



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005562
van 16 november 2011

Opposant: **Stalfin Oldenzaal B.V.**
Zutphenstraat 10
7575 EJ Oldenzaal
Nederland

Gemachtigde: **Markeys**
Marthalaan 10
7533 CD Enschede
Nederland

Merk: FAÇADIS (Benelux inschrijving 760079)

tegen

Verweerder: **Borgh B.V.**
De Steiger 73
1361 AE Almere
Nederland

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

Betwiste merk: FACAFIX (Benelux depot 1202704)

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

1. Op 7 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FACAFIX ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 19, 20 en 37. Dit depot is onder nummer 1202704 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2010.
2. Op 21 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 760079 van het woordmerk FAÇADIS, ingediend op 8 augustus 2004 en ingeschreven op 10 januari 2005 voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37.
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 en diensten 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 2 september 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft diezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 30 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 31 december 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden waarbij, op grond van regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), een termijn is gegeven tot en met 28 februari 2011 om hierop te reageren.
10. Op 23 februari 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 25 februari 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 25 april 2011.
11. Op 22 april 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 26 april 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 juni 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 21 juni 2011 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 28 juni 2011.

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 opposant

16. Opposant merkt op dat de tekens eenzelfde aantal letters tellen en dat de eerste vier identiek dan wel overeenstemmend zijn, gelet op het verschil tussen de Ç en de C. Er is wel een verschil tussen de laatste drie letters, maar alle klinkers nemen dezelfde positie in en in beginsel hecht het publiek meer belang aan het eerste deel van een teken, aldus opposant, die dan ook meent dat de tekens visueel overeenstemmen.

17. Auditief luiden de tekens volgens opposant respectievelijk FA-SA-DIS versus FA-KA-FIKS, gelet op de cedille onder de letter C in het ingeroepen recht. De eerste lettergreep is dan identiek en het middendeel en de laatste lettergreep zijn in mindere mate overeenstemmend. Echter, opposant wijst erop dat de cedille om typografische redenen vaak wordt weggelaten en dat zijn merk, handelsnaam en domeinnaam ook bekend zijn als FACADIS, soms zelfs geschreven als FAKADIS. Opposant is daarom van mening dat de tekens auditief overeenstemmen, aangezien zij grotendeels uit dezelfde letters en klanken bestaan.

18. De conceptuele vergelijking is volgens opposant van minimaal belang, omdat geen van de tekens in de Benelux een vaste betekenis heeft.

19. Opposant meent dat de waren en diensten van het betwiste teken zo niet identiek dan toch soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van een reëel gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken door te halen en verweerder te veroordelen tot het betalen van de oppositietaksen.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

22. Verweerder acht niet zozeer het eerste deel van de tekens visueel overeenstemmend, dan wel een aantal letters verspreid over de tekens, waardoor die gelijkenis minder in het oog springt.

23. Auditief worden de Ç en de C volgens verweerder geheel verschillend uitgesproken, waardoor ook de klemtoon anders komt te liggen en de tekens een verschillende klankkleur en cadans hebben. De stelling van opposant, dat zijn ingeroepen recht ook zou kunnen worden uitgesproken als FAKADIS, snijdt volgens verweerder geen hout; dit zou immers een ongerechtvaardigde verruiming van de beschermingsomvang inhouden.

24. Een begripsmatige vergelijking is volgens verweerder niet direct mogelijk, maar het ingeroepen recht verwijst uiteraard naar FAÇADE, een synoniem voor “voorgevel” of “front van een gebouw”, hetgeen uitdrukkelijk verwijst naar de geclaimde dienstverlening van opposant. Dit maakt het merk minder onderscheidend, hetgeen zijn consequenties heeft voor de beschermingsomvang.

25. Aangezien de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot verwarring te kunnen leiden, acht verweerder het niet nodig in te gaan op de vergelijking van de waren en diensten. Evenmin acht hij het nodig om de bewijzen van gebruik nader te bekijken, maar merkt toch op dat daaruit slechts gebruik van het ingeroepen recht in combinatie met een logo en met het element “Geveltechniek” blijkt, en niet zoals dit recht is ingeschreven. Verder is enkel bewijsmateriaal ingediend met betrekking tot de diensten en niet met betrekking tot de waren van opposant. Ook om die redenen meent verweerder dat de oppositie moet worden afgewezen.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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.”

29. 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 van de tekens

30. 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).

31. 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).

32. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FAÇADIS	FACAFIX

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van zeven letters. De eerste twee, de vierde en de voorlaatste letter zijn identiek, zodat de punten van overeenstemming over de gehele tekens verspreid zijn. De Ç is zowel visueel als fonetisch verschillend van de C, temeer omdat het niet zeer gebruikelijk is een cedille onder een hoofdletter te plaatsen. Bovendien geeft de Ç de neiging om de daaropvolgende klinker langer en beklemtoond uit te spreken. Bij het betwiste teken daarentegen worden de klinkers kort uitgesproken en zal men de klemtoon leggen op de eerste of de laatste lettergreep, waardoor het een heel ander klankritme heeft. Visueel en auditief is er dus slechts sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming.

35. Geen van beide tekens heeft in zijn geheel genomen een vaste betekenis, maar de eerste vijf letters van het ingeroepen recht alluderen toch onmiskenbaar op het woord "façade" en verwijzen daarmee in zekere zin naar de waren en diensten van dit merk. Door het ontbreken van de cedille bij het betwiste teken ligt deze verwijzing daarin minder voor de hand, en bovendien wordt begripsmatig de aandacht getrokken door het achtervoegsel FIX, dat geassocieerd zal worden met "vast, strak" (zie het Franse *fixe*, het Engelse *fix* en het Nederlandse "fixeren").

Conclusie

36. Al met al is het Bureau van oordeel dat de punten van verschil ruim opwegen tegen de punten van overeenstemming en dat de tekens in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmen om tot verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 06 Gevelelementen van metaal.	Klasse 06 Bevestigingsmateriaal van metaal, waaronder pluggen, bouten, ankers, verbindingsbouten, schroefdraadstangen, moeren, haken, profielen, spijkers, buisklemmen, schroeven, klinknagels, kabelklemmen, sluitringen, injectieankerhulzen, centreerhulzen, klemmen, muurpluggen, bevestigingspluggen en beugels; bouwmaterialen van metaal; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metaalwaren, voorzover niet begrepen in andere klassen; deurstoppers en -vastzetters, van metaal; onderconstructies, montagerails en kabelkanalen, alle van metaal, alsmede metalen verbindings- en aanbouwdelen hiervoor; gatenbanden, (hoofdzakelijk) van metaal; verankerings-elementen van metaal; beslag van metaal, voor de bouw.
Kl 19 Gevelelementen, niet van metaal.	Klasse 19 (Vuurvaste) bouwmaterialen, niet van metaal; verplaatsbare constructies, niet van metaal; voornoemde waren tevens met brandwerende eigenschappen; zelfhardende mortelmassa's voor de bouw, tevens te gebruiken voor de verankering van bevestigings-elementen; bouwmaterialen in de vorm van schuim, niet van metaal; mortel, kunstharsmortel, mineraal mortel en cement, alle voor bouwdoeleinden.
	Klasse 20 Van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; bevestigingsmateriaal van plastic, waaronder pluggen, bouten, ankers, verbindingsbouten, haken, moeren, klinknagels, schroefdraadstangen, sluitplaten, schroeven, injectieankerhulzen, centreerhulzen, wandpluggen, muurpluggen, bevestigingspluggen, klemmen en beugels; kabel- en buisklemmen van kunststof; houders van kunststof voor het bewaren van voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen; deurstoppers en -vastzetters, niet van metaal; beslag, niet van metaal, voor de bouw; meubelbeslag, niet van metaal; sloten, niet van metaal, niet elektrisch; verankerings-elementen, niet van metaal; bevestigingsmateriaal van kunststof voor kabels en leidingen; alle voornoemde waren (hoofdzakelijk) van kunststof.

Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; installatie, onderhoud en reparatie van gevelementen.	Klasse 37 Bouw; installatiewerkzaamheden, met name in de bouwsector; reparatiewerkzaamheden, met name in de bouwsector.
---	---

B. Overige factoren

38. Met het feitelijke gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 17) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten 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 (of toegewezen).

C. Conclusie

40. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2005562 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1202704 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

43. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 november 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard