BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015278
van 2 februari 2021

Opposant:	**IDEES I PROJECTES CONTEMPORANIS, S.L.** CALLE BONASTRUC DE PORTA 29 2º 17001 GIRONA Spanje
Gemachtigde:	**Visean Brands Consult t.h.o.d.n. Weizmann Ariana** Bargelaan 200 2333 CW Leiden Nederland
Ingeroepen merk:	**Uniemerk 13341698** BARISTONE

tegen

Verweerder:	**Varistone B.V.** de Hogenkamp 22 7071 EC Ulft Nederland
Gemachtigde:	**JPR Advocaten Coöperatief U.A.** Zutphenseweg 31 B 7418 AH Deventer Nederland
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1385087** VARISTONE®

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 november 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk VARISTONE voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 5, 17, 19 en 40. Deze aanvraag is onder nummer 1385087 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 april 2019.

2. Op 21 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 13341698 van het woordmerk BARISTONE, ingediend op 9 oktober 2014 en ingeschreven op 4 maart 2015 voor waren en diensten in de klassen 1, 2 en 40.

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 de betwiste aanvraag in de klassen 1, 2 en 40 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 1 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 24 juni 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. 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 18 mei 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant schetst in het kort de geschiedenis van zijn onderneming, die teruggaat tot 1930. Het ingeroepen merk is intensief gepromoot, onder andere door deelname aan verschillende beurzen. Opposant meent dat zijn merk bekend is bij de relevante consument en derhalve een verhoogd onderscheidend vermogen heeft. Hij voegt stukken toe ter ondersteuning van deze stellingen.

10. Opposant meent dat het ingeroepen woordmerk elke grafische weergave kan hebben. Daarom is volgens hem de afbeelding van een ster in het betwiste merk niet een doorslaggevend element om de merken te onderscheiden. Dit beeldelement zal door de relevante consument als versiering worden opgevat. Opposant concludeert dan ook dat de merken visueel sterk overeenstemmen.

11. Op auditief vlak hebben de merken dezelfde lengte, een gelijk ritme en eenzelfde cadans, aldus opposant. Alleen de eerste letter is verschillend, maar dit zal volgens hem nauwelijks merkbaar zijn in de uitspraak. Opposant concludeert dat de merken auditief sterk overeenstemmen.

12. Geen van beide merken heeft een vaste betekenis en opposant acht een begripsmatige vergelijking dan ook niet relevant. Hooguit moet volgens hem worden opgemerkt dat beide merken verwijzen naar het idee van "stone" (steen) en daarom dezelfde boodschap overbrengen aan de relevante consument.

13. De waren van het betwiste merk in de klassen 1 en 2 vallen onder de waren van het ingeroepen merk of zijn anderszins identiek daaraan, aldus opposant. De betrokken diensten acht hij sterk overeenstemmend. Daarnaast meent hij dat deze waren en diensten dezelfde aard, bestemming, doel, wijze van gebruik en afzetkanalen hebben.

14. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk te weigeren voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht uitgebreid toe dat hij het betwiste merk reeds onafgebroken gebruikt sinds 2007. Ook schreef hij het toen reeds in als merk, maar per abuis liet hij in 2017 na deze registratie te verlengen. Daarnaast geniet het teken Varistone ook bescherming als handelsnaam conform Nederlands recht en krachtens het commune recht. Hierdoor kan verweerder optreden tegen het gebruik van soortgelijke tekens ter onderscheiding van waren, diensten en ondernemingen. Verweerder meent dan ook dat opposant geen ouder recht heeft op grond waarvan hij oppositie zou kunnen instellen. Verweerder dient omvangrijke documentatie in ter ondersteuning van zijn stellingen.

16. Bovendien stelt verweerder dat het ingeroepen merk niet wordt gebruikt in de Benelux. Dit wordt door opposant zelf erkend in een e-mail, waarin hij het enkel heeft over gebruik in Spanje, Frankrijk, Zwitserland en Turkije. Ook blijkt uit een analyse van de door opposant ingediende stukken dat het merk niet gebruikt is in de Benelux. Verweerder merkt nog op dat deze stukken enkel een indicatie geven voor het gebruik van het merk voor isolatiemateriaal en beton, waarvoor het merk niet is ingeschreven.

17. Aangezien het ingeroepen merk niet normaal gebruikt wordt in de Benelux, kan er volgens verweerder ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring tussen dit merk en het betwiste merk.

18. Gelet op de onderhavige oppositie heeft verweerder de (volgens hem gegronde) vrees dat opposant actief gaat worden in de Benelux. Om die reden bereidt hij een civiele procedure en een nietigheidsprocedure voor, waarvan hij niet zal nalaten het Bureau in voorkomend geval tijdig in kennis te stellen teneinde deze oppositieprocedure op te schorten.

19. Verweerder merkt nog op dat opposant geen oppositie heeft ingesteld tegen zijn woordmerk, ingediend op 19 februari 2019.

20. Doordat opposant geen ouder recht heeft, het ingeroepen merk niet normaal is gebruikt in de Benelux en er daardoor geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie volgens verweerder niet vatbaar voor toewijzing. Hij concludeert dan ook dat de oppositie dient te worden afgewezen en dat opposant in de kosten van dit geding dient te worden veroordeeld.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] 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."*

23. 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 merken

24. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

25. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

26. 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).

27. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
BARISTONE	VARISTONE

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van negen letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de combinatie van een gestileerde ster met daaronder een woord van eveneens negen letters. De ster is diagonaal in tweeën gesplitst, het bovenste deel is rood en het onderste deel zwart. Ook het woordelement is in twee kleuren weergegeven: de eerste vier letters rood en de laatste vijf letters zwart.

29. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval is het figuratieve element van de ster in het betwiste merk niet te veronachtzamen (zie in die zin Gerechtshof ’s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), mede gelet op de gestileerde uitvoering en de centrale positionering bovenaan het merk. Dit wil echter niet zeggen dat dit beeldelement alle aandacht naar zich toe zou trekken. Ook het woordmerk valt op, mede gelet op de lengte ervan, de positionering over de gehele breedte van het merk en de uitvoering in twee kleuren.

30. Van dit woord zijn acht van de negen letters identiek aan die van het ingeroepen merk en staan ze in precies dezelfde volgorde. Weliswaar zal de consument 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, ECLI:EU:T:2004:79), maar in casu is alleen de eerste letter verschillend en dit verschil weegt niet op tegen de daaropvolgende acht identieke letters.

31. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

33. Beide merken tellen drie lettergrepen, waardoor lengte, cadans en ritme hetzelfde zijn. De twee laatste lettergrepen worden identiek uitgesproken, de eerste lettergreep van beide merken bevat de klinker A, dus in feite wordt alleen de allereerste letter verschillend uitgesproken: de letter B versus de letter V. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar in casu kan de verschillende uitspraak van slechts de eerste letter niet opwegen tegen de identiek klinkende overige zeven letters. Bovendien valt op fonetisch vlak

ook een zekere overeenstemming aan te wijzen tussen deze letters: het zijn beide stemhebbende medeklinkers (de stembanden trillen bij articulatie), het zijn beide orale medeklinkers (de lucht ontsnapt door de mond) en ten slotte zijn het beide centrale medeklinkers (de lucht stroomt over het midden van de tong).[1]

34. De merken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Geen van beide merken heeft in zijn geheel genomen een vaststaande betekenis. Beide bevatten wel het element "stone", Engels voor "steen", wat in het betwiste merk des te meer opvalt nu het in een andere kleur is weergegeven dan het eraan voorafgaande element.

36. Beide merken bevatten het element "stone" en verwijzen dus naar het begrip "steen", maar in hun geheel genomen hebben zij geen vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

37. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

39. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk 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 vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; Met uitzondering van meststoffen, schimmeldodende, onkruidverdelgende middelen en middelen ter verdelging van ongedierte; Chemische producten voor het vervaardigen van parfums, chemische producten voor het vervaardigen van cosmetische middelen; Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; Brandblusmiddelen; Meststoffen, brandblusmiddelen, hardings- en	Klasse 1 Lijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Lijm voor tegels; steenlijm; poederlijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding; polyurethaanlijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Kleefstoffen voor mortel; Stoffen (Chemische -) voor reiniging van mortel; Lijmen voor industrieel gebruik; Bindmiddelen voor mortel; Kleefstoffen voor sierbestrating; Chemische producten voor het verhinderen van algengroei; Bleekmiddelen [ontkleuringsmiddelen] voor industrieel gebruik;

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Fonetisch_Alfabet

soldeerpreparaten voor metalen; Conserveermiddelen [chemische producten] voor voedingsmiddelen; Looistoffen; Kleefstof voor industriële doeleinden.	Kit voor tegels [chemische producten]; Impregneermiddelen voor beton.
Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; Kleurstoffen; Beitsen; Harsen (natuurlijke-) als grondstof; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	Klasse 2 Kleurstoffen; beitsen; natuurlijk harsen als grondstof; impregneermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Roestwerende middelen; Verven; Chemische coatingmiddelen om waterdicht te maken; Lakken en vernissen; Kleurstoffen voor mortel; Coatingpreparaten ter bescherming tegen slijtage.
Klasse 40 Diensten met betrekking tot het behandelen van materialen van bariet, barium, bariumhoudende samenstellingen en bariumsulfaat.	Klasse 40 Behandeling van materialen met behulp van chemische stoffen.

Klasse 1

41. De waren *lijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding, lijm voor tegels, steenlijm, poederlijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding, polyurethaanlijm, niet voor kantoorgebruik of voor de huishouding, kleefstoffen voor mortel, lijmen voor industrieel gebruik, bindmiddelen voor mortel* en *kleefstoffen voor sierbestrating* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene omschrijving *kleefstof voor industriële doeleinden* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

42. De *waren stoffen (chemische -) voor reiniging van mortel, chemische producten voor het verhinderen van algengroei, bleekmiddelen [ontkleuringsmiddelen] voor industrieel gebruik, kit voor tegels [chemische producten]* en *impregneermiddelen voor beton* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene omschrijving *chemische producten voor industriële doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden* van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk daaraan.

Klasse 2

43. De waren *kleurstoffen, beitsen, natuurlijk harsen als grondstof, roestwerende middelen, verven, lakken* en *vernissen* komen *expressis verbis* in beide warenlijsten voor en zijn derhalve gelijk.

44. De waren *kleurstoffen voor mortel* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene omschrijving *kleurstoffen* van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan.

45. De waren *impregneermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, chemische coatingmiddelen om waterdicht te maken* en *coatingpreparaten ter bescherming tegen slijtage* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *roestwerende middelen* en *houtconserveringsmiddelen* van het ingeroepen merk. Al deze waren zijn bestemd voor de bescherming en conservering van diverse materialen tegen water, roest en slijtage. Deze waren zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen overeenstemmend. Verder stemmen deze waren van het betwiste merk overeen met de

waren *verven, vernissen, lakken* en *beitsen* van het ingeroepen merk, die eveneens tot doel hebben de bescherming van materialen tegen water, roest en slijtage.

Klasse 40

46. De dienst *behandeling van materialen met behulp van chemische stoffen* van het betwiste merk omvat de *diensten met betrekking tot het behandelen van materialen van bariet, barium, bariumhoudende samenstellingen en bariumsulfaat* van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk daaraan. Immers, wanneer de in de merkaanvraag aangeduide diensten de door het oudere merk opgegeven diensten omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusie

47. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

48. 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 merken een rol.

49. 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 casu betreft het waren en diensten die bestemd kunnen zijn voor zowel de al dan niet gevorderde doe-het-zelver als voor het terzake professionele publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

50. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

51. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

52. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

53. Verweerder meent dat opposant niet een ouder merk heeft in de zin van artikel 2.2ter BVIE, aangezien hij (verweerder) zijn merk reeds onafgebroken gebruikt sinds 2007 en het toen ook als merk heeft ingeschreven (zie punt 15). Echter, om die inschrijving gaat het in deze oppositieprocedure niet. In casu gaat het om verweerders merkaanvraag van 15 november 2018 en het ingeroepen merk van opposant, ingediend op 9 oktober 2014, zodat opposant onmiskenbaar een ouder merk kan doen gelden in de zin van artikel 2.2ter, lid 2 BVIE.

54. De mogelijke andere (oudere) rechten waarop verweerder aanspraak meent te kunnen maken (handelsnaam, voorgebruik van het merk) kunnen niet worden ingeroepen als verweer in een oppositieprocedure. Daarvoor dient het oordeel van de rechter te worden ingeroepen, hetzij een vordering tot doorhaling van het ingeroepen merk te worden ingediend (in casu bij EUIPO). Verweerder is zich daarvan kennelijk bewust, aangezien hij dergelijke acties overweegt (zie punt 18). Het Bureau heeft hiervan evenwel verder niets meer vernomen, zodat van een opschorting van onderhavige oppositie op die grond geen sprake kan zijn.

55. Verweerder stelt vast op basis van verklaringen van opposant en op grond van eigen onderzoek dat het ingeroepen merk niet normaal is gebruik in de Benelux (zie punt 16). Echter, op de datum van indiening van het betwiste merk was het ingeroepen merk nog geen vijf jaar ingeschreven, zodat het nog niet gebruiksplichtig was, en moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Bovendien baseert verweerder zijn conclusie op stukken die opposant had ingediend om de bekendheid van zijn merk aan te tonen en niet het gebruik ervan. Ten slotte is gebruik in de Benelux in casu niet per se aan de orde, aangezien het ingeroepen merk een Uniemerk is.

56. Verweerder merkt nog op dat opposant geen oppositie heeft ingesteld tegen zijn woordmerk, ingediend op 19 februari 2019 (zie punt 19). In dit verband zij opgemerkt dat het geheel en al tot opposants discretie behoort om al dan niet oppositie in te stellen.

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 20). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2015278 wordt toegewezen.

60. Benelux aanvraag 1385087 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1 Alle waren.

Klasse 2 Alle waren.

Klasse 40 Alle diensten.

61. Benelux aanvraag 1385087 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daartegen niet was gericht:

Klasse 3 Alle waren.

Klasse 5 Alle waren.

Klasse 17 Alle waren.

Klasse 19 Alle waren.

62. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 februari 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn