

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004755
van 31 maart 2011

Opposant: **PROCHEM EUROPE LIMITED**
Oakcroft Road
Chessington, Surrey KT9 1RH
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen merk 1: **PROCHEM** (Europese inschrijving 0465906)



Ingeroepen merk 2: (Europese inschrijving 1882463)

tegen

Verweerder: **Proost en Brandt B.V.**
Stammerkamp 1
1112 VE Diemen
Nederland


Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1189392)


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

1. Op 2 oktober 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 1. Dit depot is onder nummer 1189392 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2009.

2. Op 15 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 0465906 van het woordmerk PROCHEM, ingediend op 29 januari 1997 en ingeschreven op 27 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 5, 7 en 37;



- Europese inschrijving 1882463 van het gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend op 18 september 2000 en ingeschreven op 19 november 2008 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 5, 7 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 23 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 maart 2010 de aanvang van de procedure aan partijen medegedeeld; in deze brief werd opposant bovendien een termijn gesteld tot en met 8 mei 2010 om argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan, in te dienen.

9. Op gezamenlijk verzoek van de partijen werd de oppositieprocedure opgeschort. Laatstgenoemde termijn werd hierdoor verlengd tot en met 8 juli 2010.

10. Op 25 juni 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze werden op 5 juli 2010 doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 5 september 2010 om daarop te reageren.

11. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van 7 juli 2010 werd de procedure opnieuw opgeschort. Dit werd partijen medegedeeld op 8 juli 2010. Bovendien werd verweerder naar aanleiding van deze opschorting een nieuwe termijn gegeven voor het indienen van zijn argumenten, te weten tot en met 5 november 2010.

12. Op 28 oktober 2010 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 1 november 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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 noemt de benaming PROCHEM het onderscheidende en dominerende bestanddeel van zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken. Dit element, zo stelt opposant, is identiek in alle tekens. Opposant stelt bovendien dat de ondergeschikte en summiere beeldelementen van het betwiste teken niet kunnen voorkomen dat het teken zich onderscheidt van de ingeroepen rechten. Opposant concludeert dat er sprake is van visuele gelijkenis tussen de tekens.

17. Volgens opposant zijn de tekens op auditief vlak identiek.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat alle tekens bestaan uit het element PRO, dat in het normale taalgebruik de afkorting is van het Engelse "professional" of "voor". De afkorting CHEM is volgens opposant gebruikelijk voor het Engelse "chemical", oftewel "chemisch". De Engelse taal wordt volgens opposant bovendien verondersteld bekend te zijn in de Benelux. De tekens zijn daarom op begripsmatig vlak identiek, aldus opposant.

19. De waren en diensten zijn volgens opposant soortgelijk.

20. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren, het depot met nummer 1189392 niet in te schrijven en verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

21. Met betrekking tot de waren en diensten merkt verweerder op dat deze niet soortgelijk zijn.
22. Verweerder meent dat er geen sprake is van visuele gelijkenis, gezien de verschillende beeldelementen in de tekens.
23. Op auditief vlak meent verweerder dat er slechts sprake is van een geringe mate van overeenstemming: de merken van opposant bestaan uit één woord waarbij de beginklank van het element CHEM zal worden uitgesproken als [gg], terwijl het betwiste teken bestaat uit twee woorden, waardoor de beginklank van het element CHEM zal worden uitgesproken als [kk]. Verweerder begrijpt niet dat er volgens opposant sprake is van een identieke uitspraak van de merken en het teken.
24. Met betrekking tot de opmerking van opposant over de betekenis van de gangbare afkorting PRO, merkt verweerder op dat de afkorting PRO van het betwiste teken verwijst naar de merknaam PROost en Brandt. Bovendien, zo geeft verweerder aan, beschikt hij over 17 andere merken die beginnen met het bestanddeel PRO, waardoor er gesproken kan worden van een seriemark.
25. Verweerder geeft aan dat het bestanddeel CHEM in het normale taalgebruik de afkorting is van het Engels "chemical", ofwel "chemisch". Verweerder geeft aan dat dit element bij hem apart is opgenomen, terwijl het bij opposant deel uitmaakt van één woord.
26. Verweerder concludeert dat de tekens gezien het voorgaande op begripsmatig vlak in het geheel niet identiek zijn.
27. Met betrekking tot de waren en diensten merkt verweerder op dat zijn producten alleen worden gekocht door bedrijven die werkzaam zijn in de grafische industrie en vervolgens rechtstreeks aan de gebruiker worden geleverd. De waren van opposant daarentegen, zo stelt verweerder, worden via *suppliers* verkocht. De kans op verwarring is daarom volgens verweerder vrijwel uitgesloten.
28. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

29. 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.
30. 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.”

31. 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, 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 en diensten

32. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

33. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

34. De waren- en dienstenlijsten van beide ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Verder zal naar deze rechten in het enkelvoud worden verwezen. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 1 Chemische producten en substanties voor het behandelen, beschermen en/of dichten van tapijten, vloeren, vloermaterialen, gordijnen, weefsels en bekledingsstoffen; conserveringsmiddelen, chemische producten ter voorkoming van vlekken en voor het waterdicht maken van materialen	Klasse 1 Chemische producten voor gebruik in de grafische industrie.
Klasse 3 Reinigings-, polijst- en ontvettingsmiddelen en -substanties; bleek- en schuurmiddelen en -substanties; wasmiddelen; zepen; detergentia; shampoo; middelen en substanties voor het ontharden, conditioneren, desodoriseren, verwijderen van roest, ontvetten en/of het verwijderen van vlekken.	

Klasse 5 Hygiënische, desodoriserende en/of steriliseermiddelen en -substanties; ontsmettingsmiddelen; producten voor het weren of verdelgen van insecten, ongedierte en/of onkruid.	
Klasse 7 Reinigings-, was- en polijstmachines en -apparaten; pompen, compressoren, robots, spuitmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen	
Klasse 37 Diensten op het gebied van reiniging, renovatie, hygiëne en geurverdriving; was- en strijkdiensten.	

35. De waren in de lijst van verweerder betreffen specifiek chemische producten *voor gebruik in de grafische industrie*. Uit de formulering van de waren en diensten in de waren- en dienstenlijst van opposant, blijkt dat deze van geheel andere aard zijn, een andere bestemming hebben en een ander gebruik hebben dan de waren van verweerder. Zij hebben immers betrekking op producten voor het behandelen, reinigen en beschermen van verschillende soorten textiel, alsmede de hieraan gekoppelde diensten. Ook de distributiekanaal en de consument waarop zij zich ieder richten en aan wie de waren zullen worden verkocht, zullen verschillend zijn.

36. Gezien het voorgaande, zijn de waren en diensten niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

37. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing: ook al zijn de tekens identiek, dan nog kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar als de waren en diensten in kwestie niet soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

38. Verweerder merkt op dat hij over verschillende merken beschikt die alle beginnen met het voorvoegsel PRO (zie punt 24). Het bestaan van deze oudere merkrechten van verweerder speelt in deze procedure echter geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

39. De waren en diensten van de ingeroepen rechten en het betwiste depot zijn niet soortgelijk. Aangezien verwarringsgevaar hierdoor reeds is uitgesloten, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2004755 wordt afgewezen.
41. Benelux depot 1189392 wordt ingeschreven.
42. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 maart 2011

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
François Veneri