



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007146
van 1 augustus 2017

Opposant: **GEA Group Aktiengesellschaft**
Peter-Müller-Str.12
40468 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven,
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 467078**



Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 431494**



Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 457257**

GEA

Ingeroepen recht 4: **Internationale inschrijving 457146**



Ingeroepen recht 5: **Internationale inschrijving 179842**

GEA

Ingeroepen recht 6: Internationale inschrijving 251180

GEA

Ingeroepen recht 7: Internationale inschrijving 675007

GEA

Ingeroepen recht 8: Internationale inschrijving 674138



Ingeroepen recht 9: Internationale inschrijving 626172



Ingeroepen recht 10: Internationale inschrijving 266992



Ingeroepen recht 11: Internationale inschrijving 457147

GEA

Ingeroepen recht 12: Internationale inschrijving 378792



Ingeroepen recht 13: Internationale inschrijving 378793



tegen

Verweerder: **Geas Energiewacht B.V.**

Marssteden 70
7574 TD Enschede,
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**


Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1233589**




I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 4 oktober 2011 heeft de verweerder een Benelux depot verricht van het woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 35, 37, 40 en 42. Het depot is onder nummer 1233589 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 november 2011.

2. Op 30 januari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 467078 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 6 oktober 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 14, 17, 19 en 20;

- Internationale inschrijving 431494 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 6 april 1977 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 en 20;


- Internationale inschrijving 457257 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 10 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;


- Internationale inschrijving 457146 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 18 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;


- Internationale inschrijving 179842 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 30 september 1954 en ingeschreven voor waren in de klassen 7 en 11;

- Internationale inschrijving 251180 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 4 januari 1962 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17 en 20;

- Internationale inschrijving 675007 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 30 januari 1997 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40 en 42;


- Internationale inschrijving 674138 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 30 januari 1997 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 07, 09, 11, 35, 36, 37, 40 en 42;

- Internationale inschrijving 626172 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 12 juli 1994 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19, 20 en 24;


- Internationale inschrijving 266992 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 14 maart 1963 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17, 20 en 21;

- Internationale inschrijving 457147 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 18 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 37, 40 en 42;



- Internationale inschrijving 378792 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 30 maart 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17 en 20;



- Internationale inschrijving 378793 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 30 maart 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 06, 07, 09, 11, 12, 17 en 20.

3. Volgens het register is de 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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 februari 2012. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure werd meerdere malen op gezamenlijk verzoek opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 20 augustus 2015.
8. Het Bureau heeft op 7 februari 2012 abusievelijk aan partijen meegedeeld dat de door opposant ingeroepen internationale inschrijving 457147 buiten beschouwing zou worden gelaten, aangezien deze geen geldigheid zou hebben voor de Benelux. Bij controle is echter gebleken dat dit berustte op een administratieve vergissing. Het Bureau heeft daarom op 10 mei 2016 aan partijen medegedeeld dat dit recht alsnog in de beslissing zal worden meegenomen. Ook heeft het Bureau abusievelijk aan partijen medegedeeld dat internationale inschrijving 675007 enkel was ingeschreven voor klasse 9. Aangezien dit geen consequenties heeft voor de uitkomst van deze oppositie is er geen aparte mededeling aan partijen gedaan om dit te corrigeren.
9. Op 8 juli 2015 heeft verweerder een warenbeperking ingediend, deze is op 10 juli 2015 aan partijen bevestigd. De klassen 9 en 11 zijn geschrapt en de overige klassen zijn beperkt door de toevoeging "alle voornoemde diensten geen betrekking hebbende op (industriële) process engineeringapparatuur en technologieën".

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

10. 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

11. In zijn argumenten geeft opposant aan de vergelijking van de tekens, vanwege het grote aantal ingeroepen rechten, te beperken tot de meest relevante oudere merken.

12. De ingeroepen rechten en het betwiste teken komen volgens opposant overeen in het gebruik van de letters G-E-A. De oudere merken zijn hiermee volgens hem geheel opgenomen in het betwiste teken, waarin het woordelement GEAS volgens hem domineert. De tekens zijn op visueel vlak daarom in hoge mate overeenstemmend. Opposant merkt ook op dat de visuele verscheidenheid in de verschillende beeldmerken van opposant maakt dat de consument kan denken dat het betwiste teken hiervan slechts een nieuwe variant is.

13. Op auditief vlak is het enige verschil tussen de merken en het teken volgens opposant de toevoeging van de s-klank op het einde van het betwiste teken. Daarmee is er volgens hem sprake van een zeer grote overeenstemming op auditief vlak.

14. Conceptueel hebben de merken en het teken volgens opposant geen betekenis, waardoor een vergelijking niet mogelijk is.

15. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het betwiste teken af te wijzen en depositant te verwijzen in de kosten van deze oppositie.

17. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

18. Volgens verweerder is er geen kans op verwarring tussen de merken en het teken. Dit blijkt volgens hem ook uit de feitelijke marktsituatie: partijen hanteren al tientallen jaren GEA en GEAS naast elkaar en er is nooit enige verwarring geweest in de markt.

19. Verweerder meent dat de merken en het teken fonetisch duidelijk verschillend zijn: GEA kan op verschillende manieren worden uitgesproken, maar het woordelement van het betwiste teken volgens hem overduidelijk enkel met een harde "g", aangezien het een Nederlandse onderneming betreft. Bovendien heeft dit teken een harde s-klank aan het eind. Ook de letter "a" zal in de merken en het teken anders worden uitgesproken, aldus verweerder: namelijk een lange versus een korte "a".


20. Bij de visuele vergelijking van de tekens meent verweerder dat, hoewel het juist is dat 75% van het woordelement van verweerder bestaat uit de ingeroepen rechten, niet kan worden voorbij gegaan aan het gegeven dat aan kortere merken minder beschermingsomvang wordt toegedicht. Volgens verweerder zou deze voor één-, twee- of drie-letterige merken enkel mogen toezien op (bijna) identieke merken, omdat anders aan de merkhouder een ongekend groot recht wordt toegekend. Bovendien meent verweerder dat de visuele aspecten van het betwiste teken dusdanig origineel zijn dat deze "in de verste verte" niet lijken op de ingeroepen rechten. Van een visuele gelijkenis is volgens hem dan ook geen sprake.

21. Verweerder meent dat er, anders dan opposant stelt, wel degelijk een vergelijking op conceptueel vlak kan worden gemaakt aangezien GEA de afkorting is voor **G**esellschaft für **E**ntstaubungs-**A**nlagen mbh, terwijl GEAS is ontstaan uit **G**as en **E**lectra **A**pparaten **S**ervice. Tussen beide bestaat geen enkele overeenstemming.

22. Uit het voorgaande concludeert verweerder dat er, met name gezien de visuele verschillen tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, geen gevaar voor verwarring bestaat.

23. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van de relevante consument bij opposant “de professional” en bij verweerder “de leek”. Hij leidt dit af uit de website van opposant. Deze professional, die beroepsmatig reeds bekend is met het GEA merk, zal volgens hem nooit in verwarring raken wanneer hij buiten kantoor tijden in aanraking komt met het betwiste teken. Dit blijkt ook uit het feit dat partijen de namen GEA en GEAS al tientallen jaren gebruiken en dat er nooit sprake is geweest van verwarring, aangezien opposant hiervan niet eerder schriftelijk bewijs heeft overgelegd.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat deponent zijn diensten zeer specifiek heeft omschreven, terwijl opposant een wat algemenere omschrijving geeft. Volgens verweerder kan er daarom juist geen overlap plaatsvinden voor de diensten. Voor die diensten waarbij er wel sprake zou kunnen zijn van enige overlap, meent verweerder dat de bewijzen van gebruik het gebruik hiervan niet ondersteunen.

25. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik meent verweerder dat deze deels buiten beschouwing dienen te worden gelaten, omdat ze dateren van buiten de relevante periode. Verder meent verweerder dat: het aantal overgelegde facturen onvoldoende is om van normaal gebruik te kunnen spreken; de brochures niet aantonen dat de producten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht; van een aantal stukken niet duidelijk is om welke waren of diensten het gaat. Met betrekking tot de stukken die het beeldmerk  bevatten, merkt verweerder op dat dit ook kan worden gelezen als GCA. Verweerder concludeert dat er te weinig bewijzen van gebruik overgelegd zijn. Bovendien is het zijns inziens een puzzel om te doorgronden of dit bewijs overeenkomt met de geclaimde producten of diensten. Van een aantal ingeroepen rechten is volgens hem helemaal geen bewijs van gebruik overgelegd, waardoor deze buiten beschouwing dienen te blijven.

26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 18 november 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 november 2006 tot 18 november 2011.

29. Aangezien alle ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

31. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er

alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

33. Alle ingeroepen rechten zijn internationale inschrijvingen met geldigheid in de Benelux. Voor deze inschrijvingen geldt dat het normale gebruik in de Benelux dient te worden aangetoond voor de waren en diensten in de klassen 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 40 en 42.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- a. een werkopdracht van GEA Happel Nederland BV ten behoeve van installatiewerkzaamheden aan een "LBK", gedateerd 9 september 2005, vergezeld van een aantal emails, een afleverbon en een "confirmation order", allemaal gedateerd in 2005;
- b. een accountantsverklaring van 10 maart 2006 van GEA Happel Nederland BV aan Deloitte Accountants;
- c. een digitale nieuwsbrief van GEA van november 2006 waarin het assortiment luchtbehandelingsapparatuur wordt genoemd;
- d. diverse brochures, te weten:
 - een flyer van GEA Happel Nederland BV voor de "flex GEKO ventilatorconvectoren";
 - een flyer van GEA Happel Nederland BV voor de "GEA CLARIFAIR" uit 2007;
 - een Duitse brochure voor "GEA-Kühlbalken" uit 2008 met vermelding van de verkoopadressen in Duitsland;
 - een Engelse brochure gedateerd 06/2009 van de "GEA Viento", een luchtgordijn-systeem;
 - een drukproef voor een Nederlandse brochure van 26 februari 2009 voor de "GEA MPower-Geko"
 - een brochure edition 9/95 van "Multi F", een luchtverhitter, van GEA Happel Nederland BV en GEA Happel NV/SA uit België; van ver voor de relevante periode
- e. 2 facturen uit 2007 van GEA EcoServe Nederland BV met vermelding van een aantal codes en transportkosten;
- f. 2 facturen uit 2012 van GEA EcoServe Nederlands BV met vermelding van een aantal codes en transportkosten;
- g. 3 facturen uit 2008 en 2009 van GEA Happel Nederland BV aan bedrijven in Nederland voor de levering van waterpompen en onderdelen;
- h. 2 facturen van GEA Happel Nederland BV uit 2010 en 2011 aan twee Nederlandse bedrijven met vermelding van onderdelen van een warmtepomp en vrachtkosten;

- i. 13 facturen uit 2010 afkomstig van GEA Bloksma BV in Almere aan 9 Nederlandse bedrijven, één Engels bedrijf en 3 aan hetzelfde Franse bedrijf met vermelding van onderdelen(nummers), transportkosten, reparatiekosten en gewerkte uren;
- j. 1 factuur van Travelcard uit Almere ter attentie van Gea Happel Nederland BV voor een benzinepas, gedateerd 3 maart 2012;
- k. 2 facturen van kantoorvakhandel Wilhelm Arijjansen uit Capelle a/d IJssel aan GEA Happel Nederland BV, gedateerd 4 juli 2011 en 29 februari 2012 voor een tuimelaar met datum GEA Happel, POST-its en batterijen;
- l. een brief van de Nederlandse belastingdienst gericht aan GEA Happel Nederland B.V. betreffende de toekenning van een "Economic Operators Registration and Identification nummer" (= EORI) van 2 juni 2009;
- m. een foto van een productetiket met vermelding van een serienummer en onderdelen, bouwjaar 2009;
- n. een brief van GEA Happel Nederland met vermelding van een bonus naar aanleiding van gerealiseerde omzet ten behoeve van Unica installatietechniek in Zwolle, gedateerd 31 mei 2011; idem ten behoeve van INKA C.V. in Gorinchem, gedateerd 14 december 2012;
- o. een servicebrochure gedateerd 10/2011 van GEA PHE Systems in Sarstedt, Duitsland;
- p. uittreksel van de Kamer van Koophandel van 7 oktober 2011 van GEA Happel Nederland BV;
- q. een "verklaring betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen)" van 20 februari 2012 van de Nederlandse belastingdienst;
- r. de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GEA HAPPEL Nederland BV, op 24 januari 1990 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Rotterdam.
- s. brochure in het Frans van GEA Matrix 4700 luchtbehandelingssysteem versie 02/2009;
- t. brochure in het Nederlands mbt een klimaatbeheersingssysteem.

35. Na bestudering van de door opposant ingediende documenten valt op dat verschillende stukken buiten de relevante periode vallen: de stukken onder a., onder b., een aantal brochures (onder d.), twee facturen genoemd onder f., de factuur van travelcard (onder h.), één van beide facturen van Wilhelm Arijjansen (onder k.), de brief met betrekking tot de bonus voor Inka (onder n.), de verklaring van de belastingdienst (onder q.) en de bijgevoegde "algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden" (onder r.). Van een aantal brochures is niet duidelijk wanneer zij gedateerd zijn. Enkel uit een printcode (die verticaal gedrukt staat) op de laatste pagina zou een datum afgeleid kunnen worden. Met betrekking tot de overgelegde brochures is bovendien niet duidelijk uit de stukken op te maken dat deze in de relevante periode daadwerkelijk verspreid zijn.

36. In algemene zin kan echter worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02).

37. De accountantsverklaring (onder b.), brieven van de belastingdienst (onder l. en q.), de brieven met betrekking tot de bonussen aan twee bedrijven (onder n.), de servicebrochure (onder o.), het uittreksel van de Kamer van Koophandel (onder p.) en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (onder r.) hebben betrekking op GEA Happel Nederland BV als onderneming, maar verder bevatten de stukken geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de ingeroepen rechten voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

38. Voor wat betreft de facturen merkt het Bureau op dat hieruit niet valt op te maken welke waren en diensten onder de ingeroepen rechten op de markt zijn gebracht. Er worden op de facturen enkel productcodes of algemene termen gebruikt. Er is geen link te leggen met de (al dan niet binnen de relevante termijn gedateerde) brochures en nieuwsbrief waaruit kan blijken om wat voor onderdelen of producten het gaat.

39. Er is naar oordeel van het Bureau geen overtuigend bewijs geleverd dat er waren onder de ingeroepen rechten verkocht zijn, dan wel welke specifieke diensten er geleverd zijn. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Conclusie

40. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt in de Benelux voor de aangeduide waren en diensten. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Conclusie

41. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2007146 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1233589 wordt ingeschreven.

44. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 augustus 2017

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn