



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005733**  
**van 17 november 2011**

**Opposant:** **Opus Environmental Services BV**  
Gentsevaart 21  
4565 ER Kapellebrug  
Nederland

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** AQUABACT (Europese inschrijving 8927923)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **AKROBEL BVBA**  
Liersesteenweg 161 A  
2220 Heist op Den Berg  
België

**Betwiste merk:** AQUABAC (Benelux depot 1207757)

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

1. Op 6 augustus 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk AQUABAC ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 1, 3, 17, 31 en 40. Dit depot is onder nummer 1207757 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 augustus 2010.
2. Op 29 oktober 2010 heeft opposants rechtsvoorganger oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 8927923 van het woordmerk AQUABACT, ingediend op 4 maart 2010 en ingeschreven op 4 oktober 2010 voor waren in klasse 1.
3. Het ingeroepen recht is inmiddels overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het gemeenschapsregister. Volgens dit register is de opposant dus 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 2 november 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 maart 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 3 maart 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 10 maart 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 mei 2011 om daarop te reageren.
10. Op 9 mei 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 13 mei 2011 doorgestuurd aan opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant zijn de waren in klasse 1 van merk en teken identiek dan wel zeer soortgelijk. De overige waren en diensten van het betwiste teken zijn alle bestemd voor gebruik in vijvers en derhalve zeer soortgelijk aan de producten voor waterbehandeling van het ingeroepen recht, aldus opposant.

15. Op visueel vlak acht opposant merk en teken zeer overeenstemmend: de eerste zeven letters zijn identiek en aangezien het eerste deel van een merk van groter belang is, zal de consument het verschil in de letter T aan het eind van het ingeroepen recht niet eens opmerken. Gelet op de identieke eerste zeven letters, meent opposant dat ook de auditieve overeenstemming zeer groot te noemen is.

16. Volgens opposant rest er geen andere conclusie dan dat er in het onderhavige geval sprake is van een zeer groot verwarringsgevaar. Op basis daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

### B. Reactie van verweerder

17. Verweerder licht toe dat hij het betwiste teken reeds meer dan 15 jaar gebruikt. In het kader van het commercialiseren van zijn producten legde hij in 2009 alvast enkele domeinnamen vast en medio 2010 ondernam hij de nodige stappen om het teken ook als merk te registreren. Van het ingeroepen recht had verweerder nog nooit vernomen, naar hij vermoedt omdat opposant in een andere sector actief is. Verweerder wijst er echter op dat zijn domeinnamen eerder geregistreerd zijn dan dit recht.

18. Volgens verweerder hecht opposant weinig waarde aan het ingeroepen recht, hetgeen volgens hem moge blijken uit het feit dat opposant geen domeinnaamregistratie heeft en hij bereid was zijn merk over te dragen.

19. Ten slotte meent verweerder dat merk en teken voldoende van elkaar verschillen om naast elkaar te kunnen bestaan. Op grond van dit alles verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

## III. BESLISSING

### A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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 tekens***

23. 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).

24. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
AQUABACT	AQUABAC

### ***Visuele vergelijking***

26. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, van respectievelijk acht en zeven letters. Het betwiste teken is identiek aan de eerste zeven letters van het ingeroepen recht.

27. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de tekens identiek op de laatste (extra) letter van het ingeroepen recht na. Dit enkele verschilpunt aan het eind van het merk is onvoldoende om de sterke visuele overeenstemming als gevolg van de identieke eerste zeven letters te compenseren.

28. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

29. Ook auditief zijn de zeven eerste letters identiek, waardoor merk en teken dezelfde klank, cadans en klemtoon hebben. Daar komt nog bij dat de uitspraak van de stemloze medeklinker T aan het eind van een woord niet erg opvalt, zodat dit enige verschilpunt niet opweegt tegen de sterke auditieve overeenstemming.

30. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis. Wel bevatten ze beide het identieke element AQUA, dat door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar "water", en het element BACT, respectievelijk BAC, waarin de consument mogelijk een verwijzing zal herkennen naar "bacterie" of "bacteriologisch".

32. Aangezien merk en teken naar eenzelfde begripsinhoud verwijzen, zijn zij begripsmatig overeenstemmend.

#### *Conclusie*

33. Merk en teken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

34. 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).

35. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruikspliktig is.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 1 Middelen, chemicaliën, preparaten, bacteriën en substanties voor de behandeling van water met uitzondering van water zuiverende chemicaliën gebruik makend van natriumchloride voor iedere toepassing behalve voor voedseltoepassingen.	Klasse 1 Chemische producten voor het conserveren van water in vijvers.
	Klasse 3 Reinigings- en ontvettingsmiddelen voor vijvers en industrie en ontstopping van leidingen.
	Klasse 17 Halfbewerkte plastic producten, dichtings- en pakkingsmateriaal toegepast in vijvers.
	Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren (vissen).
	Klasse 40 Diensten voor het onderhoud van vijvers en waterpartijen.

*Klasse 1*

37. De waren *chemische producten voor het conserveren van water in vijvers* van het betwiste teken vallen onder de bredere aanduiding *middelen, chemicaliën, preparaten en substanties voor de behandeling van water met uitzondering van water zuiverende chemicaliën gebruik makend van natriumchloride voor iedere toepassing behalve voor voedseltoepassingen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

*Klasse 3*

38. De waren *reinigings- en ontvettingsmiddelen voor vijvers en industrie en ontstopping van leidingen* van het betwiste teken vallen eveneens onder de ruime aanduiding *middelen, chemicaliën, preparaten, bacteriën en substanties voor de behandeling van water met uitzondering van water zuiverende chemicaliën gebruik makend van natriumchloride voor iedere toepassing behalve voor voedseltoepassingen* van het ingeroepen recht. De waren van het betwiste teken kunnen immers ook dienen voor de behandeling van water in vijvers, de industrie (afval-, koelwater...) en in verstopte leidingen. Deze waren zijn derhalve eveneens identiek.

*Klasse 17*

39. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Eerstgenoemde waren kunnen in zekere zin immers ook bestemd zijn voor de behandeling van water in vijvers. Bovendien zijn deze waren bestemd voor eenzelfde doelpubliek en zullen zij in dezelfde punten te koop worden aangeboden.

*Klasse 31*

40. De waren van het betwiste teken in deze klasse zijn eveneens in lichte mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Ook de voedingsmiddelen voor vissen spelen een cruciale rol in de behandeling van water van vijvers en ook deze waren zijn bestemd voor eenzelfde doelpubliek en kennen dezelfde afzetkanalen.

*Klasse 40*

41. 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.

42. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

43. In casu doet deze complementariteit zich voor: de waren van het ingeroepen recht zijn complementair aan de *diensten voor het onderhoud van vijvers en waterpartijen* van het betwiste teken. Deze onderhoudsdiensten behelzen immers mede de behandeling van het water en daartoe leveren de waren van het ingeroepen recht een belangrijke bijdrage. Ook is het zeker niet ongebruikelijk dat de aanbieders van deze waren tevens genoemde diensten leveren (en omgekeerd), waardoor de consument in verwarring zou kunnen komen te verkeren omtrent de herkomst ervan. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

*Conclusie*

44. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

**A.2. Globale beoordeling**

45. 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.

46. 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 (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor de professionele gebruiker (viskwekers) als voor de minder deskundige consument (de bezitter van een siervijvertje). Derhalve moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddeld aandachtsniveau in casu normaal mag worden geacht.

47. 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 hierboven reeds uiteengezet (zie punt 31) is het ingeroepen recht enigszins verwijzend ten aanzien van de betrokken waren, zodat het onderscheidend vermogen ervan eerder zwak te noemen is. Opposant heeft ook niet

een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

48. In dit verband zij echter opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). In casu zijn de tekens zowel visueel als auditief en begripsmatig (sterk) overeenstemmend en zijn de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk.

49. Merk en teken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

50. Met het feitelijke gebruik van het merk en het teken (zie punt 17) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

51. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op zijn oudere domeinnaamregistraties (zie punt 17), merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

52. De waarde die opposant naar verweerders appreciatie hecht aan zijn ingeroepen recht (zie punt 18) kan evenmin een rol spelen in een oppositieprocedure. In ieder geval is deze in het voorliggende geval voldoende gebleken om opposant tot het instellen van deze oppositie te bewegen.

53. 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 toegewezen (of afgewezen).

#### **C. Conclusie**

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2005733 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1207757 wordt niet ingeschreven.



57. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 november 2011

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman