



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006308

van 26 juni 2014

- Opposant:** **Nuplex Resins BV**
Synthesebaan 1
4612 RB Bergen op Zoom
Nederland
- Gemachtigde:** **DLA Piper Nederland N.V.**
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** SETAL (Benelux inschrijving 349088)
- Ingeroepen recht 2:** SETAL (Europese inschrijving 6491245)
- tegen*
- Verweerder:** **Setas Kimya Sanayi Anonim Sirketi**
Organize Sanayi Bölgesi 9, Sokak No: 3
Çerkezköy, Tekirdag
Turkije
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland
- Betwiste merk:** **Setas** (Benelux spoedinschrijving 895007)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk **Setas** voor waren en diensten in de klassen 1, 2 en 35. 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 (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 895007 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2011.

2. Op 29 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 349088 van het woordmerk SETAL, ingediend op 7 december 1977 voor waren en diensten in klasse 1;
- Europese inschrijving 6491245 van het woordmerk SETAL, ingediend op 6 december 2007 en ingeschreven op 28 oktober 2008 voor waren in klasse 1.

3. Volgens de registers is opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 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 3 mei 2011.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 november 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 november 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 januari 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan. Ingevolge meerdere opschortingen op gezamenlijk verzoek na aanvang van de procedure, is deze termijn verlengd tot en met 7 september 2012.

9. Op 7 september 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 14 september 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 november 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 2 oktober 2012 heeft verweerder Landmark aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 3 oktober 2012.

11. Op 14 november 2012 heeft verweerder een warenbeperking ingediend en tevens 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 de ingeroepen rechten. Op 19 november 2012 heeft het Bureau opposant in kennis gesteld van deze warenbeperking en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 19 januari 2013.

12. Op 18 januari 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 23 januari 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 maart 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten en stukken van opposant.

13. Op 25 maart 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 23 maart 2013 op een zaterdag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 april 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant schetst een achtergrond van zijn onderneming en zijn ingeroepen rechten. Hij licht toe dat hij als wereldwijd opererend concern kunstharsen produceert voor vele toepassingsgebieden, waaronder duurzame consumentenproducten zoals (plastic) coatings, composieten, papier, textiel, witgoed, verf, stoffen, auto's, boten, zwembaden, surfplanken en tissues. Daarnaast worden de kunstharsen gebruikt voor industriële producten zoals bouwmaterialen, hecht-/lijmmiddelen, beschermende marine-coatings en voor infrastructuur. Kortom, opposant gebruikt zijn ingeroepen rechten voor een breed spectrum aan kunstharsen en verhandelt momenteel ruim 400 verschillende producten met verschillende toepassingen onder deze merken.

18. Deze producten worden verkocht in meer dan 80 landen met gebruikmaking van een serie merken, waarvan het overeenstemmende bestanddeel SET is (SETAL, SETALUX, SETAMINE, SETAMINE US, SETANON 600, SETAQUA, SETATAACK, SETAPOLL en SETYRENE). Opposant acht het verwarringsgevaar hierdoor groter; het publiek zal immers eerder menen van doen te hebben met waren van opposant of van een met opposant verbonden onderneming.

19. Door het jarenlange intensieve gebruik en het gebruik van een seriemark, hebben de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant.

20. Opposant stelt vast dat de tekens dezelfde lengte hebben en meent dat het wordelement onmiskenbaar dominant is in het betwiste teken. De summiere toevoeging van een inkeping in de laatste letter doet daar geenszins afbreuk aan, als die al wordt waargenomen door het publiek. Al met al verschilt dus alleen de laatste letter en aangezien de aandacht van het publiek in het algemeen uitgaat naar het eerste gedeelte van een woord, is er volgens opposant sprake van een sterke mate van visuele overeenstemming.

21. De tekens worden op vergelijkbare wijze uitgesproken; de eerste lettergreep is identiek en de tweede sterk overeenstemmend. Beide hebben eenzelfde ritme, opbouw en cadans en op de laatste letter ligt geen bijzondere nadruk, aldus opposant, die dan ook concludeert dat de tekens ook op auditief vlak sterk overeenstemmend zijn.

22. Geen van beide tekens heeft volgens opposant een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en er in ieder geval geen sprake is van neutralisering van de visuele en auditieve overeenstemming.

23. De waren van het betwiste teken in klasse 1 zijn volgens opposant deels identiek (*kunstharsen*) en deels toepassingen (halfabricaten) van of sterk verwant aan de waren van de ingeroepen rechten; kunstharsen zijn immers chemische producten met een breed toepassingsgebied en geven eindproducten bepaalde eigenschappen.

24. De waren van het betwiste teken in klasse 2 zijn volgens opposant belangrijke toepassingen van kunstharsen; deze producten bevatten allemaal als belangrijk ingrediënt een kunsthars om deze hun dekkende, decoratieve of isolerende eigenschap te geven. Opposant acht deze waren dan ook sterk soortgelijk.

25. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant toegespitst op de waren in klasse 1 en 2 en derhalve complementair daaraan; deze diensten hebben immers tot doel om deze waren onder de aandacht van het relevante publiek te brengen en de verkoop ervan te stimuleren.

26. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat het gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek vaststaat en dat de oppositie dient te worden toegewezen.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot de ingeroepen rechten.

28. Van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik moeten er volgens verweerder vier buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze buiten de relevante periode vallen. Uit de overige bewijsstukken kan wel worden afgeleid dat SETAL een product is van opposant, maar nergens blijkt dat onder dit merk daadwerkelijk een omzet is gerealiseerd, aldus verweerder, die dan ook concludeert dat

het bewijs van gebruik niet is geleverd en dat het ingeroepen Beneluxmerk derhalve buiten beschouwing moet worden gelaten en enkel nog het (niet gebruiksplichtige) ingeroepen gemeenschapsmerk in overweging dient te worden genomen.

29. Verweerder meent dat opposants internationale activiteiten niet relevant zijn, aangezien het in casu gaat om een oppositieprocedure in de Benelux.

30. Verweerder verzoekt bepaalde (Engelstalige) ondersteunende stukken buiten beschouwing te laten, aangezien deze voor hem als niet deskundige in de markt van de kunstharsen niet voldoende begrijpelijk zijn.

31. Verweerder brengt zijn eerder ingediende warenbeperving onder de aandacht (zie punt 11), waardoor de waren *kunstharsen en plastics als grondstof* werden geschrapt. Tevens maakt hij van de gelegenheid gebruik om andermaal een warenbeperving door te voeren, namelijk door de volgende herformulering van de chemische producten: "*chemische producten voor industriële doeleinden, met uitzondering van emulsies en polymeren*", waardoor er naar zijn mening geen sprake meer is van soortgelijke producten.

32. Verweerder vindt de vergelijking door opposant op diverse punten niet onderbouwd en meent dat er geen sprake is van soortgelijkheid; zelfs al zouden bepaalde van zijn producten kunstharsen bevatten, dan nog wil dat niet zeggen dat deze daaraan soortgelijk, concurrerend of complementair zijn, of dezelfde aard, bestemming en gebruik hebben.

33. Verweerder wijst erop dat zijn diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie* en *administratieve diensten* géén betrekking hebben op de waren in klasse 1 en 2 en voor de overige diensten vraagt hij zich af in hoeverre die als soortgelijk dienen te worden beschouwd wanneer de waren zelf al niet soortgelijk zijn.

34. Verweerder beklemtoont dat in het onderhavige geval de waren en diensten bestemd zijn voor een professionele markt. Het betreft veelal *business-to-business* producten, die zich richten op een publiek met een hoge productkennis, dat een zorgvuldig onderscheid weet te maken tussen de verschillende grondstoffen. Volgens verweerder is er in casu derhalve sprake van een buitengewoon hoog aandachtsniveau.

35. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken als laatste letter de alleen in het Turkse alfabet voorkomende letter *ş* bevat. Daardoor is dit teken gemakkelijk te onderscheiden van het ingeroepen recht, zeker door de professionele gebruiker met een hoog aandachtsniveau.

36. Wat het gebruik van de tekens op de markt betreft, brengt verweerder onder de aandacht dat het in casu om een gespecialiseerde en hoogtechnische markt gaat, waarin het gebruik van de juiste industriële grondstoffen van het allergrootste belang is, aangezien die de kwaliteit en samenstelling van het eindproduct bepalen. Vandaar dat het om heel verschillende markten kan gaan, waarin diverse professionals operationeel zijn.

37. Verweerder meent dat de gestelde reputatie van de ingeroepen rechten onvoldoende is onderbouwd; sterker, opposant slaagt er zelfs niet in het normaal gebruik aan te tonen. Opposants claim

op een seriemark dient volgens verweerder te worden afgewezen, aangezien deze oppositie alleen gebaseerd is op het merk SETAL.

38. Verweerder concludeert dat de oppositie in haar geheel dient te worden afgewezen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

39. 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.

40. 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."

41. 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

42. 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).

43. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

44. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede (niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Europese inschrijving 6491245):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SETAL	Setas

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, eveneens bestaande uit vijf letters, in een dikke en zwarte uitvoering en met een kleine ronde witte inkeping onderaan de laatste letter.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, aangezien de beeldelementen in het betwiste teken slechts bestaan in een wat zwaarder uitgevoerd lettertype en in de minuscule inkeping onderaan de laatste letter, die bij een globale waarneming gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt. Anders dan verweerder, is het Bureau van oordeel dat het publiek hierin niet meteen de Turkse letter ş zal herkennen; de witte inkeping zal niet worden opgevat als een cedille en bovendien is de doorsnee Beneluxconsument niet vertrouwd met de afwijkende letters uit het Turks alfabet. In ieder geval is het wordelement van dit teken prominent en dominant aanwezig.

48. 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 eerste vier letters van de tekens identiek, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet ter zake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin GEU, Nabersa (Faber), T-211/03, 20 april 2005 en Curon Medical (CURON), T-353/04, 13 februari 2007). Alleen de laatste letter is dus verschillend, maar dit laat de totaalindruk van een grote visuele overeenstemming als gevolg van de vier identieke eerste letters onverlet.

49. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

50. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

51. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en zijn de vier eerste letters identiek. Alleen de laatste letter klinkt dus verschillend, maar deze wordt doorgaans minder prominent uitgesproken, zeker in het onderhavige geval, waar het om een medeklinker gaat.

52. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

53. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

54. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

55. 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).

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

57. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperkingen in het betwiste teken (zie de punten 11 en 31). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte waren- en dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Onbewerkte kunstharsen en synthetische harsen, emulsies en polymeren voor algemeen industrieel gebruik.	Klasse 1 Chemische producten voor industriële doeleinden, met uitzondering van emulsies en polymeren voor algemeen industrieel gebruik,

	chemische producten voor wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
	Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het samenbrengen ten behoeve van derden van chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, van kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof, meststoffen, brandblusmiddelen, hardings- en soldeerpreparaten voor metalen, chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen, looistoffen, kleefstoffen voor industriële doeleinden, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen, houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, natuurlijke harsen als grondstof, alsmede van metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars (met uitzondering van het transporteren ervan), opdat de klanten deze gemakkelijk kunnen bekijken en aankopen.

Klasse 1

58. De waren *chemische producten voor industriële doeleinden, met uitzondering van emulsies en polymeren voor algemeen industrieel gebruik, chemische producten voor wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden en kleefstoffen voor industriële doeleinden* van het betwiste teken zijn net als de waren van het ingeroepen recht chemische stoffen en kunnen dezelfde of een gelijkaardige samenstelling hebben. Daarnaast zijn zij bestemd voor uiteenlopende doeleinden in de industrie. Deze waren kunnen worden vervaardigd en verhandeld door dezelfde ondernemingen en via dezelfde verkoopkanalen. Deze waren zijn daarom soortgelijk. Het feit dat de emulsies en polymeren voor algemeen industrieel gebruik expliciet zijn uitgesloten bij het betwiste teken doet aan deze overwegingen niet af.

59. De waren *hardings- en soldeerpreparaten voor metalen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht; deze waren (van het betwiste teken) kunnen namelijk worden vervangen door bepaalde kunststoffen, als thermohardende polymeren of duroplasten.¹ Deze waren zijn dus onderling concurrerend.

60. De waren *looistoffen* van het betwiste teken kunnen vallen onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008). De nu meest gebruikte looistoffen zijn volgens Wikipedia namelijk hydrolyseerbare polymeren.²

61. De waren *meststoffen, brandblusmiddelen en chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en gebruik niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren kennen ook een verschillend doelpubliek en worden doorgaans niet verspreid via dezelfde afzetkanalen, zodat de consument er niet gemakkelijk een gemeenschappelijke origine aan zal toekennen.

Klasse 2

62. De waren *natuurlijke harsen als grondstof* van het betwiste teken zijn identiek of minstens in sterke mate soortgelijk aan de waren *onbewerkte kunstharsen, synthetische harsen en polymeren voor algemeen industrieel gebruik* van het ingeroepen recht. Synthetische harsen kunnen immers dienen als substituuut voor natuurlijke harsen (en vice versa), de toepassingen van deze producten zijn vergelijkbaar, zij richten zich dus tot hetzelfde marktsegment en eenzelfde doelpubliek. Ten slotte kunnen deze producten worden vervaardigd door dezelfde fabrikanten en worden geleverd via dezelfde afzetkanalen.

63. De waren *verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen, houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen en metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht; het feit dat deze (laatste) waren een belangrijk ingrediënt (kunnen) vormen voor de waren van het betwiste teken is onvoldoende om ze soortgelijk te bevinden. De aard van deze waren is verschillend, namelijk onbewerkte chemische samenstellingen enerzijds en gebruiksklare producten anderzijds. Het gebruik van deze waren is verschillend; onbewerkte materialen zijn bestemd voor een ander gebruik dan directe toepassing door de eindconsument. Daarnaast kennen deze waren een verschillend doelpubliek, namelijk de industrie enerzijds en de gewone dan wel professionele eindconsument (schilders, decorateurs, drukkers, kunstenaars) anderzijds. Verder zijn deze waren niet complementair of concurrerend en ten slotte worden zij niet vervaardigd door dezelfde ondernemingen en kennen zij niet dezelfde afzetkanalen.

Klasse 35

64. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. 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:

¹ <<http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermoharder>>.

² <<http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlooien>>.

bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

65. In deze context dient eraan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

66. De dienst *het samenbrengen ten behoeve van derden van chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, van kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof, hardings- en soldeerpreparaten voor metalen, looistoffen, kleefstoffen voor industriële doeleinden, natuurlijke harsen als grondstof (met uitzondering van het transporteren ervan), opdat de klanten deze gemakkelijk kunnen bekijken en aankopen* van het betwiste teken heeft betrekking op de waren die hierboven reeds soortgelijk werden bevonden aan de waren van het ingeroepen recht. Derhalve kan de consument menen dat deze dienst ook betrekking heeft op de waren van dit recht en een gemeenschappelijke herkomst van deze waren en diensten veronderstellen. Deze waren en diensten zijn dus eveneens soortgelijk.

67. Ten aanzien van dezelfde dienst met betrekking tot de niet soortgelijke waren is er geen reden om een gemeenschappelijke herkomst te vermoeden. Deze dienst is dus niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

68. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze diensten worden doorgaans geleverd door gespecialiseerde reclame- en administratiekantoren en niet door leveranciers van waren zoals deze van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering wellicht ook activiteiten ontplooiën die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken en het verzorgen van de administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden.

Conclusie

69. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel (sterk) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 349088):

70. De warenomschrijving van dit ingeroepen recht (*kunstharsen als grondstof of als tussenproduct voor de industrie*) is nagenoeg dezelfde als deze van het voorgaande en kan dus niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie. Het is dus niet nodig dit ingeroepen recht afzonderlijk te bespreken en eveneens kan worden voorbijgegaan aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

A.2. Globale beoordeling

71. 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.

72. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu is het Bureau van oordeel dat het aandachtsniveau ten aanzien van de waren in klasse 1 hoger zal zijn dan normaal; deze waren zijn bestemd voor industrieel gebruik en dus voor een gespecialiseerd publiek. De overige waren en diensten kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat ten aanzien van die waren en diensten moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

73. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

74. 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, alle reeds geciteerd). Het onderzochte ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in, alsook het gebruik van een seriemark. Deze stellingen hoeven echter niet nader te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zullen zijn op de uitslag van deze procedure. Zowel de mogelijke bekendheid van het ingeroepen recht als het gebruik van een seriemark laten immers het verwarringscriterium onverlet en kunnen er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan ten aanzien van niet soortgelijke waren en/of diensten.

75. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Ondanks het hoger aandachtsniveau voor een deel van de betrokken waren, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

76. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

77. De oppositie met nummer 2006308 wordt gedeeltelijk toegewezen.

78. Spoedinschrijving 895007 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1: chemische producten voor industriële doeleinden, met uitzondering van emulsies en polymeren voor algemeen industrieel gebruik, chemische producten voor wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

Klasse 2: natuurlijke harsen als grondstof.

Klasse 35: het samenbrengen ten behoeve van derden van chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, van kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof, hardings- en soldeerpreparaten voor metalen, looistoffen, kleefstoffen voor industriële doeleinden, natuurlijke harsen als grondstof (met uitzondering van het transporteren ervan), opdat de klanten deze gemakkelijk kunnen bekijken en aankopen.

79. Spoedinschrijving 895007 wordt gehandhaafd voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1: meststoffen; brandblusmiddelen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen.

Klasse 2: verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het samenbrengen ten behoeve van derden van meststoffen, brandblusmiddelen, chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen, houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, alsmede van metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars (met uitzondering van het transporteren ervan), opdat de klanten deze gemakkelijk kunnen bekijken en aankopen.

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

Den Haag, 26 juni 2014

Saskia Smits

Pieter Veeze

Willy Neys
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul