

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016750
van 31 januari 2023

Opposant: **CATALANA DE TRACTAMENT D´OLIS RESIDUALS, S.A. (CATOR, S.A.)**
Mallorca, 245, 4art, 2a
08008 Barcelona
Spanje

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk : **Uniemerkt inschrijving 5873856**

CATOR

tegen

Verweerder: **OK Oliecentrale BV**
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
Nederland

Gemachtigde: **Markenkontor Meiermarken GmbH**
Van Coothplein 18
4811 NE Breda
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1430682**

Catom

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 2 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 39 en 40:

Catom

De aanvraag is onder nummer 1430682 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 januari 2021.

2. Op 18 februari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt inschrijving 5873856 van het woordmerk CATOR, ingediend op 4 mei 2007 en ingeschreven op 21 februari 2008 voor diensten in de klassen 39, 40 en 41.

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

4. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk. Bij het indienen van zijn argumenten geeft opposant aan dat de oppositie enkel is gebaseerd op de diensten in klasse 39 en 40. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 februari 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 augustus 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de inzameling en behandeling van gebruikte minerale oliën van garages, reparatiewerkplaatsen en industrieën. De gebruikte minerale olie wordt omgezet in een grondstof om nieuwe smeermiddelen te produceren.

9. Met betrekking tot de omvang van de oppositie geeft opposant aan dat de oppositie is gebaseerd op de diensten in klasse 39 en 40 van het ingeroepen merk.

10. Volgens opposant zijn de tekens visueel sterk overeenstemmend. De eerste vier letters van het betwiste teken staan op dezelfde plek en in dezelfde volgorde en zijn derhalve identiek aan de eerste vier letters van het ingeroepen merk. Slechts de laatste letter is anders, aldus opposant.

11. Opposant betoogt verder dat er ook sprake is van een sterke auditieve overeenstemming. Het eerste en belangrijkste deel van het betwiste teken, te weten CA, stemt in zijn geheel identiek overeen met het ingeroepen merk. De tweede lettergreep heeft dezelfde beginklank, te weten TO. Slechts de laatste letter wijkt af, namelijk de eindklank M versus R. Aangezien de fonetische nadruk ligt op de CA en het begin van de tweede lettergreep, te weten TO, stemmen merk en teken dus in hoge mate met elkaar overeen, aldus opposant.

12. Volgens opposant hebben de woorden CATOR en CATOM geen betekenis in een van de officiële Benelux-talen. Opposant stelt dat beide woorden hooguit kunnen verwijzen naar een voor- of achternaam, welke namen in hoge mate met elkaar overeenstemmen en ook in begripsmatige zin overeenstemmen.

13. Opposant betoogt verder dat de diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn. De diensten van zowel opposant als verweerder worden geleverd en aangeboden aan afnemers en andere bedrijven in de olie-, smeermiddelen- en brandstofindustrie. De diensten zijn om die reden naar hun aard, bestemming en gebruik identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend of complementair en concurrerend.

14. Volgens opposant zijn beide partijen actief op het gebied van oliën, smeermiddelen, alsmede brandstoffen voor de zakelijke markt en richten zij zich op hetzelfde publiek. De diensten van zowel het betwiste teken als het ingeroepen merk zijn gericht op detailhandelaren en andere bedrijven die oliën en smeermiddelen afnemen. Het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zal dan ook normaal tot iets hoger zijn, aldus opposant.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

Bewijzen van gebruik

16. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor de diensten in klasse 39 en 40 van het ingeroepen merk. Opposant betoogt in dit kader dat het beheer en verwerken van afgewerkte/gebruikte olie een specifieke en kleine sector is en voornamelijk in 1 lidstaat plaatsvindt. De nieuwe olieproducten worden vervolgens geëxporteerd naar verschillende lidstaten in de Europese Unie, aldus opposant. Volgens opposant zijn de diensten die betrekking hebben op de behandeling van materialen naar hun aard territoriaal beperkter dan het transport en distributie van de olieproducten. Echter ook voor de behandeling van de olieproducten wordt het ingeroepen merk volgens opposant grensoverschrijdend gebruikt, nu opposant in dit kader samenwerkt met organisaties die zich in de gehele Europese Unie bevinden. De bewijzen van gebruik van opposant betreffen onder meer documenten met product- en bedrijfsinformatie, facturen, screenprints van websites, rapportages en nieuwsartikelen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder betoogt dat beide tekens uit 5 karakters bestaan waarvan het laatste deel verschillend is. Verder verschillen de tekens omdat de letter C in het betwiste teken een kapitaal is en de letters a, t, o en m onderkast zijn. Daar het slechts een zeer kort merk betreft met weinig karakters, speelt al een enkel verschil in karakters sterk door in de mate van overeenstemming, aldus verweerder. In dit geval is

minimaal 20% van de karakters anders en kan er volgens verweerder geen verwarringsgevaar tussen de tekens bestaan.

18. Bij de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat er een duidelijk fonetisch verschil bestaat in de uitspraak van beide merken. Het oudere merk 'CATOR' wordt in het Spaans en Catalaans uitgesproken als "kaa-tor" terwijl het merk 'Catom' van verweerder als "ket-tum" wordt uitgesproken. De merken zijn auditief derhalve verschillend, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder zijn de merken in begripsmatig opzicht verschillend in tegenstelling tot wat opposant stelt. De aanduiding CATOR van opposant is duidelijk de afkorting van de beschrijvende woorden 'Catalana de Tractament d'olis Residuals' hetgeen staat voor 'Catalaanse behandeling van afgewerkte olie'. Het ingeroepen merk verwijst dus naar Catalana de Tractament d'olis Residuals hetgeen ook meerdere keren in de stukken van opposant wordt aangeduid. Verweerder betwist daarnaast dat de merken zouden verwijzen naar een achternaam.

20. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk niet is ingeschreven voor diensten in klasse 35. Om die reden dienen de diensten in klasse 35 van het bestreden teken te worden ingeschreven.

21. Daarnaast zijn de diensten in klasse 39 niet overeenstemmend, omdat de diensten van het bestreden teken in deze klasse duidelijk afwijken van de diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd in klasse 39. Verder is het relevante publiek voor beide tekens goed geïnformeerd en zal het deze specifieke diensten niet verwarren met elkaar.

22. Met betrekking tot klasse 40 van het ingeroepen merk stelt verweerder dat opposant uitsluitend een zogenoemde 'class header' heeft opgenomen: Behandeling van materialen. Deze omschrijving is volgens verweerder onvoldoende duidelijk en nauwkeurig. Verweerder verwijst hierbij naar de 'IP Translator' zaak van het HvJEU, alsmede naar de 'Common Communication on the Common Practice on the Acceptability of Classification Terms' van het EUIPO waarin expliciet in klasse 40 de term 'Behandeling van materialen' (zijnde de gehele inhoud van klasse 40 van opposant) wordt gekwalificeerd als 'Geen duidelijke en precieze term'. Verweerder betoogt derhalve dat opposant geen rechten heeft in klasse 40 en dat om die reden de diensten in klasse 40 van het bestreden teken moeten worden ingeschreven.

23. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen betoogt verweerder dat opposant enkel documenten heeft ingediend die aantonen dat er sprake is van gebruik voor specifieke diensten in klasse 39, te weten *'inzameling van gebruikte minerale oliën van garages, reparatieplaatsen en industrieën'*. Verder wordt het ingeroepen merk alleen gebruikt in een beperkt deel van Spanje, te weten Catalonië. De diensten hebben volgens verweerder geen betrekking op een markt die specifiek is aan een afgebakende plaats waarin uitsluitend deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd met specifieke behoeften, voorkeuren en identiteit. Het verzamelen en verwerken van gebruikte olie kan en gebeurt overal in Europa en betreft niet een marktsegment of dienst welke alleen in Catalonië wordt aangetroffen, aldus verweerder. Verder wijst verweerder op het feit dat een deel van de gebruiksbewijzen buiten de relevante periode valt. Verweerder concludeert derhalve dat het normale gebruik van het ingeroepen merk niet is aangetoond.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

25. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 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 of voorrang van het betwiste teken.

26. Het betwiste teken werd ingediend op 2 december 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 2 december 2015 tot 2 december 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna "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.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en 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 marktaandeel 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.² 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.³

28. 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.⁴ 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.⁵

29. 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.⁶

30. Het ingeroepen merk betreft 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

¹ 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).

² 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).

³ 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).

⁴ 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).

⁵ 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).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

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.⁷ 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.⁸

31. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Omvang van de oppositie

32. Naar aanleiding van de argumenten van opposant concludeert het Bureau dat klasse 35 van het ingeroepen merk geen rol speelt in deze oppositie en opposant dient hiervoor dan ook geen bewijzen van gebruik in (zie alinea's 9 en 16).

33. Verweerder wijst er terecht op dat de dienst '*Behandeling van materialen*' genoemd in klasse 40 van het ingeroepen merk een zogeheten 'vage term' betreft (zie alinea 22). Deze omschrijving is vanwege de ruime formulering van de diensten, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven.⁹ Om die reden is het Bureau niet in staat om het normale gebruik hiervan vast te stellen.

34. Het Bureau zal derhalve enkel beoordelen of de ingediende gebruiksbewijzen het normale gebruik van de diensten '*Transport; verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie*' in klasse 39 aantonen.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

1. Documentatie met technische specificaties van de olieproducten die door CATOR worden aangeboden (d.d. 2015 en 2016);
2. Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het transport, distributie, behandeling en opslag van de aangeboden olieproducten van CATOR (d.d. 2016 en 2019);
3. Facturen van de verkoop van de olieproducten aan afnemers in Spanje, Frankrijk en Italië (d.d. 2015 – 2020);
4. Screenprints van websites van partners in de olie-industrie waar opposant mee samenwerkt waarop CATOR wordt genoemd;
5. Voortgangsverslagen van de organisatie 'Global Compact', een netwerk van de Verenigde Naties, alsmede screenprints van de website van de Verenigde Naties, deels in het Spaans en deels in het Engels (d.d. 2013, 2019, 2020, 2021);
6. Diverse artikelen over de aanwezigheid van CATOR in 'de 'Waste Oil Management' sector;
7. Diverse artikelen en verslagen die bedrijfsinformatie geven over CATOR.

⁷ 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).

⁸ HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

⁹ HvJEU, 19 juni 2012, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361 en zie o.m. de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013.

36. Verweerder betwist niet dat het ingeroepen merk is gebruikt voor de diensten '*inzameling van gebruikte minerale oliën van garages, reparatieplaatsen en industrieën*', maar betoogt dat er geen sprake is van normaal gebruik, omdat deze diensten zich enkel voordoen in een deel van Spanje, te weten Catalonië en dit onvoldoende is voor instandhoudend gebruik van een Uniemerkt (zie alinea 23).

37. Na bestudering van de ingediende bewijsstukken constateert het Bureau dat het ingeroepen merk wordt gebruikt voor het verzamelen van gebruikte olie (zoals ook door verweerder wordt aangegeven), alsmede het bewerken en verkopen van bewerkte olie. Van normaal gebruik van de diensten '*Transport; verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie*' is naar het oordeel van het Bureau echter geen sprake.

38. De productinformatie en facturen (nrs. 1-3) hebben enkel betrekking op de twee olieproducten die opposant op de markt brengt en verkoopt. Hieruit volgt niet dat er sprake is van diensten in klasse 39.

39. De overige documentatie laat zien dat CATOR een '*used oil collection company*' en een '*waste oil refining company*' is en dat de activiteiten van het bedrijf zich met name richten op het verzamelen van sterk vervuilende afvalstoffen zoals afgewerkte olie van minerale en synthetische oorsprong en de terugwinning daarvan door middel van een regeneratieproces om vervolgens een nieuw smeermiddel te creëren (nrs. 4-7). Uit deze stukken volgt evenmin dat er sprake is van transport, verpakking en opslag van goederen, laat staan diensten van een reisorganisatie. De gebruikte olie zal weliswaar door CATOR worden opgehaald en opgeslagen, echter het transport en opslag van de olie gebeurt ten behoeve van de kernactiviteit van de onderneming zelf. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik op de markt van de door het ingeroepen merk beschermde diensten.¹⁰ CATOR is immers geen transportbedrijf en er bestaat geen intentie om een afzetmarkt te vinden voor diensten inzake transport, verpakking en opslag, ten opzichte van dergelijke diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen.

40. Ten overvloede merkt het Bureau op dat zelfs indien opposant transport, verpakking en opslag diensten zou leveren aan externen (hetgeen niet volgt uit de ingediende stukken), het niet is gebleken dat er sprake is van transport en opslag van de olie ergens anders dan in (een beperkt deel van) Spanje. Zoals opposant zelf ook aangeeft zijn dergelijke diensten niet territoriaal beperkt (zie alinea 16). Het enkele gebruik van het merk voor deze diensten in Spanje is daarom onvoldoende om te kwalificeren als normaal gebruik van een Uniemerkt.¹¹

Conclusie

41. Uit de ingediende stukken blijkt, kortom, niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide diensten.

B. Conclusie

42. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2016750 wordt afgewezen.

¹⁰ Zie naar analogie HvJEU 15 januari 2009, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10, punt 21 (Wellness), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 37 (Ansul).

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

44. De Benelux aanvraag met nummer 1430682 wordt ingeschreven.

45. 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, 31 januari 2023



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman