



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004228
van 8 februari 2011

Opposant: **Refflex-International B.V.**

Augsburgstraat 29
3047 AA Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: REFFLEX (Benelux inschrijving 571156)

Ingeroepen recht 2: REFFLEX (Europese inschrijving 2874550)

tegen

Verweerder: **Dirk Verweij h.o.d.n. Everywair Klimaatbeheersing Air-Conditioning**

Veerweg 110
3353 GW Papendrecht
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3
1003 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: REFFLAIR (Benelux depot 1173523)

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

1. Op 2 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot ingediend van het woordmerk REFFLAIR, voor waren in de klassen 6, 11 en 19. Dit depot is onder nummer 1173523 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2009.
2. Op 1 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere rechten:
 - Benelux inschrijving 571156, ingediend op 7 maart 1995, voor waren in de klassen 6 en 17, van het woordmerk REFFLEX.
 - Europese inschrijving 2874550, ingediend op 30 september 2002 en ingeschreven op 2 maart 2005, voor waren in de klassen 6 en 17, van het woordmerk REFFLEX.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.
5. De gronden voor de oppositie zijn die uit 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. Op 9 juni 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 augustus 2009. Het Bureau heeft op 14 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn tot en met 14 oktober 2009 gesteld om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 28 september 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 6 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn tot en met 6 december 2009 gesteld om te reageren.
10. Op 7 december 2009 heeft verweerder om bewijs van gebruik van het eerste ingeroepen recht gevraagd. Aangezien 6 december 2009 op een zondag viel was dit, ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), tijdig. Het verzoek om gebruiksbewijzen in te dienen werd op 15

december 2009 aan opposant doorgestuurd, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 15 februari 2010.

11. Op 8 januari 2010 heeft opposant de gevraagde gebruiksbewijzen ingediend. Hij wees er daarbij op dat uitsluitend het eerste ingeroepen recht gebruiksplichtig was, zodat, aangezien voor de ingeroepen rechten geldt dat zowel de tekens als de waren identiek zijn, de bewijzen van gebruik feitelijk geen invloed kunnen hebben op de uitkomst van deze oppositie. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik en de opmerkingen van opposant op 21 januari 2010 doorgestuurd aan verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 21 maart 2010 om te reageren, zowel op de ingediende bewijzen van gebruik als op de argumenten van opposant.

12. Op 19 maart 2010 heeft verweerder op de oppositie gereageerd. Op 25 maart 2010 zijn de argumenten van verweerder doorgestuurd naar opposant

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

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant stelt dat de tekens visueel overeenstemmen, nu het gaat om twee woordmerken bestaande uit zeven resp. acht letters, waarvan de eerste – waarop de aandacht van de consument in beginsel vooral is gericht – vijf identiek zijn, en de dubbele en ongebruikelijke FF in het midden opvalt. Ook auditief stemmen de tekens naar mening van opposant overeen, nu de eerste lettergreep identiek is en de letters AI worden uitgesproken als È waardoor ook de tweede lettergreep dezelfde klank heeft. Op begripsmatig vlak stemmen de merken, hoewel beide in hun totaliteit geen betekenis hebben, volgens opposant toch tot op zekere hoogte overeen, omdat de prefix REF- verwijst naar het Engelse woord “refrigeration”.

17. De waren zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk.

18. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder merkt op niet te betwisten dat er tussen de waren van beide merken enige mate van overeenstemming bestaat.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt verweerder voorop dat de prefix REF-, zoals opposant zélf al aangeeft, verwijst naar "refrigerator" of "refrigeration". Verweerder leidt hieruit af dat deze prefix beschrijvend is en niet kan worden gezien als het dominante bestanddeel, hetgeen tot gevolg heeft dat de nadruk bij de beoordeling komt te liggen op de tweede lettergreep.

21. Visueel bestaat er volgens verweerder nauwelijks overeenstemming, nu de dominante bestanddelen slechts de letters FL gemeen hebben en de overige letters – EX en AIR – duidelijk afwijken en er bovendien een verschil in aantal letters (resp. vier en vijf) bestaat. In auditief opzicht geldt dat de dominante bestanddelen FLEX en FLAIR tot op zekere hoogte hetzelfde worden uitgesproken, maar dat het ingeroepen recht eindigt op een harde X-klank en het betwiste teken op een zachte R-klank en de uitspraak van de E in FLEX aanmerkelijk korter is dan de AI in FLAIR, aldus verweerder, die hieruit afleidt dat er enige mate van auditieve overeenstemming bestaat. Verweerder stelt dat FLEX lijkt te staan voor de flexibiliteit van de door opposant aangeboden producten en dat FLAIR kan staan voor charmant of vlot, maar dat deze betekenis in relatie tot de door verweerder aangeboden producten niet voor de hand ligt en dat dit element dus geen betekenis heeft, zodat er geen sprake is van conceptuele overeenstemming. Verweerder concludeert dat er van overeenstemming tussen REFFLEX en REFFLAIR vrijwel geen sprake is en stelt dat dit ook opgaat wanneer het niet dominante bestanddeel REF- bij de merken wordt betrokken.

22. Verweerder merkt op dat de oudere merken REFFLEX bestaan uit twee beschrijvende woorden – REF en FLEX – en dat gesteld kan worden dat deze in hun geheel genomen beschrijvend zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de ingeroepen rechten een zwak onderscheidend vermogen hebben en dus een beperkte beschermingsomvang.

23. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van de waren van partijen is volgens verweerder verhoogd, aangezien het gaat om producten die worden aangeschaft door of na advies van specialisten, redelijk kostbaar zijn en niet dagelijks worden aangeschaft.

24. Verweerder concludeert dat, hoewel er tussen de producten enige mate van overeenstemming bestaat, het vrijwel volledige gebrek aan overeenstemming tussen de merken, het geringe onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten en het verhoogde aandachtsniveau, maken dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Hij verzoekt de oppositie te weigeren en opposant in alle kosten van deze oppositie te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

25. Zoals reeds opgemerkt (supra, punten 10 en 11) heeft verweerder opposant in eerste instantie verzocht om gebruiksbewijzen in te dienen voor het eerste, gebruiksplichtige, ingeroepen recht en heeft opposant aan dit verzoek voldaan. Verweerder is echter in zijn argumenten niet meer op deze gebruiksbewijzen ingegaan, zodat ervan kan worden uitgegaan dat het normale gebruik van dit ingeroepen recht *in confesso* is (oppositiebeslissing BBIE, ASHAVEDA, 2001287, 3 september 2009).

A.2. Verwarringsgevaar

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

29. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. Bij de 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.

31. Aangezien beide ingeroepen rechten identieke woordmerken betreffen, worden de warenlijsten hieronder geconsolideerd weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 6 Metalen fittingen voor de in kl 17 genoemde produkten. (<i>ingeroepen recht 1</i>) Metalen fittingen voor niet metalen flexibele buizen van kunststof (polyamide) bedoeld als flexibel aansluitsysteem van drukmeet- en -regelapparatuur, in het bijzonder voor toepassing bij koel-, vries- en klimaatinstallaties. (<i>ingeroepen</i>	KI 6 Metalen leidingen, verbindingen en aansluitingen voor koelapparaten en -installaties, alsmede voor airconditioningsapparaten en –installaties.

<i>recht 2)</i>	
KI 17 Niet-metalen flexibele buizen van kunststof (polyamide) bedoeld als flexibel aansluitsysteem van drukmeet- en -regelapparatuur, in het bijzonder voor toepassing bij koel- vries- en klimaatinstallaties. (<i>beide ingeroepen rechten</i>)	KI 11 Koelapparaten en -installaties, alsmede airconditioningsapparaten en -installaties, alsmede onderdelen van voornoemde apparaten en installaties.
	KI 19 Niet-metalen leidingen voor koelapparaten en -installaties, alsmede voor airconditioningsapparaten en -installaties.

32. Voor de waren in de klassen 6 en 19 van het betwiste depot geldt dat zij tenminste soortgelijk, zo niet identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. De waren in klasse 11 van het betwiste depot kunnen met behulp van de waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven worden aangesloten. Deze waren zijn dus complementair; het een is zelfs onontbeerlijk voor de werking van het ander. Bovendien zijn de verkoopkanalen dezelfde; het is immers gebruikelijk dat ondernemingen die de in klasse 11 genoemde apparatuur aanbieden, ook het daarvoor benodigde aansluitmateriaal leveren.

33. Het Bureau is van oordeel dat de waren deels identiek, deels in hoge mate soortgelijk zijn. Overigens is tussen partijen *in confesso* dat er sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren in kwestie.

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 (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

35. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds geciteerd).

36. Ook bij de vergelijking van de tekens geldt dat de ingeroepen rechten identiek zijn, zodat deze gezamenlijk kunnen worden behandeld. Om de leesbaarheid te bevorderen zal verder veelal in het enkelvoud aan beide ingeroepen rechten worden gerefereerd. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
REFFLEX	REFFLAIR

Visuele vergelijking

37. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken, bestaande uit resp. zeven en acht letters, waarvan de eerste vijf (REFFL) identiek en op dezelfde plaats hernomen worden. Volgens vaste rechtspraak zal in beginsel de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat is in dit geval niet anders en de verschillen aan het einde (EX resp. AIR) zijn dan ook onvoldoende om de totaalindruk van visuele overeenstemming weg te nemen.

Auditieve vergelijking

38. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen, REF en FLEX resp. REF en FLAIR. De eerste lettergreep zal identiek worden uitgesproken. Voor de tweede lettergreep geldt dat de beginklank (FL) hetzelfde is, de eindklinker (X resp. R) duidelijk anders en dat de tussenklinkers enige gelijkenis vertonen; de E in REF zal echter eerder kort worden uitgesproken en de AI in FLAIR eerder als lange è (in fonetisch schrift: [flɛ:r]). Al met al is het Bureau van oordeel dat merk en teken op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

39. Voor zover merk en teken in onderdelen kunnen worden ontleed, zijn zij samengesteld uit het voorvoegsel REF en de achtervoegsels FLEX resp. FLAIR. Partijen lijken het erover eens te zijn dat REF verwijst naar "refrigerator" of "refrigeration" (Engels voor "koelkast" of "koeling"). FLEX is een gangbare verkorting voor "flexibel" en FLAIR betekent (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, veertiende uitgave) "bijzondere handigheid in optreden, handelen en gedrag, gemak waarmee men zich ergens doorheen slaat".

40. Het voorvoegsel REF moge wellicht verwijzend zijn in de zin die partijen stellen, het Bureau heeft niet kunnen vaststellen – en dit is evenmin door partijen aangetoond – dat het een gangbare beschrijvende aanduiding zou zijn voor koelapparatuur. Mede daardoor is het Bureau van oordeel dat het in dit geval niet duidelijk om woordsamenstellingen gaat, zodat het publiek de tekens veeleer als geheel zal beschouwen en niet zal "opsplitsen" in onderdelen. Voor de tekens als geheel geldt dat deze geen duidelijke en vaststaande betekenis hebben, zodat het begripsmatige aspect in dit geval geen rol speelt.

Conclusie

41. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.3. Globale beoordeling

42. 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.

43. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (HvJEU, Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU, Lloyd, reeds geciteerd). In het onderhavige geval gaat het om apparaten en installaties die voor de normale consument beslist geen dagelijkse aankoop vormen en tamelijk kostbaar zullen zijn, en om materialen om deze apparatuur te installeren of te repareren, hetgeen veelal door een specialist zal gebeuren. Er is dus sprake van een verhoogd aandachtsniveau.

45. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Zoals reeds overwogen, heeft het ingeroepen oudere merk in zijn geheel beschouwd weliswaar geen duidelijke en vaststaande betekenis; echter, gelet op het verwijzende karakter van de samenstellende bestanddelen (supra, punten 39 en 40), is het onderscheidend vermogen eerder lager dan gemiddeld.

46. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds geciteerd), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, HvJEU, FERROMIX, C-579/08, 15 januari 2010).

47. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau en het eerder beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren in dit geval dusdanig is dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

48. Beide partijen vragen om kostenveroordeling. Een dergelijk verzoek is echter overbodig, aangezien artikel 2.16, lid 5 BVIE sowieso in een kostenverwijzing voorziet.

C. Conclusie

49. Het Bureau is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat de oppositie gegrond is.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2004228 wordt toegewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1173523 wordt niet ingeschreven.
52. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 februari 2011

Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma