



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003048
van 16 oktober 2009

Opposant: **K + S Aktiengesellschaft**
Bertha-von-Suttner-Strasse 7
3431 Kassel
Duitsland

Gemachtigde: **Bureau Gevers SA/NV**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Merken: Ingeroepen recht 1: NITROKA (Internationale inschrijving 179780)
Ingeroepen recht 2: NITROKA (Europese inschrijving 175554)

tegen

Verweerder: **Janssens, Smeets & Co NV**
Industrieweg 6
2280 Grobbendonk
België

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: nitra-kali (Benelux depot 1155961)

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

1. Op 25 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk nitra-kali ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 1. Deze aanvraag is onder nummer 1155961 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 april 2008
2. Op 30 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Internationale inschrijving 179780 van het woordmerk NITROKA, ingediend op 27 september 1954 voor waren in klasse 1;
 - Europese inschrijving 175554 van het woordmerk NITROKA, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 9 juli 1998 voor waren in klasse 1.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren *chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden* en *meststoffen* in klasse 1 van het betwiste teken. 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 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 14 juli 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 september 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 november 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 14 november 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 27 november 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 27 januari 2009.
10. Op 28 november 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.

11. Op 2 december 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 2 februari 2009.
12. Op 30 januari 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 6 februari 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 april 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 18 maart 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 23 maart 2009.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Volgens opposant stemmen de tekens visueel overeen. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken beginnen met dezelfde vier letters en de twee laatste letters van de ingeroepen rechten komen eveneens voor in het betwiste teken, zodat de tekens, op een klinker na, nagenoeg identiek zijn, aldus opposant.
18. Aangezien de ingeroepen rechten op één klinker na volledig zijn overgenomen in het betwiste teken, is ook de auditieve overeenstemming duidelijk, zo stelt opposant. Doordat de letters LI aan het einde staan en een korte klank vormen die niet wordt beklemtoond en die in de mond bijna "verdwijnt", is dit niet voldoende om de auditieve overeenstemming op te heffen, aldus opposant.
19. Verder meent opposant dat de tekens een zeker evocatief karakter hebben, aangezien zij verwijzen naar enerzijds nitraat en anderzijds kalium, stoffen die vaak gebruikt worden in kunstmest. Volgens opposant is er dan ook zeker sprake van conceptuele overeenstemming.
20. Opposant heeft de oppositie enkel ingediend tegen de identieke waren *meststoffen* en tegen de daarmee overeenstemmende waren. Volgens opposant spreekt het voor zich dat de waren *chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden* van het betwiste teken naast andere chemische stoffen eveneens meststoffen of andere kunstmest omvatten ter verrijking van de grond, en dus in sterke mate soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Opposant wijst er in dit verband ook op dat een eventuele geringere mate van overeenstemming tussen de tekens ruimschoots gecompenseerd wordt door deze sterke mate van soortgelijkheid van de waren.

21. Dit alles leidt er luidens opposant toe dat de gemiddelde consument zou kunnen denken dat de waren van verweerder afkomstig zijn van opposant en omgekeerd, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

22. Opposant vraagt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en daarenboven de verweerder te veroordelen in de vertegenwoordigingskosten.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder vraagt in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten.

24. Volgens verweerder kan op grond van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik niet worden geconcludeerd dat het recht op zijn merken niet vervallen kan worden verklaard. Sommige stukken dateren van buiten het relevante tijdvak, andere vermelden niet de ingeroepen rechten als zodanig en weer andere hebben geen betrekking op het Benelux-gebied, zo merkt verweerder op. Ook uit een licentie- of sublicentie waarin een merk vernoemd wordt, blijkt volgens verweerder nog geen daadwerkelijk gebruik van dat merk. Verweerder meent dan ook dat de oppositieprocedure zou moeten afgesloten worden, maar gaat desalniettemin toch in op de argumenten van opposant.

25. Wat de visuele vergelijking betreft, wijst verweerder erop dat de merken van opposant zijn samengesteld uit zeven letters, tegenover tien tekens voor het betwiste teken. Daarnaast bestaan de ingeroepen rechten uit één woord terwijl het betwiste teken is samengesteld uit twee woorden. Visueel leggen de gemeenschappelijke letters NITR volgens verweerder minder gewicht in de schaal, aangezien deze verwijzen naar nitraat, een bestanddeel van veel meststoffen, hetgeen verweerder in een bijlage adstrueert. Dit deel heeft dan ook weinig onderscheidend vermogen, hetgeen verweerder ook adstrueert met een bijgevoegd onderzoek in het merkenregister, waaruit blijkt dat daarin tal van merken voorkomen, beginnend met deze letters en eveneens geregistreerd voor waren in klasse 1. Het publiek zal deze letters dan ook niet als onderscheidend beschouwen en de aandacht zal uitgaan naar de verschillen tussen de merken, zo meent verweerder.

26. Ook auditief stemmen de tekens niet overeen, zo stelt verweerder. De ingeroepen rechten bestaan uit drie lettergrepen, terwijl het betwiste teken uit vier lettergrepen bestaat. Daardoor is het ritme van de tekens anders, en ook de klank, die met name wordt bepaald door de klinkers, verschilt aanzienlijk, namelijk I-O-A tegenover I-A-A-I, zo betoogt verweerder.

27. Van begripsmatige overeenstemming is volgens verweerder geen sprake; ook al verwijzen de tekens naar nitraat en kalium, zelf hebben zij geen betekenis.

28. De redenering van opposant, als zouden de waren *chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden* eveneens meststoffen omvatten, kan verweerder niet goed volgen. Vooreerst worden *meststoffen* in de classificatie van Nice apart genoemd, zodat deze classificatie kennelijk uitgaat van een onderscheid tussen deze waren. Daarnaast zijn meststoffen eindproducten, terwijl de andere genoemde waren van het betwiste teken vaak nog bewerkt zullen moeten worden alvorens ze gebruikt kunnen worden. De aard, de bestemming en het gebruik verschillen derhalve, en

daarom zijn deze waren ook niet concurrerend of complementair en bovendien gericht op een andere doelgroep, zo stelt verweerder.

29. Verweerder brengt onder de aandacht dat zowel de waren van de ingeroepen rechten als deze van het betwiste teken zeer specifiek van aard zijn. Het relevante publiek is volgens verweerder in dit geval dan ook niet de gemiddelde consument, maar een professioneel publiek met een hoog aandachtsniveau, dat bovendien gewend is aan het gebruik van bepaalde bestanddelen van chemische termen in merknamen. Dit publiek zal dan ook onmiddellijk de verschillen opmerken tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, aldus verweerder.

30. Verweerder concludeert dan ook dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau, indien het de procedure al niet zou afsluiten wegens onvoldoende bewijs van gebruik, om de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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, 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 tekens

34. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort

waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

35. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

36. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn en geregistreerd zijn voor dezelfde waren, zullen zij hieronder gezamenlijk behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NITROKA	nitra-kali

Begripsmatige vergelijking

37. Geen van de tekens heeft een vaststaande betekenis. Hoewel het betwiste teken niet beschrijvend is voor de waren waarvoor het is aangevraagd, verwijst het wel duidelijk naar de chemische stoffen nitraat en kalium. Beide stoffen, alsmede de samenstelling ervan (kaliumnitraat), worden gebruikt in kunstmest. Het betwiste teken is dus in hoge mate verwijzend voor meststoffen die uit deze bestanddelen zijn samengesteld en voor chemische producten die deze bestanddelen bevatten. Het in aanmerking komend publiek zal althans de scheikundige benamingen kalium en nitraat kennen en weten dat dit gebruikelijke grondstoffen of bestanddelen zijn in de desbetreffende branche. Het publiek zal deze verwijzing dan ook meteen begrijpen. De begripsmatige verwijzing wordt nog versterkt door het gebruik van het koppelteken tussen de twee afkortingen, dat als het ware een verbinding tussen deze twee elementen symboliseert; ook in de scheikunde is het gebruikelijk benamingen van chemische samenstellingen te verbinden door middel van een (of meerdere) koppeltekens.

38. De ingeroepen rechten zijn niet verwijzend, althans niet in dezelfde zin als het betwiste teken. De eerste vier en de laatste twee letters op zich zijn onvoldoende om daarin een verwijzing te zien, en mocht dit al het geval zijn bij het onderdeel NITRO, dan zal men daarbij eerder denken aan bijvoorbeeld nitroglycerine in plaats van aan nitraat.

39. De merken en het teken zijn in begripsmatig opzicht niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

40. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord van zeven letters, het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier letters, gescheiden door een koppelteken. De eerste vier letters zijn identiek en ook de twee laatste letters van de ingeroepen rechten komen voor in het betwiste teken, zij het niet helemaal aan het eind daarvan.

41. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), boet de afzonderlijke, en op zich betekenisloze, lettercombinatie NITR aan belang in door de hierboven geschetste begripsmatige verwijzing van het element NITRA. De aandacht van het publiek zal getrokken worden naar dit verwijzende bestanddeel in zijn geheel, hetwelk de ingeroepen rechten ontberen, aangezien de evengenoemde lettercombinatie daarin gevolgd wordt door een O. Ook het tweede element, KALI, van het betwiste teken is verwijzend, waardoor de aandacht eveneens naar dit element in zijn geheel getrokken wordt en een mogelijke gelijkenis met de laatste twee letters van de ingeroepen rechten minder in het oog springt..

42. Bovendien is het Bureau van oordeel dat de consument de ingeroepen rechten als een geheel zal opvatten, en geen betekenis zal toekennen aan de lettercombinatie NITR op zich.

43. De merken en het teken zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. De ingeroepen rechten bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de tweede de klemtoon draagt. Het betwiste teken telt twee keer twee lettergrepen, waarvan telkens de eerste beklemtoond is. De beklemtoonde klinker van de ingeroepen rechten komt niet voor in het betwiste teken. Anderzijds worden de beklemtoonde klinkers van het betwiste teken minder geprononceerd uitgesproken in de ingeroepen rechten. Deze factoren zorgen dus voor een verschillende klanknuance. Daarnaast worden de twee elementen van het betwiste teken uitgesproken met een korte tussenpauze, zulks als gevolg van hun verwijzend karakter enerzijds en de aanwezigheid van het koppelteken anderzijds. Dit zorgt dus bovendien voor een verschillende cadans.

45. De merken en het teken zijn in auditief opzicht niet overeenstemmend.

Conclusie

46. De merken en het teken stemmen noch begripsmatig, noch visueel of auditief overeen.

Vergelijking van de waren

47. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 1 Meststoffen.	Klasse 1 Chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen.

A.2. Overige relevante factoren

48. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kunnen de gebruiksbewijzen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Het Bureau heeft de beoordeling van deze bewijzen daarom achterwege gelaten. Verweerder stelt dat de procedure had moeten afgesloten worden, aangezien opposant geen (of onvoldoende) bewijs van gebruik van zijn ingeroepen rechten heeft geleverd. Het Bureau wijst er evenwel op dat artikel 2.16, lid 3 sub a BVIE van toepassing is wanneer opposant in het geheel geen stukken heeft overgelegd ten bewijze van gebruik. Indien de overgelegde stukken (geheel of ten dele) ontoereikend zijn, neemt het Bureau een beslissing op basis van de waren en diensten waarvoor het gebruik is aangetoond (regel 1.17, lid 1 sub e van het uitvoeringsreglement).

49. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de vertegenwoordigingskosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (oftoegewezen).

B. Conclusie

50. Het betwiste teken stemt in geen enkel opzicht overeen met de ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau noch toegekomen aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen, noch aan een vergelijking van de waren. Immers, ook al zijn de ingeroepen rechten daadwerkelijk gebruikt, en ook al zijn de waren identiek, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmen.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2003048 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1155961 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 16 oktober 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard