

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014469**  
**van 18 mei 2021**

**Opposant:** **Altenloh, Brinck & Co GmbH & Co KG**  
Kölner Strasse 71-77  
58256 Ennepetal  
Duitsland

**Gemachtigde:** **V.O.**  
Carnegieplein 5  
2517 KJ Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 554012**



**Ingeroepen recht 2:** **Uniemeerk 95562**

ABC

*tegen*

**Verweerder:** **ABC Hekwerk Holding B.V.**  
Steenoven 1  
5626 DK Eindhoven  
Nederland

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

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1377778**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 3 juli 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 19, 35 en 37. De aanvraag is onder nummer 1377778 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juli 2018.

2. Op 7 september 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

• Internationale inschrijving 554012, met aanduiding van de Benelux, van het gecombineerde



woord- /beeldmerk , ingediend op 28 april 1990 en ingeschreven voor waren in klasse 6;

• Uniemerkt inschrijving 95562 van het woordmerk ABC, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 20 maart 1998 voor waren in klasse 6.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

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").

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 10 oktober 2018. 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 verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 21 juli 2020.

## 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 waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de merken visueel in zeer grote mate overeenstemmen, aangezien het woorelement ABC in beide merken prominent naar voren komt. Daarnaast zijn de beeldelementen,

alsmede het beschrijvende woord 'hekwerk' in het bestreden merk van ondergeschikte betekenis, aldus opposant.

10. Auditief is het woordelement ABC in de merken identiek. Opposant stelt dat het woord 'hekwerk' in het bestreden merk niet de aandacht van het publiek zal trekken, omdat het beschrijvend is.

11. Begripsmatig stemmen de tekens ook overeen nu A, B en C de eerste drie letters van het Latijnse alfabet vormen. De beeldelementen, alsmede het beschrijvende woord 'hekwerk' doen niet af aan deze overeenstemming, aldus opposant.

12. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren van de ingeroepen merken en het bestreden merk gelijk, dan wel in sterke mate overeenstemmend zijn. Daarnaast is bij een deel van de waren en diensten volgens verweerder sprake van een complementair karakter. Ook verwijst opposant naar een eerdere beslissing van het Bureau in een oppositie waarbij dezelfde waren en diensten aan de orde waren.

13. Gezien het voorgaande betoogt opposant dat het publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

16. In zijn argumenten merkt verweerder allereerst op dat opposant bij het indienen van de oppositie niet duidelijk heeft aangegeven op welke ingeroepen merken de oppositie is gebaseerd. Volgens verweerder is derhalve niet voldaan aan de formele vereisten en dient het Bureau de oppositie om die reden af te wijzen.

17. Na een analyse van de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik, stelt verweerder dat opposant op geen enkele wijze afdoende gebruik heeft aangetoond van de ingeroepen merken. Een groot deel van de documenten valt buiten de relevante periode of is niet gedateerd. In de documenten die binnen de relevante periode vallen wordt de aanduiding ABC enkel gebruikt als handelsnaam, aldus verweerder. Uit het bewijsmateriaal blijkt volgens verweerder dat de producten onder het merk SPAX op de markt worden gebracht en niet onder het merk ABC. De overige documenten met een datum binnen de relevante periode bevatten niet het merk. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie geheel af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

18. Verweerder gaat niet in op een vergelijking van de merken, noch de waren en diensten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Gebruiksbewijzen**

19. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs

gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

20. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 10 juli 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 juli 2013 tot 10 juli 2018. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit merk gegrond.

21. Overeenkomstig regel 1.25 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.

#### *Algemeen*

22. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

23. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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).

24. 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

25. Een van de ingeroepen merken betreft een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting voor dit merk wordt beheerst door artikel 18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (hierna: "EUMVo")<sup>1</sup>. Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

*"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

---

<sup>1</sup> Voorheen artikel 15 Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009, die is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

26. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een EU-merk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

27. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerken ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

28. Opposant dient de volgende stukken in om het gebruik van zijn ingeroepen merken te bewijzen:
1. Duitstalige brochure met vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC, ongedateerd;
  2. Verpakking met vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC, ongedateerd;
  3. Verschillende print-screens van websites van opposant. Deze print-screens verwijzen naar de 'index' pagina, de 'contact worldwide' pagina en de 'products' pagina. Voorts voegt opposant nog print-screens toe van de Wayback machine dd. 10 oktober 2013 en 10 mei 2017 die ook verwijzen naar de website van opposant. De print-screens vertonen uitdrukkelijk het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC of de vermelding ABC Umformtechnik en bevatten afbeeldingen van onder meer verschillende soorten schroeven;
  4. Foto's van verpakkingen die het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC vermelden, niet gedateerd;
  5. Verpakking met vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC, uit 2008/2009;
  6. Nederlandstalige brochure met een verwijzing naar ABC-schoefdraadstangen en op de laatste pagina een vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC en het woordmerk ABC, uit 2008, alsmede print-screens van verschillende Nederlandse webshops waarop schroeven worden aangeboden onder het merk 'ABC Spax', gedateerd 21 januari 2020;
  7. Wikipedia-pagina met informatie over het bedrijf Altenloh, Brinck & Co (ABC);
  8. Kopieën van verschillende Nederlandstalige flyers uit 1980, 2000 en 2007 inzake verschillende soorten schroefproducten waarbij het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC staat vermeld en op enkele ook het ingeroepen woordmerk;

9. Kopie van de European Technical Approval ETA 12/0114 geldig van 26 juni 2013 tot 17 juli 2017 waarin het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk ABC wordt weergegeven;
  10. Franstalige brochure met vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC, 2008, alsmede print-screens van verschillende Franse webshops waarop schroeven worden aangeboden onder het merk 'ABC Spax', gedateerd 21 januari 2020;
  11. Franstalige brochure met betrekking tot verschillende soorten schroeven waarin melding wordt gemaakt van een ABC-box en ook het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC bevat. Op de brochure staat te lezen "1/2008";
  12. Duitstalige brochure met vermelding van het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC. De brochure heeft betrekking op een herfstactie die loopt van 8 september 2008 tot 4 oktober 2008, alsmede print-screens van verschillende Duitse webshops waarop schroeven worden aangeboden onder het merk 'ABC Spax' of 'Spax (ABC)', gedateerd 21 januari 2020;
  13. Duitstalige flyer waarop het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC is vermeld, uit 2008, alsmede print-screens van verschillende Duitse webshops waarop schroeven worden aangeboden onder het merk 'ABC Spax' of 'Spax (ABC)', gedateerd 21 januari 2020;
  14. Overzicht van de omzet van ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG van 10 juli 2013 tot 9 juli 2018 voor de Benelux en Duitsland;
  15. Kopieën van verschillende Duitstalige flyers waarop verschillende soorten schroeven worden weergegeven. Het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC wordt telkens hernomen, ongedateerd;
  16. Kopie van een presentatie met foto's van verschillende producten, waaronder schroeven, waarop het woordmerk ABC is weergegeven;
  17. Kopie van een brief dd. 1 september 2006 van de dochteronderneming ABC Umformtechnik van opposant waarmee een aantal schroeven werden opgestuurd. Als bijlage worden foto's toegevoegd van de betrokken schroeven. Op de brief is in de hoofding als logo van de dochteronderneming het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk ABC te zien, alsmede een kopie van een brief dd. 10 oktober 2018 en 23 januari 2014 waarbij onderaan het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC staat vermeld;
  18. Kopie van 4 facturen uit 2008 en 2009, afkomstig van het bedrijf SPAX, gericht aan bedrijven in Nederland en België;
  19. Uittreksel uit de website van opposant betreffende de samenstelling van de ondernemingsgroep;
  20. Kopie van 28 facturen gericht aan bedrijven in België en Duitsland, gedateerd tussen 25 juli 2013 en 9 juli 2018. De facturen vermelden onderin het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC en zijn afkomstig van ABC Umformtechnik;
29. Het Bureau stelt vooreerst vast dat een aantal stukken van opposant in het Duits zijn opgesteld. Er zij hier aan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.20 UR). Het Bureau overweegt dat zowel de facturen als het Duitstalige promotiemateriaal naar hun aard als zodanig herkenbaar zijn. Derhalve zijn deze stukken voldoende begrijpelijk en kunnen ze hier in aanmerking worden genomen.
30. Verweerder betoogt dat het gebruik van de aanduiding ABC in het bewijsmateriaal niet kan worden aangemerkt als merkgebruik, maar wel als handelsnaam (zie alinea 17). Het Bureau wijst er echter op dat het materiaal ook veelvuldig het ingeroepen woord-/beeldmerk ABC laat zien en dat een logo geen handelsnaam kan zijn. De flyers en productafbeeldingen laten bovendien zien dat de verpakking van de producten vaak zowel het merk SPAX als het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC bevatten. Daarnaast volgt uit verschillende print-screens dat het woordmerk ABC wordt gebruikt in combinatie met het merk SPAX, zoals 'Spax (ABC)' of 'ABC Spax'. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen

afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in voornoemde gewijzigde vormen niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen ingeroepen woordmerk wordt aangetast, aangezien het merk nog steeds op duidelijke wijze het woord ABC bevat.

31. Na bestudering van de stukken is het Bureau van oordeel dat het gebruik van de ingeroepen merken enkel gericht is op het op de markt brengen van verschillende soorten schroeven. De print-screen van 10 mei 2017 (nr. 3) laat zien dat er in de relevante periode schroeven op de markt zijn gebracht door ABC Umformtechnik. Daarnaast heeft opposant facturen ingediend die betrekking hebben op de verkoop van schroeven van ABC Umformtechnik aan afnemers in België en Duitsland gedurende de relevante periode (nr. 20). Op deze facturen is ook het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC vermeldt. De facturen verwijzen naar een type schroef dat ook wordt genoemd in een Duitstalige flyer (nr. 15), waarin eveneens het ingeroepen woord-/beeldmerk ABC, alsmede de aanduiding ABC Umformtechnik worden vermeldt. Overige flyers en productafbeeldingen (nrs. 4, 6 en 8) laten zien dat op de doosjes waar de schroeven in worden verpakt de aanduiding ABC Verbindungstechnik, alsmede het gecombineerde woord-/beeldmerk ABC staan afgebeeld.

32. Het overzicht van de omzetcijfers voor de Benelux en Duitsland van de dochteronderneming ABC Umformtechnik van opposant (nr. 14) bevat onder meer de periode van 10 juli 2012 tot 9 juli 2018 en heeft derhalve betrekking op de relevante periode. In het overzicht wordt algemeen verwezen naar schroeven, beslag nagels en klep pennen. Op basis van de print-screens, verschillende flyers en afbeeldingen van producten (nrs. 3, 15 en 16) kan worden vastgesteld dat de waren waaraan wordt gerefereerd in de omzetcijfers, zoals bijvoorbeeld de waren *schweissschraube en radschraube*, onder het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk worden aangeboden. Bovendien betreffen de gerealiseerde omzetten voor de Benelux (ongeveer 3 miljoen Euro), alsmede Duitsland (ongeveer 40 miljoen Euro) in deze periode een aanzienlijk bedrag. Het feit dat de omzetcijfers afkomstig zijn van opposant zelf brengt niet noodzakelijkerwijs met zich dat dit als bewijsmiddel uitgesloten zou zijn. 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, ECLI:EU:T:2005:200; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). De overgelegde omzetcijfers worden in het onderhavige geval ondersteund door de ingediende facturen en het Bureau ziet verder geen aanleiding om te oordelen dat de inhoud van deze documenten onjuist zou zijn.

33. Opposant legt ook nog verschillende andere stukken over zoals promotiemateriaal (brochures, flyers), kopieën van verpakkingen, een European Technical Approval certificaat betreffende een bepaald soort schroeven, foto's van schroeven, print-screens van webshops in Nederland, Frankrijk en Duitsland waarop verschillende soorten schroeven worden aangeboden en een kopie van een brief van opposant waarmee schroeven werden verstuurd waarin de letters ABC gegraveerd zijn (zie stukken, 1, 2, 4, 5, 6, 8 t.e.m. 13 en 17). Sommige van deze stukken zijn ofwel niet gedateerd, ofwel dateren ze van buiten de relevante periode. In algemene zin kan hier worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn, 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, ECLI:EU:C:2008:420). 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 in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004,

ECLI:EU:C:2004:50). Het Bureau stelt vast dat de voornoemde stukken, beschouwd in combinatie met de print-screens van de website van opposant, facturen, flyers en omzetcijfers alle samen, daadwerkelijk en afdoend bewijs verstrekken over de omvang, de duur en de wijze van gebruik van de ingeroepen merken voor de Benelux en Duitsland. Het Bureau benadrukt nog dat het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

34. Het overgelegde materiaal in zijn geheel beschouwd is voldoende om normaal gebruik aan te tonen voor zowel de Benelux, als de Europese Unie met betrekking tot schroeven, genoemd in klasse 6 van de ingeroepen merken.

#### *Conclusie*

35. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de ingediende bewijzen volstaan om normaal gebruik aan te tonen van de ingeroepen merken met betrekking tot de waren 'schroeven' in klasse 6. Normaal gebruik werd echter niet aangetoond voor de overige waren.

### **A.2 Verwarringsgevaar**

36. 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.

37. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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."

38. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de merken en de waren en diensten**

39. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).





40. 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).

41. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen merk worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het normale gebruik daarvoor is aangetoond.

44. Aangezien het gebruik van de ingeroepen merken slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p style="text-align: center;">ABC</p>	
<p><i>EU 95562</i> Kl 6 Schroeven.</p> <p><i>IR 554012</i> Cl 6 Screws of all kinds, particularly screws for wood, screws for cars, threaded screws for iron.</p> <p><i>Kl 6 Schroeven van allerlei soorten, in het bijzonder schroeven voor hout, schroeven voor auto's, schroeven met schroefdraad voor ijzer.</i></p>	<p>Kl 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; metalenbuizen; brandkasten; ertsen; afrasteringen, hekwerken, deuren, gaaswerken en poorten van metaal; metalen hang- en sluitwerk; metalen hang- en sluitwerk, in hoofdzaak van metaal, al of niet in combinatie met onderdelen van andere materialen; metalen beslag en bevestigingsmiddelen voor deuren in hoofdzaak van metaal, al of niet in combinatie met onderdelen van andere materialen; metalen beslag en metalen bevestigingsmiddelen voor deuren, al of niet</p>

	<p>geïntegreerd afsluitbaar; deurnaalden van metaal, al of niet geïntegreerd afsluitbaar; deurprofielen van metaal, al of niet geïntegreerd afsluitbaar; afdichtingprofielen voor deuren van metaal, al of niet geïntegreerd afsluitbaar; plintprofielen van metaal voor deuren; deursluiters, niet- elektrisch; metalen onderdelen voor kapstokken en samenstellingen van kapstokken, waaronder kapstokhaken van metaal, voor zover niet begrepen in andere klassen; balustrade- en trapeleuningen, hekwerken of wanden vervaardigd uit metaal, al of niet in combinatie met glas en/of onderdelen daarvoor.</p>
	<p>KI 9 Elektrische apparatuur voor het openen en sluiten van hekwerken, poorten en deuren; beveiligingscamera's; fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings-(reddings-) en onderwijstoestellen en - instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; scanners; elektronische apparaten en installaties, met inbegrip van automatische apparatuur voor het bedienen van slagbomen en hekken, alsmede onderdelen hiervoor; elektrische en elektronische apparaten en installaties voor toegangscontrole; beveiligings- (voor zover niet begrepen in andere klassen), detectie-, signalerings-, televisie- en intercommunicatieapparatuur en installaties.</p>
	<p>KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; afrasteringen, gaaswerken, hekwerken en poorten, niet van metaal.</p>
	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; groothandel diensten, kleinhandelsdiensten, zakelijke advisering en het geven van zakelijke informatie, alsmede de zakelijke bemiddeling bij de import, export, inkoop en verkoop van afrasteringen, hekwerken, deuren, gaaswerken, poorten, beveiligingsinstallaties, elektrische apparatuur voor het openen en sluiten van</p>

	<p>hekwerken, poorten, deuren, beveiligingscamera's, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings-(reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, scanners, elektronische apparaten en installaties, automatische apparatuur voor het bedienen van slagbomen en hekken, alsmede onderdelen hiervoor, elektrische en elektronische apparaten en installaties voor toegangscontrole, beveiligings-, detectie-, signalerings-, televisie- en intercommunicatieapparatuur en installaties.</p>
	<p>Kl 37 Bouw; reparaties en installatiewerkzaamheden met betrekking tot afrasteringen, hekwerken, deuren, gaaswerken, poorten, beveiligingsinstallaties, elektrische apparatuur voor het openen en sluiten van hekwerken, poorten, deuren, beveiligingscamera's, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, scanners, elektronische apparaten en installaties, automatische apparatuur voor het bedienen van slagbomen en hekken, alsmede onderdelen hiervoor, elektrische en elektronische apparaten en installaties voor toegangscontrole, beveiligings-, detectie-, signalerings-, televisie- en intercommunicatieapparatuur en installaties.</p>
<p>N.B.: De oorspronkelijke taal van de internationale inschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</p>	

45. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Opposant voert gemotiveerd aan dat de merken en de waren en diensten (sterk) overeenstemmen en dat er daardoor sprake is van gevaar voor verwarring (zie alinea's 9 t/m 12). Verweerder betwist de

argumenten van opposant in het geheel niet en betoogt enkel dat de merken niet normaal zijn gebruikt. Het verwarringsgevaar is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau dit niet verder hoeft te onderzoeken. Het is immers aan partijen te bepalen welke argumenten worden aangevoerd. Van het Bureau kan niet worden verwacht dat het de mogelijke argumenten voor partijen construeert.

## **B. Overige factoren**

46. Verweerder betoogt dat opposant bij het indienen van de oppositie niet duidelijk heeft aangegeven op welke merken de oppositie betrekking heeft (zie alinea 16). Het Bureau heeft echter vastgesteld dat aan alle administratieve vereisten werd voldaan. Verweerder is hiervan per brief op de hoogte gebracht op 10 oktober 2018.

## **C. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2014469 wordt toegewezen.

49. De Benelux aanvraag met nummer 1377778 wordt niet ingeschreven.

50. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 mei 2021

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Camille Janssen

Tineke van Hoey



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard