



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010878
van 1 juni 2016

Opposant: **Evonik Industries AG**
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 918426**

EVONIK

tegen

Verweerder: **De Meeuw Oirschot B.V.**
Industrieweg 8
5688 DP Oirschot
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1304807**

EVOCOM

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 februari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk EVOCOM voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37. Het depot is onder nummer 1304807 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2015.
2. Op 4 mei 2015 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (2 maart 2015) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 918426 van het woordmerk EVONIK, ingediend op 2 oktober 2006 en ingeschreven op 11 april 2013, voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant 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 en diensten 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 8 mei 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase is afgerond op 26 oktober 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Volgens opposant beschikt het ingeroepen recht van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Meer in het bijzonder heeft het element EVO geen enkele betekenis en zal het daarom als het meest onderscheidende bestanddeel moeten worden gezien.
10. Aangezien de eerste drie letters van merk en teken identiek zijn, is er volgens opposant sprake van een sterke visuele gelijkenis. Op fonetisch vlak hebben de tekens eenzelfde ritme en dezelfde klank. Daarnaast wordt het onderdeel COM uit het betwiste teken in de praktijk zeer veel gebruikt en zou het als beschrijvend kunnen worden opgevat, hetzij als gangbare afkorting voor *company*, hetzij als gangbare top-level domeinnaam.

11. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel zeer sterk soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

12. Opposant acht het niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan tussen de tekens. In ieder geval is het volgens hem niet ondenkbaar dat het publiek de tekens met elkaar zal associëren. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder voert aan dat een zoekopdracht in het merkenregister naar merken waarin EVO als element voorkomt en welke zijn geregistreerd voor waren in de klassen 6, 19 en 37, liefst 245 inschrijvingen oplevert. Een groot deel van deze inschrijvingen bestaat uit merken met het suffix EVO. Hij concludeert hieruit dat EVO een beperkt onderscheidend vermogen heeft en daardoor een beperkte beschermingsomvang.

14. Bovendien meent verweerder dat de tekens in hun geheel moeten worden vergeleken en dat de grote verschillen in de laatste drie letters de tekens niet op verwarringwekkende wijze doen overeenstemmen.

15. Op grond hiervan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

17. 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."

18. 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

19. 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).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EVONIK	EVOCOM

Visuele vergelijking

22. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit zes letters.

23. 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 drie eerste letters van de tekens identiek; gelet op hun lengte is dit dus de helft van de tekens. De drie laatste letters zijn alle verschillend.

24. Gelet op de identieke eerste helft zijn de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

25. Door hun gelijke lengte en het gelijke aantal lettergrepen hebben de tekens eenzelfde ritme en cadans. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu zijn de eerste twee lettergrepen identiek en is de laatste verschillend.

26. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

27. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Het element COM mag dan een gangbare aanduiding zijn voor company of als domeinnaam, zoals opposant stelt (zie punt 15), maar dit geeft nog geen betekenis aan het betwiste teken als geheel.

Conclusie

28. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren en diensten

29. 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).

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

31. Hoewel de oppositie gebaseerd is op alle waren en diensten van het ingeroepen recht, beperkt opposant de vergelijking tot de waren en diensten die gerangschikt zijn in dezelfde klassen als het betwiste teken. In casu is ook het Bureau van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Class 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; foils of metal for packaging; ironmongery, small items of metal hardware; metallic pipes and tubes; caverns or containers of steel; safes; goods of metal, not included in other classes; ores.</p> <p><i>Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische kabels en draden van onedele metalen; folies van metaal voor verpakking; ijzerwaren, kleine voorwerpen van metalen; metalen pijpen en buizen; grotten of containers van staal; kluizen; goederen van metaal, niet begrepen in andere klassen; ertsen.</i></p>	<p>Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal.</p>
<p>Class 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; scaffolding, not of metal; tiles and paving slabs, not of metal; artificial stones; coatings (building materials); non-metallic pipework; caverns or containers of concrete.</p> <p><i>Bouwmaterialen (niet van metaal); niet-metalen onbuigzame buizen voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; niet-metalen verplaatsbare constructies; steigers, niet van metaal; tegels en tegels, niet van metaal; kunstmatige stenen; coatings (bouwmaterialen); niet-metalen leidingen; grotten of containers van beton.</i></p>	<p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; verplaatsbare constructies, niet van metaal; scheidingswanden voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>Class 37 Building construction; installation services; plant construction in the fields of cleanroom, air-conditioning, energy, heat and/or environment technology; demolition; damp-proofing; roofing; insulating work; electric installation; facade cleaning; fireplace construction; tile laying; floor laying; dehumidification of buildings; scaffolding; glazing; structural and civil engineering; plastering and tiling; road building, tunnelling; water engineering; industrial building; installation and fitting of lighting equipment, lightning protectors, earthing installations, radio and communications devices, heating, ventilating and air-conditioning installations, refrigerating apparatus, machine installations, sanitary installations; insulation; plumbing and gas and water installation; painting, lacquering and wallpapering; parquet floor laying; pipeline laying; cleaning of buildings, chimneys, drains, motor vehicles and textiles; repairs to buildings; repair or maintenance of electrical engineering goods, mechanical engineering goods, chemical installations, thermo technical installations,</p>	<p>Klasse 37 Bouw; reparatie van huisvestingsunits en verplaatsbare constructies; onderhoud van huisvestingsunits en verplaatsbare constructies.</p>

<p>burners, precision engineering goods, healthcare apparatus, heating, air-conditioning, cooling and ventilating apparatus, motor vehicles, aircraft, ships, mechanical apparatus and devices for medical and orthopaedic purposes, photographic, projection and cinematographic apparatus, data technology systems, irrigation devices, power supply systems and gas supply systems, clothing, bicycles, rubber goods, upholstery, shoes and clocks; ship building; chimney construction; blasting; stucco, plastering and rough casting; laying of land and sea cables; rental of machinery, tools and equipment for building; destroying vermin and weed killing (except for agricultural purposes); washing of laundry; carpentry and timber engineering and construction of wooden buildings; building and construction consultancy.</p> <p><i>Bouw; installatiediensten anders dan voor het hijsen, pompen/overbrengen; bouw van installaties op het gebied van cleanroom, airconditioning, energie, warmte en/of milieutechnologie; sloop; vochtwerende werkzaamheden; dakbedekking; isolerende werkzaamheden; werkzaamheden op het gebied van elektrische installatie; gevelreiniging; openhaardbouw; tegelen; vloeren leggen; ontvochtiging van gebouwen; bouwen van stellingen; beglazing; structurele en civiele techniek; pleisterwerk en tegelwerk; wegenbouw, tunneling; water engineering; industriële bouw; installatie en montage van verlichtingsapparatuur, bliksembeschermers, aardinginstallaties, radio – en communicatie-apparaten, verwarming, ventilatie en airconditioninginstallaties, koelapparatuur, machine-installatie, sanitaire installaties; isolatie; loodgieterswerk en gas- en waterinstallatie; schilderen, lakken en behangen; parket leggen; pijpleidingen leggen; schoonmaak van gebouwen, schoorstenen, riolering, motorvoertuigen en textiel; reparaties aan gebouwen; reparatie of onderhoud van elektrotechnische producten, werktuigbouwgoederen, chemische installaties, thermotechnische installaties, branders, precisie-engineering goederen, gezondheidszorgapparaten, verwarming, airconditioning, koeling- en ventilatie-apparaten, auto's, vliegtuigen, schepen, mechanische apparaten en toestellen voor medische en orthopedische doeleinden, fotografische, projectie- en cinematografische apparatuur, datasystemen, irrigatie-apparatuur, stroomvoorziening en gassystemen, kleding, fietsen, rubberen goederen, stoffering, schoenen en klokken; scheepsbouw, schoorsteenbouw; stralen; stucwerk, pleisterwerk en ruwcasting; het leggen van land- en zee kabels; verhuur van machines, gereedschappen en uitrusting voor de bouw; verdelging van ongedierte en onkruid (anders dan voor agrarische doeleinden); wassen van wasgoed; timmerwerk en houtengineering en bouw van houten gebouwen; bouw- en constructieconsultancy.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 6

32. Alle waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 19

33. De waren *bouwmaterialen, niet van metaal, onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw en verplaatsbare constructies, niet van metaal* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

34. De waren *niet-metalen verplaatsbare constructies* van het ingeroepen recht omvatten de waren *scheidingswanden voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken en derhalve dienen deze waren als dezelfde te worden beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

Klasse 37

35. De dienst *bouw* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

36. De dienst *reparatie van huisvestingsunits en verplaatsbare constructies* van het betwiste teken is naar zijn aard in sterke mate soortgelijk aan de dienst *reparaties aan gebouwen* van het ingeroepen recht. Daarenboven worden deze diensten vaak door dezelfde ondernemingen geleverd.

37. De dienst *onderhoud van huisvestingsunits en verplaatsbare constructies* van het betwiste teken is in sterke mate soortgelijk aan de diensten *gevelreiniging, ontvochtiging van gebouwen, bouwen van stellingen, schilderen, lakken en behangen, schoonmaak van gebouwen* en *reparaties aan gebouwen* van het ingeroepen recht. Al deze laatstgenoemde diensten hebben immers tot doel de gebouwen, huisvestingen of constructies in een goede staat te brengen of te houden, evenals de onderhoudsdiensten van het betwiste teken. Deze diensten hebben dus eenzelfde doel, kennen eenzelfde doelpubliek (eigenaars en/of bewoners) en worden ook vaak verstrekt door dezelfde ondernemingen, zodat de consument er eenzelfde herkomst kan aan toedichten.

Conclusie

38. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (in sterke mate) soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

39. 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.

40. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

41. 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).

42. 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 ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

43. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het suffix EVO een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair als merknaam is (zie overweging 13), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

44. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel identiek en voor een deel (sterk) soortgelijk. Op grond van deze overwegingen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 12). 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

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2010878 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1304807 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 1 juni 2016

Willy Neys

Eline Schiebroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Annadine Dikken