



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015574
van 9 september 2021

Opposant: **Evonik Operations GmbH**
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen
Duitsland

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

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1100018**
AQUAVI

tegen

Verweerder: **Jackra Holding B.V.**
Foksdiep 59
8321 MK Urk
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1400820**
AQUAVIDE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 augustus 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk AQUAVIDE voor waren in de klassen 1 en 5. Deze aanvraag is onder nummer 1400820 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 september 2019.
2. Op 11 oktober 2019 heeft opposants rechtsvoorganger oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1100018 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk AQUAVI, ingediend en ingeschreven op 13 juli 2011 voor waren in de klassen 1, 5 en 31.
3. Gaande de procedure werd dit merk overgedragen die daarmee in de rechten treedt van zijn voorganger. Volgens het register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren 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 14 oktober 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik 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 17 september 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat het ingeroepen merk AQUAVI volledig is geïncorporeerd in het betwiste merk. De merken verschillen in de laatste twee letters -DE van het betwiste merk. Opposant concludeert dat de merken visueel in hoge mate overeenstemmen.
10. De drie eerste lettergrepen van de merken worden hetzelfde uitgesproken, alleen de laatste (extra) lettergreep van het betwiste merk is verschillend. Opposant concludeert dat er sprake is van auditieve overeenstemming.
11. Het gemeenschappelijk element AQUA in de merken betekent "water". Het element -VI in het ingeroepen merk heeft op zichzelf geen specifieke betekenis. Het element -VIDE in het betwiste merk heeft

verschillende betekenissen, waaronder "open ruimte in een gebouw", "gerecht" en een muziekterm. Opposant concludeert dat er sprake is van enige begripsmatige overeenstemming.

12. Opposant stelt vast dat alle producten van het betwiste merk in de klassen 1 en 5 een nadere specificatie zijn van de bredere omschrijvingen bij het ingeroepen merk. Deze producten zijn volgens hem daarom identiek.

13. De waren van het ingeroepen merk in klasse 31 hebben een ander karakter en doel dan de waren van het betwiste merk, maar volgens opposant is er wel sprake van enige mate van overeenstemming, vanwege dezelfde distributiekanaalen en het relevante publiek. Hij acht dan ook de waren *hygiënische preparaten en artikelen en preparaten en producten voor het bestrijden van ongedierte* van het betwiste merk in klasse 5 in lage mate soortgelijk aan de waren *voedingsmiddelen en voer, in het bijzonder voor dieren en aquaculturen* van het ingeroepen merk in klasse 31.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste merk door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk verzocht.

17. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken merkt verweerder vooreerst op dat hierin consequent sprake is van het teken AQUAVI MET-MET. Verweerder meent dat door die toevoeging het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk significant wordt gewijzigd. Verder concludeert verweerder dat op basis van de overgelegde stukken niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat het Uniemerkt in de relevante periode en binnen het relevante grondgebied op normale wijze is gebruikt voor de ingeschreven waren waarop de oppositie is gebaseerd.

18. Volgens verweerder wordt het betwiste merk door het relevante publiek als twee gecombineerde elementen waargenomen: AQUA en VIDE. In zijn optiek neemt het visueel afstand van het ingeroepen merk, dat veel meer als een geheel wordt beschouwd. Hij concludeert dat de merken visueel in gemiddelde mate overeenstemmen.

19. Het feit dat de merken fonetisch een overlap kennen in de letters AQUAVI, betekent volgens verweerder nog niet dat ze fonetisch volledig overeenstemmen. Immers, het betwiste merk wordt onderbroken en daarnaast ligt de nadruk bij dit merk ook op het laatste element, VI-DE. Verweerder concludeert dat de merken fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen.

20. Het betwiste merk heeft volgens verweerder een gecombineerde Engelse en Franse betekenis: water-leeg. Het is een allusie op het schoonmaken van water, wat zijn producten doen. Het relevante publiek zal het merk volgens hem ook op die wijze percipiëren en onthouden. Het ingeroepen merk heeft geen zelfstandige betekenis. Verweerder concludeert dat de merken begripsmatig niet overeenstemmen.

21. Verweerder stelt vast dat alleen de waren *ontsmettingsmiddelen* identiek voorkomen in beide warenlijsten. Daarnaast kunnen volgens hem hooguit de waren *chemische samenstellingen voor de behandeling van water, hygiënische preparaten en artikelen en preparaten en producten voor het bestrijden van ongedierte* als overeenstemmend worden aangemerkt. Bovendien kennen de merken een geheel ander toepassingsgebied. Het ingeroepen merk ziet overduidelijk op een vervanger voor vismeel

bij de voeding van garnalen en schaaldieren, de waren van het betwiste merk zijn daarentegen nagenoeg allemaal gespecificeerd voor het gebruik in (zwem)baden.

22. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger dan gemiddeld is. Voor de waren van het ingeroepen merk is dit een zeer specifiek publiek van kwekers van garnalen en schaaldieren. Voor de waren van het betwiste merk gaat het om de bezitters van zwembaden en spa's. In beide gevallen zal dit publiek de producten met de grootst mogelijke zorg uitkiezen. Daarnaast worden de waren van opposant en verweerder niet in dezelfde detail- en groothandelszaken verhandeld. De eerste worden aangeboden in winkels die zich specialiseren in de kweek van garnalen, schaaldieren en vissen. De waren van verweerder worden vooral verkocht in zwembad-speciaalwinkels.

23. Voor zover het ingeroepen merk al normaal is gebruikt, is het merendeel van de betrokken waren niet overeenstemmend. Derhalve meent verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en dat de merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, de betwiste aanvraag in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten conform het UR.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

25. Het ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

26. Het betwiste merk werd ingediend op 19 augustus 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 augustus 2014 tot 19 augustus 2019.

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, 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 Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

28. 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).

29. Het ingeroepen merk is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad

van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo.").¹ 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."

30. 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 Gemeenschap" 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 Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk 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 marktaandeel 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 hoofdeding, 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."

31. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt 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 marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

32. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

33. Het ingeroepen merk is ingeschreven voor en de oppositie is gebaseerd op de volgende waren:²

Klasse 1 Chemische producten voor industrieel gebruik, voor wetenschappelijk gebruik, voor de fotografie, gebruik in de landbouw, tuinbouw en voor bosbouwkundige doeleinden; Amino-zuren, peptiden en proteïnen voor industriële doeleinden, voor gebruik in laboratoria en onderzoek; Synthetische harsen, onbewerkt; Plastic stoffen [onbewerkt]; Meststoffen; Algen [meststof]; Conserveermiddelen [chemische producten] voor voedingsmiddelen; Amino-zuren, peptiden en proteïnen voor gebruik bij de vervaardiging van voedingsmiddelen en voer voor dieren en vissen, alsmede voedingsmiddelen voor aquaculturen; Looimiddelen; Kleefstoffen voor industrieel gebruik.

¹ Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

² Nederlandse vertaling aangeleverd door opposant, naar zijn zeggen met TMclass.

Klasse 5: Farmaceutische producten; Veterinaire producten; Amino-zuren, peptiden en proteïnen voor medische en veterinaire doeleinden; Voedingsstoffen voor micro-organismen; Hygiënische producten voor medisch gebruik; Diëtische substanties voor medisch gebruik; Babyvoeding; Pleisters, verbandmiddelen; Tandvulmiddelen; Afdrukmetaal voor tandartsen; Desinfectiemiddelen; Producten voor het verdelgen van ongedierte; Onkruidverdelgsmiddelen; Fungiciden.

Klasse 31: Landbouwproducten, tuinbouwproducten, bosbouwproducten, niet begrepen in andere klassen; zaaizaden voor de landbouw, zaaizaden voor de tuinbouw, zaaizaden voor de bosbouw, niet begrepen in andere klassen; Levende dieren; Vers fruit en verse groenten; Zaaizaden; Natuurlijke planten; Natuurlijke bloemen; Voedingsmiddelen en voer, in het bijzonder voor dieren en aquaculturen; Veevoederadditieven, niet voor medische doeleinden; Amino-zuren, peptiden en proteïnen voor gebruik bij de vervaardiging van voedingsmiddelen en voer voor dieren en vissen, alsmede voedingsmiddelen voor aquaculturen; Mout.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Oponent dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Uittreksels uit de jaarverslagen 2014, 2015 en 2016;
- 2) *Product information sheets* van september 2016 en mei 2017;
- 3) Afbeeldingen van verpakkingen;
- 4) Persberichten;
- 5) Artikelen uit de media;
- 6) Afdrukken van de social media kanalen van oponent;
- 7) Facturen uit de jaren 2017, 2018 en 2019.


35. In het uittreksel uit het jaarverslag van 2014 (onder 1 hierboven) is te lezen dat oponent de capaciteit van zijn aminozuurspecialiteiten wenst uit te breiden, waaronder ook voor het merk AQUAVI: "[...] has also developed AQUAVI® Met-Met, a dipeptide with two methionine molecules, for aquaculture of shrimp and other crustaceans. The first production facility for this product is currently under construction in Antwerp (Belgium), and should come on stream in the second half of 2015." In het jaarverslag van 2015 wordt dit "April 2016".

36. In het uittreksel uit het jaarverslag van 2016 wordt dit nogmaals bevestigd: "In Antwerp (Belgium), the Nutrition & Care segment erected the world's first production facility for a new source of methionine specifically for shrimp and other crustaceans [...] AQUAVI® Met-Met [...] is a cost-efficient and sustainable feed additive used in aquaculture."

37. De *Product information sheets* (stuk 2) vermelden het ingeroepen merk als volgt:

 en daarnaast wordt het op verschillende plaatsen in de tekst genoemd. Blijkens het onderschrift staat de toevoeging Met-Met voor methionyl-methionine, twee aminozuren. Op de productfiche is onder andere informatie opgenomen over de uiterlijke kenmerken (*appearance*), moleculaire gegevens (*molecular data*), productie (*production*), gebruik (*use*), voedingswaarden (*nutritional matrix*), verwerking (*processing*), verpakking (*packaging*) en regelgeving (*regulatory affairs*). Onder de rubriek "use" lezen we: "AQUAVI® Met-Met is the second generation methionine source for shrimp, prawn and other crustaceans. It has been developed to provide the most effective methionine source to the aquaculture feed industry combined with a particle size distribution optimized for shrimp and prawn feed." Dit is dus een aanzienlijk beperkter toepassingsgebied dan de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd. Maar afgezien daarvan bevatten

deze stukken geen aanwijzingen omtrent de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het merk.

38. De afbeeldingen van de verpakkingen tonen een technische ontwerpschets van deze verpakking en een foto van een twaalftal paletten met daarop telkens enkele tientallen zakken van 25 kg. met daarop het logo . Op de zakken staat een productiedatum van 14 augustus 2019. Echter, deze stukken bevatten geen aanwijzingen omtrent de plaats, duur, en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het merk.

39. De persberichten (4) zijn afkomstig van de website van opposant en kennelijk van woordvoerders van opposant: "Contact person economic press [naam, telefoon, e-mail]", "Contact person specialized press [naam telefoon, e-mail]". Het feit dat enkele stukken niet van een onafhankelijke bron afkomstig zijn maar van opposant zelf, brengt echter niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst ervan, 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). Zo kan aan verklaringen van werknemers van partijen weliswaar in beginsel weinig bewijskracht worden toegekend, maar kunnen deze andere bewijsmiddelen wel ondersteunen. De stukken bevatten de volgende persberichten:

- Aankondiging van de bouw van de fabriek in Antwerpen van 13 maart 2014, dit is dus voor de relevante periode, maar het gaat dan ook om een vooraankondiging. "First plant for the production of AQUAVI® Met-Met to be built in Antwerp. Essen. Evonik Industries will build the world's first plant for the production of AQUAVI® Met-Met – a new source of methionine specially developed for shrimp and other crustaceans – in Antwerp (Belgium). AQUAVI® Met-Met is added to the feed used in aquacultures. The plant is scheduled to commence operation in late 2015."
- Bouw van de fabriek is gestart volgens planning, en naar verwachting operationeel in de tweede helft van 2015, 12 september 2014. "Evonik Industries held a groundbreaking ceremony to celebrate the on-schedule start of construction on the first plant for the production of AQUAVI® Met-Met in Antwerp (Belgium)."
- Lancering van het merk AQUAVI op de markt wordt midden juni 2016 verwacht, 31 maart 2016. "Essen. Evonik Industries starts up in Antwerp (Belgium) the world's first production plant for a new methionine source specifically for shrimps and other crustaceans. AQUAVI® Met-Met [...] is expected to be launched on the market in mid-2016 and will be used as an aquaculture feed additive."
- Introductie van AQUAVI midden 2016 in Azië, 29 april 2016. "Evonik presents in the Asia-Pacific region its latest product AQUAVI® Met-Met, [...] an aquaculture feed additive, during a press conference in Indonesia today."
- De fabriek in Antwerpen is operationeel en de productie van AQUAVI is gestart, 13 september 2016. "AQUAVI® Met-Met production started in Antwerp."

De drie eerste persberichten bevatten een aankondiging en de verwachting van de lancering van het product op de markt. Ze geven dus impliciet aan dat het product op dat moment nog niet op de markt was, maar zij geven geen aanwijzingen dat het product later ook daadwerkelijk op de markt is gebracht. Het vierde persbericht gaat over de lancering van het product op de Aziatische markt en is niet relevant in het voorliggende geval, aangezien het om een Uniemerkt gaat. Het vijfde persbericht ten slotte bevestigt dat de productie in Antwerpen van start is gegaan, maar bevat geen concrete voorbeelden van het merkgebruik.

40. De artikelen uit de media (6) bevatten dezelfde informatie als de persberichten hierboven, zodat hetgeen dienaangaande is opgemerkt ook hier van toepassing is.

- Aankondiging van de bouw van de fabriek in Antwerpen, 13 maart 2014.
- Bouw van de fabriek is gestart, 15 september 2014.
- Start nieuwe fabriek, 31 maart 2016.
- Productie AQUAVI gestart, 14, 15 en 23 september 2016.

41. Op de social media kanalen van opposant, staat volgens deze informatie over het ingeroepen merk. De afdrukken van Facebook, Twitter en YouTube bevatten inderdaad verwijzingen naar opposant en het ingeroepen merk, zoals de volgende:

- *With AQUAVI® Met-Met, Evonik meets the specific needs of slow feeders such as shrimp and prawns.*
- Productie AQUAVI® Met-Met in Antwerpen van start gegaan - Evonik Industries - Specialty Chemicals.
- *AQUAVI® Met-Met, the peptide of DL-methionine.*
- Evonik Industries bouwt in Antwerpen de wereldwijd eerste installatie voor de productie van AQUAVI® Met Met.
- Evonik Industries heeft de punctuele start van de bouw van een installatie voor de productie van AQUAVI® Met-Met in Antwerpen met een eerste spadesteek feestelijk in gang gezet.
- Het #Evonik-product AQUAVI® Met-Met is een voedingssupplement voor de aquacultuur en draagt ertoe bij dat de garnalenteelt efficiënter en duurzamer wordt.

Deze verwijzingen bevestigen de aard van de producten van het ingeroepen merk, maar bevatten verder geen aanwijzingen omtrent de plaats, duur, en wijze van het gebruik.

42. De facturen over de jaren 2017-2019 (7) zijn beperkt in aantal, omvang en reikwijdte: vijf facturen, waarvan vier in België en een in Portugal, voor een omzet van 430 kg. Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat het om een innovatief en zeer specialistisch product gaat, waarvoor de marktomzet en waarvan het verbruik uit de aard der zaak beperkt zullen zijn. Bovendien bevestigen deze facturen de lancering en productie van het product zoals aangekondigd in de hierboven besproken persberichten van 13 september 2016 (zie punt 39).

Conclusie

43. Uit de facturen en in combinatie daarmee de reeds besproken persberichten blijkt dat opposant zijn producten in de Europese Unie op de markt heeft gebracht. Verweerder merkt op dat het merk consequent wordt vermeld als AQUAVI MET-MET en dat door die toevoeging het onderscheidend vermogen significant wordt gewijzigd (zie punt 16). Hierboven is echter gebleken dat deze toevoeging staat voor methionyl-methionine, twee aminozuren en in de branche blijkbaar een gebruikelijke benaming (zie punt 36). Het Bureau is daarom van oordeel dat het in aanmerking komend (gespecialiseerd) publiek deze toevoeging zal herkennen als een beschrijvende aanduiding, waardoor het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

44. Uit de stukken in hun onderlinge samenhang genomen, blijkt dat het merk slechts is gebruikt voor een beperkt deel van de waren waarvoor het is ingeschreven, namelijk *aminozuren, peptiden en proteïnen voor gebruik bij de vervaardiging van voedingsmiddelen voor aquaculturen* in klasse 1 en *aminozuren, peptiden en proteïnen voor gebruik als voedingssupplementen voor micro-organismen in aquaculturen* in

klasse 5. Op grond van artikel 2.16bis, lid 2 BVIE dient de oppositiebeslissing beperkt te blijven tot deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

45. 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.

46. 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."*

47. 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

48. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

49. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren waarop ze is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals vermeld in de aanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, voor zover het normaal gebruik daarvoor is aangetoond.

50. Hierboven is reeds gebleken dat het normaal gebruik van het ingeroepen merk slechts is aangetoond voor een beperkt aantal waren. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Class 1 Amino acids, peptides and proteins for the manufacture of food for aquacultures.</p> <p><i>Klasse 1 Aminozuren, peptiden en proteïnen voor gebruik bij de vervaardiging van voedingsmiddelen voor aquaculturen.</i></p>	<p>Klasse 1 Chemische samenstellingen voor de behandeling van water; chemische producten voor het gebruik in baden, waaronder zwembaden; chemische waterbehandelingspreparaten voor gebruik in baden, waaronder zwembaden; chemische producten bestemd voor de zuivering van water, waaronder zwembadwater; chloor voor baden, waaronder zwembaden; chemische producten</p>

	bestemd voor de behandeling van water in zwembaden en spa's.
Class 5 Amino acids, peptides and proteins for use as additives to fodder for microorganisms for aquacultures. <i>Klasse 5 Aminozuren, peptiden en proteïnen voor gebruik als voedingssupplementen voor micro-organismen in aquaculturen.</i>	Klasse 5 Hygiënische preparaten en artikelen; ontsmettingsmiddelen en antiseptica; preparaten en producten voor het bestrijden van ongedierte; ontsmettingsmiddelen voor baden en zwembaden; algiciden voor baden, waaronder zwembaden; algendodende chemicaliën voor baden, waaronder zwembaden; algiciden [chemicaliën voor zwembadonderhoud].
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 1

51. De waren van het betwiste merk zijn chemische producten voor de behandeling van water in (zwem)baden. Deze waren zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik, doelpubliek, leveranciers en distributiekkanalen verschillend van de waren van het ingeroepen merk. Deze laatste waren zijn weliswaar ook chemische producten die aan water worden toegevoegd, maar dan op een geheel andere wijze en met een geheel ander doel. Daar waar de waren van het betwiste merk primair ten doel hebben het water te reinigen of te zuiveren, worden de waren van het ingeroepen merk gebruikt in de aquacultuur, een aquatisch milieu voor het kweken van in casu garnalen en schaaldieren. Het gaat hier dus om geheel verschillende chemische producten. De chemische producten van het ingeroepen merk (aminozuren, peptiden en proteïnen) gaan in het aquatisch milieu een verbinding aan met aldaar reeds aanwezige voedingsstoffen (kennelijk micro-organismen) en komen aldus de ontwikkeling van garnalen en schaaldieren ten goede. Deze of vergelijkbare stoffen zullen dus nooit worden gebruikt in de (zwem)baden van verweerder, alwaar zij eerder als vervuiling zouden worden aangemerkt. Omgekeerd zijn de chemische waterbehandelingsproducten van het betwiste merk ten zeerste uit den boze in de aquacultuur van opposant, alwaar zij ongetwijfeld nefast zouden zijn voor zowel de daar aanwezige micro-organismen als de garnalen en schaaldieren. Daarnaast kennen deze producten een geheel ander doelpubliek, namelijk kwekers van garnalen en schaaldieren, versus verzorgers en onderhouders van (zwem)baden. Deze waren kennen ook geheel verschillende leveranciers en ten slotte zijn deze waren noch complementair noch concurrerend.

52. Overigens zij opgemerkt dat opposant tot overeenstemming van de waren concludeert omdat volgens hem alle producten van het betwiste merk een nadere specificatie zijn van de bredere omschrijvingen bij het ingeroepen merk (zie punt 12). Daarbij gaat hij echter uit van de waren waarvoor het merk is ingeschreven (zie punt 32) en niet van de waren waarvoor het daadwerkelijk is gebruikt. Nu de waren zoals gezegd slechts voor een zeer specifiek deel van de omschrijving zijn gebruikt, werpt dit een heel ander licht op de vergelijking, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punten 21-23).

Klasse 5

53. Mutatis mutandis geldt hetzelfde als hiervoor is gezegd ten aanzien van de waren in deze klasse.

Conclusie

54. De waren van het betwiste merk stemmen niet overeen met de waren van het ingeroepen merk waarvoor het normaal gebruik is aangetoond.

B. Conclusie

55. De waren van het betwiste merk stemmen niet overeen met de waren van het ingeroepen merk waarvoor het normaal gebruik is aangetoond. Daarmee staat reeds vast dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, zodat het Bureau niet meer toekomt aan een vergelijking van de merken (zie in die zin GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2015574 wordt afgewezen.

57. Benelux aanvraag 1400820 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

58. 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, 9 september 2021



Willy Neys
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams