bij de uitspraak sprake is van vijf lettergrepen (AD-LEY Ad-he-sives) en de uitspraak van het ingeroepen recht bestaat volgens verweerder slechts uit 2 lettergrepen, aangezien de term "adhesives" in het feitelijk gebruik niet meer voorkomt en bovendien heel klein is weergegeven. Merk en teken stemmen volgens verweerder dan ook slechts gedeeltelijk overeen. Op begripsmatig vlak tenslotte is er volgens verweerder geen overeenstemming, aangezien ADLEY geen betekenis heeft. Bovendien is "adhesives" alleen in het bestreden teken een onderdeel van het merk en niet in het ingeroepen recht en dit brengt een begripsmatig verschil met zich mee, aldus verweerder.

27. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder verhoogd, aangezien het voornamelijk groothandelaars en industriële klanten betreft en het gaat om een niet alledaags consumptiegoed.

28. Tenslotte verzoekt verweerder het Bureau om een mondelinge behandeling van de zaak toe te staan.

29. Verweerder verzoekt om afwijzing van de oppositie en om opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten 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 oppositie wordt ingesteld.

31. 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 en diensten waarop de oppositie berust.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 30 augustus 2007. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 30 augustus 2002 tot 30 augustus 2007.

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

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Foto's van gebruik van het logo op twee beurzen in 2006
2. Uittreksel van de website van opposant
3. Blanco verzendbon
4. Blanco document voor de aanvraag van reparaties
5. Blanco briefpapier
6. Meerdere brieven aan klanten inzake bijvoorbeeld prijsveranderingen
7. Meerdere offertes
8. Verhuurovereenkomst van apparatuur met klant
9. Facturen
10. Documentatie van lijmen en systemen die geleverd worden
11. Advertenties

35. Eerstens merkt het Bureau op dat de foto's die werden gemaakt van het gebruik van het logo op twee beurzen in 2006 dusdanig vaag waren, dat het Bureau niet kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van gebruik van het logo.

36. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Voor wat betreft de verwijzing naar de website merkt het Bureau echter op, dat, voor zover deze kopieën van de website in overweging zouden worden genomen, het teken "Certis/Adley" aanzienlijk afwijkt van het ingeroepen recht zoals geregistreerd in het register. De combinatie "A" en Adley is niet alleen wat positie betreft veranderd, nu de "A" het woord Adley vooraf gaat, maar dit geheel wordt tevens voorafgegaan door een totaal nieuw en voorgevoegd element "CERTIS Benelux" met een logo. Dit vormt naar oordeel van het Bureau geen bewijs van het gebruik van het ingeroepen recht zoals ingeschreven.

37. Normaal gebruik veronderstelt een werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten. Dit normale gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (GEA, T-39/01, Hiwatt, 12 december 2002).

38. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin HvJEU, C-23/01, Robelco, 21 november 2002 en HvJEU Anheuser-Busch, C-245/02, 16 november 2004). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE) (HvJEU, C-17/06, Céline, 11 september 2007). Er kan evenwel wel sprake zijn van gebruik „voor waren” als de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem aangebracht is op de waren die in de handel worden gebracht (HvJEU, Arsenal Football Club, C-206/01, 12 november 2002). Daarnaast is er, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik voor waren, wanneer het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt wordt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht (HvJEU Céline, reeds aangehaald).

39. Opposant heeft middels de overgelegde stukken niet aangetoond dat er waren onder het gecombineerde woord-/beeldmerk ADLEY op de markt werden gebracht. Ook is niet aangetoond dat er een verband is tussen het ingeroepen recht en de waren, er blijkt uit de stukken namelijk niet dat er kleefstoffen voor industrieel gebruik bestaan die onder het gecombineerde woord-/beeldmerk Adley worden verkocht. Op bijvoorbeeld de facturen en offertes worden andere merknamen voor lijmen vermeld. Het Bureau is dan ook van oordeel opposant geen bewijs van gebruik heeft geleverd van het ingeroepen recht voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

B. Conclusie

40. Aangezien de ingediende bewijzen van gebruik niet volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, hoeft niet verder ingegaan te worden op het verwarringsgevaar.

41. In tegenstelling tot hetgeen verweerder vordert, is het Bureau in het kader van een oppositieprocedure niet bevoegd om een ingeroepen recht waarvoor onvoldoende gebruik werd aangetoond vervallen te verklaren (zie supra, 24). Het Bureau kan, zoals in onderhavig geval gebeurd is, louter dit ingeroepen recht buiten beschouwing laten bij de beoordeling van de oppositie.

42. Voor wat betreft het verzoek van verweerder om een mondelinge behandeling (zie supra 28), wijst het Bureau erop dat dit hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van partijen gehouden kan worden

indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht (zie regel 1.27 lid 1 UR). Na bestudering van het dossier acht het Bureau hiertoe geen gronden aanwezig, zodat het verzoek dient afgewezen te worden.

IV. Besluit

43. De oppositie met nummer 2002106 wordt afgewezen.
44. Benelux merkaanvraag met nummer 1141996 wordt ingeschreven.
45. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 4 mei 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet