

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016209
van 22 augustus 2022

Opposant: **TROX GmbH**
Heymannsweg 4-6
4133 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 316136**

TROX

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 236349**

Trox

Ingeroepen merk 3: **Uniemerk inschrijving 120683**

TROX 

tegen

Verweerder: **Thermelec NV**
Dendermondsesteenweg 258
9070 Destelbergen
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1416157**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 11:



De aanvraag is onder nummer 1416157 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 mei 2020.

2. Op 8 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 316136 van het woordmerk TROX, ingediend op 13 december 1972 en ingeschreven voor waren in de klassen 8 en 11;
- Internationale inschrijving met aanduiding Benelux 236349 van het woordmerk Trox, ingeschreven op 1 december 1980 voor waren in klasse 11;
- Uniemeerk inschrijving 120683 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

TROX

, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 9 juli 1998 voor waren in klasse 11.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken 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 9 juli 2020. 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 een keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 19 oktober 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat beide tekens beginnen en eindigen met een identieke letter, te weten de letters "t" en "x" en dat daardoor het enige verschil bestaat in de tussen gelegen letters "ro" en "uo". De woorden "air" en "Thermelec" in het betwiste teken krijgen minder visuele aandacht gezien hun positie in het totaalbeeld. Volgens opposant is er daardoor sprake van visuele gelijkenis.

9. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat de dominante elementen van de merken en het teken het begin en het eind zijn en dat deze een gelijke klank hebben. De cadans is ook identiek hetgeen bijdraagt aan de auditieve gelijkenis.

10. Merken en teken hebben geen begripsmatige betekenis volgens opposant.

11. Opposant stelt dat de merken en het betwiste teken in hun totaalindruk visueel en auditief identiek zijn dan wel dat zij dermate overeen stemmen en gelijkenis vertonen waardoor de mogelijkheid bestaat dat verwarring wordt gewekt.

12. De ingeschreven merken en het betwiste teken zijn aangevraagd voor identieke en overeenstemmende waren in klasse 11, alle gerelateerd aan verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en zuiveringsinstallaties, aldus opposant.

13. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken te weigeren, alsmede dat verweerder in de kosten wordt verwezen.

14. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in van de ingeroepen merken.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder 'ontkent niet dat er een zekere mate van gelijksoortigheid tussen de betrokken waren bestaat'. Volgens verweerder zijn de waren in de betwiste merkaanvraag beperkt tot die welke dienen voor particulier gebruik, terwijl de waren opgenomen in de oudere merken van deposant dat niet zijn. Er is sprake van een verhoogd aandachtsniveau en dus kan de consument de aard van de waren onderscheiden. De distributiekanaal verschillen ook, waardoor de overeenstemming tussen de waren eerder aan de lage kant is, aldus verweerder.

16. Volgens verweerder zijn de visuele verschillen tussen de merken en het teken overduidelijk. Het betwiste teken bestaat immers uit drie verschillende 'onderscheidende elementen', namelijk TUOX, AIR en THERMELEC, terwijl de oudere merken van opposant uit één enkel woord bestaan. Ook is het erg onderscheidende en dominante grafische element in het merk van verweerder niet aanwezig in de ingeroepen oudere merken. Er zijn geen visuele overeenstemmingen vanwege de evidente verschillen, aldus verweerder.

17. Ook auditief vertonen de merken en het teken duidelijke verschillen. Verweerder merkt op dat alleen de elementen TUOX en TROX enige mate van overeenstemming vertonen. Maar zij verschillen qua aantal lettergrepen, twee versus één en qua uitspraak en ritme. Gecombineerd met de overige elementen in het merk van verweerder zorgen de verschillen ervoor dat er geen enkele mate van auditieve overeenstemming bestaat.

18. In begripsmatig opzicht valt er volgens verweerder geen vergelijking te maken. Alleen het woord AIR in het merk van verweerder heeft een betekenis.

19. Concluderend stelt verweerder dat er enige overeenstemming bestaat tussen de waren, maar dat er geen enkele overeenstemming tussen de merken en het betwiste teken is. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

Reactie op bewijs van gebruik

20. Ten aanzien van het overgelegde bewijs van gebruik merkt verweerder op dat opposant geen duiding geeft over de manier waarop de stukken moeten worden geïnterpreteerd, welke stukken ter bewijs dienen van welke waren, opgenomen onder welke merkregistraties en welk gebruik er concreet mee wordt aangetoond. Er wordt alleen een beknopt overzicht verschaft van de ingediende gebruiksbewijzen. Ook benadrukt verweerder nog het feit dat de verschillende ingeroepen rechten andere territoria beslaan, zodat ook de bewijsdrempel ervoor verschilt. Aangezien de overgelegde bewijsstukken uitsluitend betrekking hebben op België, concludeert verweerder dat het normaal gebruik van het Uniemerkt in elk geval niet voldoende is gestaafd.

21. Verweerder geeft een overzicht van stukken die ofwel gedateerd zijn buiten de relevante periode ofwel geen datum bevatten. Van deze stukken kan immers niet worden aangetoond dat deze betrekking hebben op de relevante periode.

22. Ten aanzien van de stukken die wel binnen de relevante periode vallen merkt verweerder op dat deze geen merkgebruik aantonen. Alleen de naam TROX wordt vermeld bovenaan de factuur, maar enige relatie met de waren ontbreekt. De producten worden niet benoemd of benoemd onder de naam TROX-X-CUBE, aldus verweerder.

23. Verweerder concludeert dat niet is aangetoond dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

24. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.¹

25. Het betwiste merk werd ingediend op 4 mei 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 mei 2015 tot 4 mei 2020. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Volgens de rechtspraak van het HvJEU 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.² Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en

¹ Artikel 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

² HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.³ 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.⁴

27. 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.⁵ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁶

28. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁷

29. Het derde ingeroepen oudere merk is een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt.⁸ 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 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.⁹

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van de ingeroepen merken:

- 1) Verkoopfacturen (13);
- 2) Brochures (3);
- 3) Advertentiemateriaal (2);

³ HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁶ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁷ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁸ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁹ HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

- 4) Prijsoffertes (5) en een prijslijst (1);
- 5) Afbeeldingen van evenementen (3);
- 6) TROX Air Purifier & X-CUBE (diverse afbeeldingen);

31. De onder punt 1) genoemde facturen betreffen uitsluitend Belgische klanten. De facturen zijn deels gedateerd buiten de relevante periode. Dit geldt voor vier van de dertien facturen. Ten aanzien van de resterende negen facturen geldt dat op een aantal facturen de benaming TROX uitsluitend wordt vermeld op het briefpapier. Op de facturen worden de waren aangeduid als respectievelijk "Slot diffuser" (twee maal), "Flow rate controller" of "Régulateur". Vijf van de overgelegde facturen vermelden als waren "TROX-X-CUBE". Er staan geen prijzen vermeld (doorgehaald), maar wel aantallen. Het gaat in totaal om enkele tientallen stuks.

32. De onder (2) genoemde brochures tonen de dienstverlening van "architecture+indoor climate" op het gebied van klimaattechniek. De naam TROX komt voor in de bedrijfsnamen van diverse vestigingen in (24) verschillende landen, zoals bijvoorbeeld SA TROX BELGIUM NV, Gebrüder Trox GmbH (Duitsland), Trox France Sarl of TROX Nederland B.V. Er is één brochure toegevoegd waar "Xcube" wordt geïntroduceerd als 'luchtbehandelingskast van TROX". Het materiaal is ongedateerd en waar het wel is gedateerd, valt dit buiten de relevante periode (03/2013).

33. Het overgelegde advertentiemateriaal betreft een flyer voor een TROX AIR PURIFIER in Nederlands en Frans en een uitnodiging voor een opleidingsmiddag in Grevenmacher (Luxemburg) in Nederlands en Duits. Beide stukken zijn gedateerd buiten de relevante periode.

34. De onder (4) genoemde offertes zijn voorzien van de naam TROX TECHNIK als briefhoofd. De daarin genoemde waren worden niet aangeduid onder de naam TROX. De prijslijst is van 2007, dus buiten de relevante periode, en bevat een overzicht van diverse producten zoals luchtslangen, frontroosters, plafondroosters en uitblaaspijpen. Op geen enkele wijze is hieruit op te maken dat er waren werden of zijn verkocht onder de ingeroepen merken.

35. Ten aanzien van de afbeeldingen van evenementen zoals genoemd onder (5) geldt dat deze in de eerste plaats ongedateerd zijn en geen enkele info bevatten over de betreffende evenementen. Het betreft simpelweg een drietal foto's van (een deel van) een tentoonstellingswand met daarop de naam TROX TECHNIK, al dan niet met een aantal mensen erbij afgebeeld.

36. Als laatste bijlagen zijn twee foto's toegevoegd van mensen naast een witte, op een koelkast gelijkende kast, met daarop de naam TROX AIR PURIFIER en één foto van zo'n kast zonder mensen ernaast. Tenslotte zijn twee foto's toegevoegd van een grote witte installatie, die blijkens de inhoudsopgave, zie hierboven onder (6) X-CUBE moeten verbeelden. De afbeeldingen zijn ongedateerd en worden niet verder toegelicht door opposant.

37. Hoewel overgelegde materialen ook in hun onderlinge samenhang kunnen worden beschouwd, mag de vaststelling van het normaal gebruik van een merk niet berusten op vermoedens of een ruimhartig invullen van bewijslacunes door de toetsende instantie. Het Bureau stelt evenwel vast dat zelfs wanneer de stukken in hun volledige onderlinge samenhang worden beschouwd, deze niet volstaan om het normaal gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen in de Benelux, laat staan in de Europese Unie, voor de waren waarvoor deze zijn ingeschreven.

38. Het Bureau kan immers onmogelijk vaststellen dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen oudere merken op basis van slechts vijf facturen in de relevante periode, waarop geen

bedragen zijn genoemd, het gaat om enkele tientallen stuks en waarop louter de aanduiding TROX X CUBE voorkomt zonder dat daarbij duidelijk wordt hoe het merk wordt gebruikt op de waren waarvoor de merken werden ingeschreven (zie overweging 31). Op basis van hetgeen werd ingediend aan stukken kan hooguit enig gebruik als handelsnaam van de naam TROX worden afgeleid voor een onderneming die iets doet met klimaattechniek. Niet duidelijk is hoe en of de ingeroepen merken zijn aangebracht op producten en of deze waren onder de ingeroepen merken worden verhandeld. Uit één andere brochure zou kunnen worden opgemaakt dat onder een andere naam, te weten "architecture+indoor climate" diensten worden verleend op het gebied van klimaatregeling en -beheersing (zie overweging 32). In het algemeen geldt dat de stukken deels ongedateerd zijn en ook wordt in veel gevallen niet duidelijk met welk doel de betreffende stukken werden ingediend. Afgezien van een inhoudstabel ontbreekt enige toelichting ten aanzien van de wijze waarop het overgelegde materiaal zou moeten worden geïnterpreteerd. Zo wordt bijvoorbeeld de relatie tussen de overgelegde facturen en offertes en de waren waarvoor de merken werden ingeschreven in het geheel niet duidelijk.¹⁰

Conclusie

39. Op basis van de voorgaande bevindingen moet het Bureau concluderen dat het normaal gebruik van de ingeroepen merken niet is aangetoond.

B. Conclusie

40. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen merken niet is aangetoond, komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van het gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2016209 wordt afgewezen.

42. Benelux aanvraag met nummer 1416157 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 22 augustus 2022



Tomas Westenbroek

Tineke van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

¹⁰ zie in dit kader ook de regel van de Directeur-Generaal van 1 december 2020 inzake het "Aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen" (<https://www.boip.int/nl/document/aanleveren-van-ondersteunende-stukken-en-bewijsmiddelen>)