



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004596

van 19 november 2010

- Opposant:** **RP INDUSTRIES, société anonyme**
Boulevard du Souverain 191
1160 Brussel
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Ingeroepen merk:** **RESIPOX (Benelux inschrijving 862626)**

tegen
- Verweerder:** **DB PROJECTS BVBA**
Lindeveldstraat 6
1930 Zaventem
België
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Marc Schoofs**
Mechelsesteenweg 317
1800 Vilvoorde
België
- Betwiste merk:** **ResiPox (Benelux spoedinschrijving 866032)**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 juli 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 1, 19, 37 en 42 een Benelux depot verricht van het woordmerk ResiPox. 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 866032 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2009.
2. Op 1 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 862626 van het woordmerk RESIPOX, ingediend op 23 april 2009 en ingeschreven op 10 augustus 2009 voor waren in de klassen 1, 2 en 19.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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. Op 7 oktober 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Op 7 oktober 2009 werd het bestreden teken overgedragen aan verweerder. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe deposant niet in de plaats zou komen van de eerdere deposant, vervangt de nieuwe deposant de eerdere als verweerder.
9. Op 8 december 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 14 december 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 14 februari 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.
10. Op 15 februari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 14 februari 2010 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. De argumenten en stukken zijn op 19 februari 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 april 2010 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 19 april 2010 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 20 april 2010.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen en stukken ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. De merken zijn identiek volgens opposant, evenals de waren. Er zal volgens opposant dan ook verwarring ontstaan bij het publiek. Opposant heeft verweerder verzocht het bestreden depot door te halen, maar verweerder is hier niet op ingegaan.

15. Opposant stelt, onder verwijzing naar enkele stukken, dat hij zijn merk reeds vele jaren gebruikt en hij is van mening dat het depot van verweerder te kwader trouw is gedaan.

16. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken door te halen.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder licht toe sinds 2001 werkzaam te zijn in de sector van plaatsing en renovatie van industriële kunstharsvloeren. Zijn productengamma en productfamilies worden gecommercialiseerd onder tekens die beginnen met het duidelijk herkenbare en verstaanbare deel "Resi-", afkomstig van resine of kunsthars. Voorafgaand aan het depot van het bestreden teken ResiPox, werd dit teken al jarenlang gebruikt. In 2001 werd aan de Belgische Dienst voor de Industriële Eigendom gevraagd of onder andere het teken ResiPox nog beschikbaar was voor aanwending van de productfamilie van verweerder, hierop werd bevestigend geantwoord. Door dit bevestigende antwoord is verweerder ervan uit gegaan dat deze tekens afdoende beschermd waren en is hij gebruik gaan maken vanaf 2001 van onder andere het teken ResiPox.

18. Opposant is rechtstreekse concurrentie van verweerder en derhalve reeds jarenlang bekend met de productfamilies en merken van verweerder. Voor wat betreft de stukken waarmee opposant aan wil tonen het merk RESIPOX al jaren te gebruiken, is verweerder van mening dat deze stukken niet voldoen. Het gaat louter om interne stukken en het betreft geen stukken van externe bedrijven.

19. Voor wat betreft merk en teken, merkt verweerder op dat deze weliswaar zeer gelijkend zijn, maar niet identiek, gezien het gebruik van hoofd- en kleine letters. Volgens verweerder zijn merk en teken bovendien relatief beschrijvend, aangezien zij bestaan uit resines/harsen en epoxy/kunststof, en gericht op een professioneel publiek, aangezien de waren en diensten niet bestemd zijn voor de gewone particuliere consument.

20. Gezien bovenstaande is er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en de spoedinschrijving te bevestigen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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 Bureau 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking waren en diensten

24. 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).

25. 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.

26. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als	KI 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics

grondstof, ook in de vorm van korrels; meststoffen.	als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
KI 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; synthetische harsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	
KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; harsgebonden vloeren.	KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.
	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 1

27. “Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof en meststoffen” komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

28. “Brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen en kleefstoffen voor industriële doeleinden” zijn minstens soortgelijk aan de genoemde “chemische producten” in klasse 1 van het ingeroepen recht, aangezien dit ook chemische producten zijn, die eenzelfde of een overeenstemmende samenstelling kunnen hebben en door dezelfde ondernemingen geproduceerd en verhandeld kunnen worden.

Klasse 19

29. “Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen en verplaatsbare constructies, niet van metaal” komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

30. “Monumenten, niet van metaal” zijn niet soortgelijk aan de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht. Een monument is een eindproduct met een speciaal doel, het dient namelijk als gedenkteken ter herinnering aan een persoon of gebeurtenis. Dit is niet soortgelijk aan de grondstoffen die in klasse 19 van het ingeroepen recht vallen, maar ook niet aan het eindproduct “verplaatsbare constructies van metaal” van het ingeroepen recht. Een monument is naar zijn aard immers niet

verplaatsbaar, maar verbonden aan een vaste plek. De verplaatsbare constructies van metaal zien eerder op constructies zoals steigers, derhalve constructies met een geheel andere aard, doel en toepassing.

Klasse 37

31. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In het geval van de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht en de diensten "*bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden*" in klasse 37 van het bestreden teken is dit het geval. Deze laatste diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van de materialen in klasse 19, waardoor er dus een nauwe onderlinge band tussen deze bestaat, in die zin dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en er aldus sprake is van complementariteit tussen beide.

Klasse 42

32. Op het gebied van chemische producten voor wetenschappelijke en industriële doeleinden wordt veel en intensief onderzoek gedaan, waardoor er sprake is van een zekere mate van complementariteit. De bedrijven waar de chemische producten worden ontwikkeld en geproduceerd hebben researchafdelingen waar onderzoek wordt gedaan en waar nieuwe producten worden ontwikkeld. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van een lichte mate van overeenstemming met de volgende diensten van verweerder; "*wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek*".

33. De aard van "*het ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software*", is naar oordeel van het Bureau heel anders dan de aard van de waren van het ingeroepen recht. Er is geen enkel verband tussen deze waren en diensten. Ook het doel, het doelpubliek en de distributiekanaal zijn totaal verschillend. Deze diensten zijn dan ook niet soortgelijk.

Conclusie

34. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (in lichte dan wel in sterke mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RESIPOX	ResiPox

38. De tekens zijn identiek. Immers doet het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van deze beide woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr. 2000572, 8 april 2008).

A.2 Globale beoordeling

39. 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.

40. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De waren en diensten kunnen zowel gericht zijn op een professioneel als op een particulier publiek en in dat geval dient er van het laagste aandachtsniveau te worden uitgegaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

41. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 19), is het Bureau, niettegenstaande het arrest Galvalloy (Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008), van oordeel dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft, nu niet is vast komen te staan, noch is aangetoond dat de combinatie bestaat uit voor het publiek beschrijvende elementen dan wel in zijn geheel beschrijvend is.

42. 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 (arresten Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

43. Gezien het feit dat de tekens identiek zijn, is het Bureau, in het licht van de onderliggende samenhang, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek, soortgelijk, dan wel licht soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

44. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar het gebruik dat gemaakt is van het ingeroepen recht, de stukken die hij ter onderbouwing indient en de reactie van verweerder hierop (zie overwegingen 15 en 18) merkt het Bureau op dat het ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is. Het Bureau zal dan ook niet verder in gaan op deze stukken. Ook het argument van verweerder dat hij sinds 2001 de naam ResiPox en andere productnamen met het voorvoegsel "Resi-" voert (zie overweging 17), kan in een oppositieprocedure niet in overweging worden genomen, aangezien enkel de in het geding zijnde tekens in overweging kunnen worden genomen.

45. Partijen stellen over en weer dat er sprake zou zijn van een depot te kwader trouw (zie overwegingen 15 en 18). Een dergelijk argument kan echter 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, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

46. Voor zover in de stelling van verweerder dat hij ervan uit is gegaan dat gezien de officiële bevestiging van de Belgische Dienst voor de Industriële Eigendom er sprake was van afdoende bescherming van de productnaam (zie overweging 17) moet worden gelezen dat hij stelt te goeder trouw te zijn, kan worden opgemerkt dat het in een oppositie gaat om de vraag of er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat en dat het al dan niet te goeder trouw zijn van partijen daarbij niet ter zake doet.

C. Conclusie

47. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek, soortgelijk, dan wel licht soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

49. De Benelux merkaanvraag met nummer 1184602 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1 Alle waren.

Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal.

Klasse 37 Alle diensten.

Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

50. De Benelux merkaanvraag met nummer 1184602 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 19 Monumenten, niet van metaal.

Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

51. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 19 november 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams