



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2007666
van 3 november 2015

Opposant: **Renolit SE**
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Duitsland

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: **alkor** (Europese inschrijving 3470226)
Ingeroepen recht 2: **alkor** (internationale inschrijving 466053)

tegen

Verweerder: **Van Merksteijn Plastics B.V.**
Verzetslaan 20
7548 EN Enschede
Nederland

Gemachtigde: **Octrooibureau Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: **Alkor-Venilia** (Benelux depot 1246121)

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

1. Op 19 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Alkor-Venilia voor waren in de klassen 17 en 24. Het depot is onder nummer 1246121 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2012.
2. Op 29 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Europese inschrijving 3470226 van het woordmerk alkor, ingediend op 29 oktober 2003 en ingeschreven op 12 september 2005 voor waren in de klassen 12, 16, 17, 18, 19, 20 en 27;
 - Internationale inschrijving 289174 van het gecombineerde woord-/beeldmerk alkor, ingediend op 28 september 1964 voor waren in de klassen 16, 17, 18, 22, 24, 25 en 27;
 - Internationale inschrijving 466053 met geldigheid voor onder meer de Benelux van het woordmerk alkor, ingediend op 13 augustus 1981 voor waren in de klassen 16, 17, 18, 19, 24 en 27.
3. Gaande de procedure is de geldigheid van het tweede ingeroepen recht verstreken, zodat met dit recht verder geen rekening zal worden gehouden.
4. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
6. 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").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 juli 2012.
9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 4 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
10. Op 2 mei 2013 heeft opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 3 mei 2013 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 3 juli 2013.

11. Op 7 mei 2013 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 19 augustus 2013 heeft het Bureau deze argumenten, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 19 oktober 2013.

12. Op 17 oktober 2013 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 de ingeroepen rechten. Op 21 oktober 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 21 december 2013.

13. Op 23 december 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Aangezien 21 december 2013 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Teneinde een exemplaar van deze stukken te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 3 januari 2014 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 3 maart 2014.

14. Op 8 januari 2014 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 8 april 2014 heeft het Bureau deze, samen met een vertaling van het begeleidend schrijven, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 8 juni 2014.

15. Ingevolge meerdere verzoeken tot opschorting op gezamenlijk verzoek van partijen werd laatstgenoemde datum verlengd tot 8 februari 2015.

16. Op 6 februari 2015 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 10 februari 2015.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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

20. Opposant merkt op dat de ingeroepen rechten van huis uit onderscheidend zijn voor de betrokken waren. Hij voegt daaraan toe dat hij, en voordien zijn rechtsvoorganger, deze merken reeds decennia lang gebruikt, waardoor deze een nog groter onderscheidend vermogen hebben verworven voor plastic producten en meer bepaald zelfklevend folie.

21. Opposant stelt vast dat het betwiste teken twee elementen bevat, van elkaar gescheiden door een koppelteken, waardoor het eerste element zowel visueel als auditief identiek is aan de ingeroepen rechten. Aangezien de tekens geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking volgens hem niet mogelijk.

22. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

23. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de ingeroepen rechten.

25. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat daaruit hooguit enig gebruik blijkt, en dan nog alleen in Duitsland, van de substantieel afwijkende merken RENOLIT ALKOR SR, RENOLIT ALKORCELL, RENOLIT AKORFOL en ENOLIT ALKOR ST. Verweerder meent dat de oppositie reeds op deze grond moet worden verworpen.

26. Verweerder stelt vast dat de ingeroepen rechten geheel terugkomen in het betwiste teken, maar door de aanwezigheid van het langere en sterk onderscheidende element VENILIA vindt hij de visuele en auditieve totaalindruk duidelijk anders, terwijl een begripsmatige vergelijking geen rol speelt, aangezien geen van de tekens een betekenis heeft. Verweerder concludeert dat de tekens slechts in geringe mate overeenstemmen.

27. Verweerder wijst erop dat er nog een andere partij is die het merk ALKOR voert voor identieke dan wel soortgelijke producten.

28. Volgens verweerder is er slechts sprake van een zeer geringe mate van soortgelijkheid voor wat betreft de foliën in klasse 16 van het betwiste teken en ten aanzien van de waren in klasse 24 is er volgens hem in het geheel geen sprake van soortgelijkheid.

29. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel te verwerpen, de aanvraagprocedure van het betwiste teken te continueren en opposant te veroordelen om de kosten zijdens verweerder te vergoeden.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

30. 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 UR, dienen de ingeroepen merken 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.

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

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 april 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 april 2007 tot 23 april 2012.

33. 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 de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten de volgende stukken in:

- 1) Een afdruk van de website van het Gemeenschapsregister, waaruit blijkt dat de inschrijving van het eerste ingeroepen recht in 2013 werd vernieuwd;
- 2) Een *Eidesstattliche Versicherung* van opposants Business Unit Leiter, gedateerd 18 december 2012, en een vertaling daarvan in het Frans;
- 3) Een *Declaration in lieu of an oath* van opposants product manager, gedateerd 17 december 2013, en labels waarnaar daarin wordt verwezen;
- 4) 3 Facturen uitgaande van opposant;
- 5) 3 Facturen uitgaande van een licentiehouder van opposant;
- 6) Een brochure, getiteld "Design meets function: Feel inspired to create";
- 7) Afdrukken van opposants website;
- 8) Gegevens van een met opposant geaffilieerde onderneming in België.

35. Uit het bewijs van vernieuwing van een merk (hierboven onder 1) kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot het gebruik van dat merk (net zomin als uit het bewijs van inschrijving).

36. Met betrekking tot de twee verklaringen van een vertegenwoordiger van opposant (hierboven onder 2 en 3), zij vooreerst opgemerkt dat het feit dat deze stukken niet afkomstig zijn van een onafhankelijke bron maar van opposant zelf (of zijn vertegenwoordiger), niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat zij als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

37. Verder brengt het feit dat deze stukken zijn gedateerd na de relevante periode niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat zij buiten beschouwing moeten blijven. Stukken van buiten de relevante periode kunnen immers dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van de betrokken merken in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, HvJEU, Alcon/BHIM, C-192/03 P, 5 oktober 2004 en de aldaar aangehaalde rechtspraak en GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006).

38. De *Eidesstattliche Versicherung* (onder 2) vermeldt een aantal omzetcijfers over de jaren 2010-2012 “pour des films qui ont été vendues sous la dénomination RENOLIT ALKOR SR et RENOLIT ALKOR ST”. Deze aanduidingen bevatten weliswaar de ingeroepen rechten, maar kunnen niet worden opgevat als een op onderdelen afwijkende vorm ervan, zonder dat het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin zij zijn ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 3, onder a BVIE. Dit stuk verschaft dus geen informatie met betrekking tot het normaal gebruik van de ingeroepen rechten.

39. De *Declaration in lieu of an oath* (onder 3) verklaart dat “Labels as illustrated by the following examples from 2013 are fixed to the packaging of the films designated for the ALKOR SR or ALKOR ST products.” De labels waar naar wordt verwezen, vier in aantal, bevatten de ondernemingsnaam van opposant en verder de aanduidingen ALKOR SR 1270 en ALKOR ST, alsmede een aantal technische gegevens, kennelijk van de gelabelde producten, zoals afmetingen en gewicht. Noch uit deze verklaring noch uit de labels kan echter enig inzicht worden geput omtrent de plaats, duur, omvang of wijze van gebruik van de ingeroepen rechten.

40. De drie facturen onder 4 vermelden als omschrijving “2D FILM RENOLIT ALKOR ST”. Deze omschrijving bevat weliswaar de ingeroepen rechten, maar kan niet worden opgevat als een op onderdelen afwijkende vorm ervan, zonder dat het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin zij zijn ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 3, onder a BVIE, zodat deze stukken geen informatie kunnen bieden over het gebruik van deze merken.

41. De drie facturen onder 5 zijn alle gedateerd van (ruim) na de relevante periode (juli en augustus 2013) en bevatten onduidelijke omschrijvingen zoals “Marmi grau Alkor”, “Porrinho graublau Alkor” en “Avellino beton Alkor”. Deze omschrijvingen bevatten weliswaar de ingeroepen rechten, maar kunnen niet worden opgevat als een op onderdelen afwijkende vorm ervan, zonder dat het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin zij zijn ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 3, onder a BVIE. Bovendien valt uit deze facturen niet ondubbelzinnig op te maken op welke producten zij betrekking hebben. Deze stukken kunnen dus geen inzicht bieden in het daadwerkelijk gebruik van de ingeroepen rechten, ook niet in samenhang met de overige ingediende stukken.

42. De brochure (onder 6) (tweetalig Duits/Engels) dateert volgens opposant van mei 2011, dit is binnen de relevante periode, maar hieruit volgt nog niet dat deze brochure ook daadwerkelijk naar buiten is gebracht. Op de voorpagina van de brochure staan de titel, enkele tekeningen, een gestileerde letter “r”, gevolgd door de handelsnaam van opposant en de slogan “Rely on it” en in een vierkant kader “RENOLIT 2D Applications”. Binnenin vermeldt en beschrijft de brochure het assortiment van opposant onder de namen RENOLIT, RENOLIT ALKORCELL, RENOLIT ALKORFOL, RENOLIT ALKORKANT, RENOLIT ALKOR SR en RENOLIT ALKOR ST. Een aantal van deze namen bevat weliswaar de ingeroepen rechten, maar zij kunnen niet worden opgevat als een op onderdelen afwijkende vorm ervan, zonder dat het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin zij zijn ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 3, onder a BVIE. Bovendien biedt deze brochure geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van deze namen.

43. Voorgaande alinea is mutatis mutandis eveneens van toepassing op de afdrucken van opposants website (onder 7), zij het dat deze bovendien dateren van 2013, dus van na de relevante periode.

44. De gegevens van opposants geaffilieerde onderneming in België (onder 8) zijn beperkt tot een landkaartje van België met daarop de adresgegevens van bedoelde onderneming; het is duidelijk dat hieruit geen enkele informatie blijkt met betrekking tot het gebruik van de ingeroepen rechten.

Conclusie

45. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

46. Het bestaan van andere (overeenstemmende) merken (zie punt 27) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

47. 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 (zie punt 29). 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

48. Het Bureau is van oordeel dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond en is om die reden niet meer toegekomen aan een beoordeling van het verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2007666 wordt afgewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1246121 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

51. 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, 3 november 2015

Willy Neys

(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens