

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 26 juni 2008**  
**Nº 2002174**

**Opposant:** **Frigor A/S**  
Holstebrovej 101  
8800 Viborg  
Denemarken

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Vorstlaan 7  
B-1170 Brussel  
België

**Ingeroepen merk:**  (Benelux inschrijving 437345)

*tegen*


**Verweerder:** **BV Verkoopmaatschappij Frenko**  
Ambachtsmark 9  
1355 EA Almere  
Nederland

**Gemachtigde:** **Mr. B.E. van der Molen; La Gro Advocaten**  
Postbus 155  
3440 AD Woerden  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux inschrijving 830953)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 september 2007 heeft verweerder voor waren in klasse 11 een Benelux merkdepot gedaan van het teken  **Frigor**. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 830953 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 oktober 2007.

2. Op 16 november 2007 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze merkinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het volgende eerdere merk:

- Benelux inschrijving (437345)  **Frigor** ingediend op 24 september 1987, geregistreerd voor waren in klasse 11.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 20 november 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 januari 2008. Het Bureau heeft op 23 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 23 maart 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 5 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 7 februari door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 17 maart 2008 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 19 maart 2008 aan opposant gestuurd.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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 a en (subsidiar) b BVIE: gelijkheid van de betrokken tekens en de waren waarvoor zij als merk ingeschreven zijn danwel verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

13. Opposant stelt dat de tekens identiek zijn en voorzover zij zouden verschillen deze verschillen niet terzake doen omdat ze te klein zijn.

14. Wat betreft de waren is opposant van mening dat deze eveneens identiek zijn. Voorzover het Bureau van mening zou zijn dat de waar vriesapparatuur, die niet expressis verbis in de warenlijst van het merk is opgenomen, daaraan niet identiek is, zijn deze "uitermate soortgelijk" aan koelapparaten. Opposant meent echter dat deze stap niet behoeft te worden gezet aangezien vriesapparatuur een species is van de waar koelapparatuur. Terzake verwijst opposant naar uitspraken van het GEA.

15. Opposant meent dan ook dat er sprake is van identiteit op de twee te beoordelen vlakken. Voorzover dit voor een deel van de waren van verweerder niet zo zou zijn, zijn deze dusdanig soortgelijk dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

16. Verweerder verwijst naar het feit dat hij in het verleden een registratie had voor hetzelfde merk dat in deze procedure ter discussie staat. Het betreft Benelux inschrijving 403256. Deze is door verweerder niet tijdig vernieuwd in 2004. Het onderhavige depot is gedaan om de rechten van deposant zoveel mogelijk te herstellen in hun oude toestand. Verweerder geeft aan zich ten tijde van het depot dat thans door opposant wordt ingeroepen daartegen niet te hebben verzet. Verweerder heeft opposant toentertijd bovendien gedurende vijf jaar gedoogd, zodat beide rechten naast elkaar konden en moesten bestaan. Verweerder concludeert hieruit dat partijen zich over en weer niet kunnen verzetten wegens inbreuk. Verweerder meent dat onderhavig depot enkel kan worden ingezet om zich tegen derden te verzetten zodat opposant geen belang heeft bij het voeren van deze oppositie.

17. Daarnaast meent verweerder, onder verwijzing naar rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, dat opposant onbehoorlijk handelt ten opzichte van hem. Verweerder meent dat het feit dat opposant heeft aangegeven zich op basis van zijn merk te zullen verzetten tegen het gebruik van het teken door verweerder maakt dat dit nog meer klemt.

18. Verweerder concludeert de oppositie wegens misbruik van bevoegdheid respectievelijk onbehoorlijk handelen niet-ontvankelijk moet worden verklaard danwel dat de oppositie om die redenen moet worden afgewezen.

## III. BESLISSING

### A. Identiteit

19. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.



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”.

#### A.1. Vergelijking van de tekens

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Conclusie

22. Beide tekens zijn identiek.

#### A.2. Vergelijking van de waren

22. 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).

23. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 11 Appareils et installations de réfrigération, appareils et machines frigorifiques.  <i>Klasse 11: Koelapparaten en -installaties; koelhoudende en koelingapparaten en -installaties.</i>	Klasse 11 Koel- en vriesapparatuur.
<i>Nb: De warenlijst van het merk luidt in het Frans. De Nederlandse vertaling is voor de leesbaarheid</i>	

<i>toegevoegd.</i>	
--------------------	--

24. De waar koelapparatuur komt expressis verbis in de warenlijst van zowel merk als teken voor. Vriesapparatuur wordt weliswaar niet expressis verbis voor in de lijst van waren bij het merk maar zoals opposant terecht stelt moet deze waar als identiek worden beschouwd. Vriesapparatuur is inderdaad een species van de waar koelapparatuur.

#### *Conclusie*

25. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren identiek zijn.

#### **A.3. Overige relevante factoren**

26. De door verweerder naar voren gebrachte argumenten kunnen geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

27. Evenmin is er, om dezelfde redenen, ruimte voor niet-ontvankelijk verklaring van opposant. De gronden voor niet-ontvankelijkheid zijn eveneens gelimiteerd tot een aantal specifieke, formele, gronden.

#### **C. Conclusie**

28. De waren en de tekens zijn identiek.

#### **III. BESLUIT**

29. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

30. Oppositie met nummer 2002174 gegrond is.

31. De Benelux (spoed)merkenschrijving met nummer 830953 wordt doorgehaald.

32. 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, 26 juni 2008

Camille Janssen  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard