



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008946**  
**van 17 juni 2015**

**Opposant:** **Rieberjo B.V.**  
Dijkerskamp 1  
7213 TE Gorssel  
Nederland

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

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 514406**  
  
AIRWASH  
  
*tegen*


**Verweerder:** **M. van Wenum Holding B.V.**  
Molendijk 8  
7245 NE Laren  
Nederland

**Gemachtigde:** **HOUTHOFF BURUMA**  
Gustav Mahlerplein 50  
1082 MA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1269282**



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

1. Op 31 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 3 en 7. Het depot is onder nummer 1269282 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juni 2013.
2. Op 14 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 514406 van het woordmerk AIRWASH, ingediend op 14 mei 1992 en ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 7.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 30 augustus 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 oktober 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 januari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 16 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 20 maart 2014 heeft verweerder HOUTHOFF BURUMA aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 25 maart 2014 aan partijen bevestigd.
11. Op 20 maart 2014 heeft verweerder eveneens te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van de opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
12. Op 25 maart 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 25 mei 2014.
13. Op 23 mei 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 juni 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 augustus 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 30 juli 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Op 9 september 2014 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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**

18. Opposant is van mening dat het woord 'airwash' het dominante element van het bestreden teken is en dat dit element volledig identiek is aan het ingeroepen recht. Om die reden is het bestreden teken volgens opposant visueel en auditief identiek. Opposant stelt ook dat de identieke woordelementen begripsmatig dezelfde inhoud hebben. Het beeldelement van het bestreden teken zal door het publiek enkel als versiering worden beschouwd en geeft geen andere inhoudelijke betekenis aan het bestreden teken, aldus opposant.

19. Opposant betoogt verder dat het ingeroepen recht van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft, omdat het geen bestaand woord is in het Engels of Nederlands. Daarnaast heeft het ingeroepen recht een nog sterker onderscheidend vermogen gekregen door intensief en succesvol gebruik in de markt.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren betoogt opposant dat de waren van het ingeroepen recht en het bestreden teken identiek zijn.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het bestreden teken in zijn geheel af te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten van deze oppositie.

22. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het bestreden teken ingediend. Hierbij stelt opposant dat in het verleden afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het ingeroepen recht met een dochtervennootschap van verweerder.

### **B. Reactie verweerder**

23. Verweerder stelt voorop dat partijen een voorgeschiedenis hebben met betrekking tot de exploitatie van een geotrooieerd systeem voor het reinigen van tepelbekers die worden gebruikt bij het melken van koeien. In 2003 is er een licentieovereenkomst gesloten tussen opposant en een dochtervennootschap van verweerder met betrekking tot de octrooirechten. Anders dan opposant stelt, zijn er volgens verweerder in het verleden geen afspraken gemaakt over het gebruik van het ingeroepen recht.

24. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen is verweerder van oordeel dat deze geen normaal gebruik kunnen aantonen omdat de ingediende documenten betrekking hebben op het gebruik van het teken door een derde, zonder expliciete toestemming van opposant. Het beroep van opposant op artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE, waaruit volgt dat het gebruik van een merk door een derde met toestemming van de merkhouder ook als normaal gebruik van het merk kan gelden, gaat in dit geval niet op, aldus verweerder.

25. Volgens verweerder zijn de door opposant ingediende gebruiksbewijzen bovendien onvoldoende om aan te tonen dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt. De stukken bevatten geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat van het ingeroepen recht is gemaakt. Daarnaast vallen sommige stukken buiten de relevante periode en bevatten enkele documenten niet het ingeroepen recht, maar het woord 'airwash' of 'air wash' in een andere lay out. Verweerder betoogt ook dat in de stukken het woord airwash vaak niet als merk, maar als beschrijvende aanduiding wordt gebruikt.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen heeft omdat het beschrijvend is. Het airwash systeem reinigt de tepelvoering na het melken van elke individuele koe met behulp van lucht. De elementen 'air' en 'wash' duiden derhalve de kenmerken van de betrokken waren aan, aldus verweerder. In dit kader verwijst verweerder ook naar twee eerdere weigeringsbeslissingen van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt ("BHIM") en het Bureau die betrekking hebben op tekens die (gedeeltelijk) bestaan uit het woord 'airwash'.

27. Gezien het beschrijvende karakter van het woordelement komt volgens verweerder bij het bestreden teken het meeste belang toe aan het beeldelement, het lettertype, alsmede het gebruik van hoofdletters. Deze elementen zijn in het geheel niet terug te vinden in het ingeroepen recht. Verweerder concludeert dat de mate van overeenstemming tussen de tekens in hun totaalindruk derhalve onvoldoende is om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

28. Verweerder betwist niet dat het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke waren.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

30. 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.


31. 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."

32. 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 en de waren**

33. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
AIRWASH	
Kl 3 Reinigingsmiddelen voor melkmachines.	Kl 3 Reinigingsmiddelen voor melkmachines.
Kl 7 Geïntegreerde schoonmaakinrichting voor tepelbekers van melkmachines.	Kl 7 Geïntegreerde schoonmaakmachines en -apparaten voor tepelbekers van melkmachines.

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

38. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk AIRWASH. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord 'airwash' waarbij de A en de W met een hoofdletter zijn geschreven. Op de achtergrond bevindt zich een figuratief element dat bestaat uit vier schuine strepen die vanuit

één punt rechts boven het teken schuin uiteenlopen naar links en onder het teken op ongelijke hoogte stoppen. Het figuratieve element doet denken aan een gestileerde vorm van licht- of zonnestralen.

39. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let daarbij niet op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Met betrekking tot het ingeroepen recht zal de consument naar het oordeel van het Bureau hierin duidelijk het woord “air” (lucht) en het woord “wash” (wassen) herkennen (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands). De waren van het ingeroepen recht kunnen betrekking hebben op het wassen door middel van lucht. Samen met verweerder (zie punt 26) is het Bureau van oordeel dat het teken AIRWASH derhalve beschrijvend is voor de waren dat het beoogt te beschermen.

40. Opposant stelt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht juist door intensief gebruik is toegenomen (zie punt 19), maar deze stelling wordt door opposant verder niet onderbouwd.

41. Het beschrijvend karakter van het teken AIRWASH in aanmerking nemend, is het teken ongeschikt om de waren waarvoor het is ingeschreven te onderscheiden en er kan dan ook geen merkenrechtelijke bescherming van uitgaan op grond van artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE. Een mogelijke overeenstemming met het betwiste teken hoeft dus niet nader te worden onderzocht (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2008693, bike2business lease, 9 december 2014).

## **B. Overige factoren**

42. Verweerder verzoekt het Bureau een kostenveroordeling uit te spreken (zie punt 29). In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen of afgewezen.

## **C. Conclusie**

43. Gezien het beschrijvend karakter c.q. het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan de beoordeling van het normaal gebruik, omdat beide niet van invloed kunnen zijn op de uitkomst van deze beslissing (zie in die zin: GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## **IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2008946 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1269282 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

46. 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, 17 juni 2015

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens