BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013332
van 30 augustus 2019

Opposant:	**Fixfast Holdings Limited** Merlin House, Seven Mile Lane, Borough Green TN15 8QY Sevenoaks Groot-Brittannië
Gemachtigde:	**TrdMrx Legal** PO Box 102 1500 EC Zaanstad Nederland
Ingeroepen merk:	**Uniemerk 13813365** FIXFAST

tegen

Verweerder:	**Stafa Trading B.V.** Den Engelsman 18 6026 RB Maarheeze Nederland
Gemachtigde:	**Joep Mens Trademark Company B.V.** Slotlaan 379 3701 GZ Zeist Nederland
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1354742** FIXX FAST

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 mei 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk FIXXFAST voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1354742 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juni 2017.

2. Op 9 augustus 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 13813365 van het woordmerk FIXFAST, ingediend op 11 maart 2015 en ingeschreven op 2 juni 2016 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").[1]

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 augustus 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. 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 28 februari 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant schetst een uitvoerige achtergrond van partijen en komt tot de conclusie dat zij binnen eenzelfde dan wel nauw verwante branche actief zijn, te weten het ontwerpen, produceren, laten produceren, importeren en leveren van bevestigingsmaterialen voor en aan een gemengd publiek van professionals en particulieren.

10. Opposant voegt stukken toe waaruit volgens hem de algemene bekendheid blijkt van zijn ingeroepen recht in de Benelux.

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

11. Opposant stelt vast dat de enige verschillen tussen het merk en het teken bestaan uit de extra letter X, de toevoeging van een klein beeldelement en de kleuren in het betwiste teken. Die verschilpunten acht hij echter van ondergeschikt belang, aangezien het woord FIXXFAST dominant is in het teken en dit element is nagenoeg identiek aan het ingeroepen recht. Opposant concludeert dan ook dat de tekens in visueel oogpunt sterk overeenstemmend zijn.

12. Auditief en begripsmatig zijn de tekens volgens opposant identiek, aangezien de toegevoegde letter X in het betwiste teken niet van invloed is op de uitspraak noch op de betekenis.

13. Opposant merkt op dat de indeling van waren en diensten in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat met deze indeling geen rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid.

14. De waren van het betwiste teken in de klassen 6 en 19 acht opposant soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht in klasse 42. Al deze waren kunnen namelijk vallen onder de *producten voor gebruik met daken, gevels en bekleding* die opposant ontwerpt en ontwikkelt. Tevens gaat het om materialen die kunnen worden gebruikt en/of toegepast bij het ontwerpen en de productie van deze waren.

15. Daarnaast vertonen deze waren van het betwiste teken ook sterke gelijkenis met de dienst *kwaliteitscontrole voor bevestigingsmaterialen en onderdelen voor gebruik met daken, gevels en gevelbedekking* van het ingeroepen recht, aldus opposant. Deze waren kunnen immers vallen onder de bevestigingsmaterialen en onderdelen voor gebruik met daken, gevels en gevelbedekking, die op hun kwaliteit worden getest.

16. Verder moeten vele van de waren van het betwiste teken worden onderworpen aan kwaliteitscontroles. In de bouw zijn dergelijke kwaliteitscontroles immers belangrijk, gebruikelijk en in vele gevallen zelfs vereist om te kunnen garanderen dat deze bouwmaterialen voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsvereisten.

17. Bovendien is het volgens opposant vaak zo dat het ontwerp, de ontwikkeling en de kwaliteitscontroles van de waren in kwestie en het eindproduct alle vanuit een en dezelfde onderneming worden aangeboden. Zo kan onderneming A aan onderneming B een opdracht verlenen deze waren te ontwerpen en ontwikkelen. Onderneming B kan het ontwikkelde eindproduct aan een kwaliteitscontrole onderwerpen voordat zij het eindproduct levert aan onderneming A, die het eindproduct vervolgens verder verhandelt.

18. De diensten van het betwiste teken in klasse 35 zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan de diensten *bedrijfsvoering* en *het verlenen van kantoordiensten* van het ingeroepen recht. Bedrijfsvoering omvat immers ook de verkoop van producten en/of diensten en kantoordiensten zijn daaraan sterk gerelateerd., aangezien zij een onderdeel uitmaken van het verkoopproces voor wat betreft het administratieve gedeelte.

19. Ook vertonen deze diensten van het betwiste teken sterke gelijkenis met de diensten van het ingeroepen recht in klasse 42, doordat zij sterk aan elkaar verwant dan wel complementair zijn, met name omdat zij op dezelfde producten betrekking hebben en omdat hierdoor de aanbieders, afnemers en distributiekanalen voor deze diensten gelijk en/of sterk gerelateerd (kunnen) zijn, aldus nog opposant.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant de oppositie geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

21. Wat verweerder als eerste opvalt is dat het betwiste teken is aangevraagd voor de klassen 6, 19 en 35 en het ingeroepen recht is ingeschreven voor de grotendeels afwijkende klassen 16, 35 en 42. Verweerder meent dan ook dat de waren en diensten volkomen verschillend zijn en kwalificeert de argumenten van opposant terzake als ver gezocht en een wanhopige poging om een soortgelijkheid te vinden die er in het geheel niet is.

22. Verweerder heeft het betwiste teken (in een serie merken) bewust gedeponeerd als een gecombineerd woord-/beeldmerk omdat de term FIXXFAST (of FIXFAST) een generieke aanduiding is. Met betrekking tot de waren en diensten in kwestie is deze term immers volledig beschrijvend voor "iets snel maken, vastmaken of repareren". Een dergelijke generieke term zou dan ook niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden voor exclusief gebruik door één partij en zou volgens verweerder als woordmerk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden geweigerd.

23. Op basis van het volledig beschrijvende karakter van beide tekens kan er volgens verweerder dan ook geen overeenstemming worden aangenomen en de argumenten van opposant terzake kan hij dan ook in het geheel niet onderschrijven.

24. Verweerder wijst erop dat opposant bij het indienen van de oppositie deze niet had gebaseerd op een algemeen bekend merk en dat overigens uit de ingediende stukken niets blijkt van de algemene bekendheid van het ingeroepen recht.

25. Op bovenstaande gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

27. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

29. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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 deze 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.

31. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
	Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; ertsen; bevestigingsmaterialen van metaal (bouten, moeren, schroeven, ankers, ringen, draadstangen, pluggen e.d.) voor zover vallende in deze klasse.
Klasse 16 Drukwerken; Boeken; Magazines; Brochures; Brochures; Foto's; Plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen.	
	Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; bevestigingsmaterialen niet van metaal (bouten, moeren, schroeven, ankers, ringen, draadstangen, pluggen e.d.) voor zover vallende in deze klasse.
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; Administratieve diensten.	Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van ijzerwaren en bevestigingsmaterialen (bouten, moeren, schroeven, ankers, ringen, draadstangen, pluggen e.d.) via de groothandel, detailhandel en Internet.
Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van producten voor gebruik met daken, gevels en bekleding; Kwaliteitscontroletests van bevestigingen en componenten voor gebruik met daken, gevels en bekleding.	

Voorafgaande opmerkingen

32. Opposant merkt terecht op (zie punt 13) dat met de voor inschrijving van merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten (zie artikel 2.5bis, lid 7 BVIE).

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

34. In deze context dient er aan herinnerd te worden 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, ECLI:EU:T:2008:399).

Klassen 6 en 19

35. De waren van het betwiste teken in deze klassen zijn, algemeen geformuleerd, bouwmaterialen (metalen en niet-metalen), ijzerwaren en bevestigingsmaterialen (metalen en niet-metalen). Deze waren zijn naar hun aard, bestemming, afzetkanalen en wijze van gebruik verschillend van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Deze waren kennen ook verschillende fabrikanten en leveranciers en ze zijn noch complementair noch concurrerend. Overigens heeft opposant ook niet gesteld dat deze waren soortgelijk zijn.

36. Om dezelfde redenen zijn deze waren evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, hetgeen ook niet is gesteld door opposant.

37. De diensten van het ingeroepen recht in klasse 42 zijn ontwerp, ontwikkeling en kwaliteitscontroletests. Ook al zouden deze diensten betrekking hebben op dezelfde (of vergelijkbare) producten als deze van het betwiste teken, dan nog zijn deze waren en diensten verschillend naar hun aard, bestemming, gebruik en afzetkanalen. Anders dan opposant suggereert, worden deze waren en diensten doorgaans ook niet geleverd door dezelfde (soort) ondernemingen; zijn in punt 17 geresumeerde uiteenzetting lijkt eerder te getuigen van het tegendeel. Deze waren en diensten zijn ook niet complementair in de zin dat ze zo nauw samenhangen dat de consument kan denken dat ze van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn. Tal van producten worden weliswaar onderworpen aan kwaliteitscontroles, om door opposant genoemde redenen, maar indien deze controle heeft plaatsgevonden door de fabrikant van de producten dan doet hij dat voor eigen rekening en wordt de consument daar niet als zodanig mee geconfronteerd. Voor zover deze controles plaatsvinden door een derde instantie zal de consument zich daarvan bewust zijn en de herkomst van deze waren en diensten duidelijk weten te onderscheiden. Ten slotte zijn de waren en diensten niet concurrerend in de zin dat men voor de ene zou kunnen opteren als alternatief voor de andere. Kortom, deze waren en diensten zijn in geen enkel opzicht soortgelijk.

Klasse 35

38. De diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben betrekking op de verkoop van ijzerwaren en bevestigingsmaterialen. Deze diensten zijn in geen enkel opzicht soortgelijk, noch complementair aan of concurrerend met de waren van het ingeroepen recht in klasse 16.

39. Deze diensten zijn evenmin soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Opposant omschrijft deze dienst als "bedrijfsvoering", anders dan het Unieregister (de (oorspronkelijke) Engelse term is *business management*) en meent dat deze dienst tevens de verkoop van producten en/of diensten omvat. Nog afgezien van het feit dat opposant daarmee een wel erg ruim werkingsgebied toekent aan deze termen, blijkt in ieder geval niet uit het register dat deze dienst betrekking heeft op dezelfde (of aanverwante) producten als de diensten van verweerder. Onder die omstandigheden moeten deze diensten wegens het ontbreken van een gemeenschappelijk raakvlak als niet soortgelijk worden beschouwd.

40. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn evenmin soortgelijk aan de *administratieve diensten* van het ingeroepen recht (door opposant omschreven als "het verlenen van kantoordiensten"). Het feit dat administratieve handelingen deel uitmaken van het verkoopproces is onvoldoende om deze diensten soortgelijk te maken; de administratie die wordt verricht in het kader van verkoopdiensten is geen dienst die geleverd wordt aan derden, maar geschiedt voor eigen rekening.

41. Ten aanzien van de diensten van het ingeroepen recht in klasse 42 kan mutatis mutandis hetzelfde worden gesteld als hierboven in punt 37. Ook al zouden deze diensten betrekking hebben op dezelfde (of vergelijkbare) producten als de diensten van het betwiste teken, dan nog zijn deze diensten verschillend naar hun aard, bestemming, gebruik en afzetkanalen. Anders dan opposant suggereert worden deze diensten doorgaans ook niet geleverd door dezelfde (soort) ondernemingen: een commercieel handelsbedrijf versus een ontwerpbureau. Deze diensten zijn ook niet complementair noch concurrerend. Kortom, deze diensten zijn in geen enkel opzicht soortgelijk.

Conclusie

42. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Om die reden zal het Bureau niet meer toekomen aan een vergelijking van de tekens.

B. Overige factoren

43. Met het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht, zoals geschetst door opposant (zie punt 9), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de waren en diensten vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

44. De door opposant gestelde algemene bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 10) kan in casu niet in overweging worden genomen, aangezien de oppositie bij indiening daar niet op was gebaseerd, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 24 en regel 1.15, lid 1, j° regel 1.13, lid 1, sub e UR). Overigens zou dit de uitkomst van deze beslissing niet hebben kunnen veranderen, aangezien ook ten aanzien van een algemeen bekend merk gevaar voor verwarring is vereist (artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE).

C. Conclusie

45. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Soortgelijkheid van de waren en diensten en overeenstemming van de tekens zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (artikel 2.3, sub b BVIE en GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2013332 wordt afgewezen.

47. Benelux aanvraag 1354742 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

48. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 30 augustus 2019

Willy Neys *(rapporteur)* Camille Janssen Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga