

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017497
van 24 februari 2023

Opposant: **SUNCO CAPITAL GREEN ENERGY INVESTMENTS, S.L.**
C/ Goya 2^a
28001 Planta, Madrid
Spanje

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Uniemerck 6937403**

SUNCO.

tegen

Verweerder: **Degrid B.V.**
Atoomweg 9
3542 AA Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Louwers Advocaten B.V.**
Zwaanstraat 31k
5651 CA Eindhoven
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1440742**

SUNCOM



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

1. Op 16 april 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klassen 4, 9 en 11 en diensten in klasse 42. Deze aanvraag is onder nummer 1440742 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 september 2021.

2. Op 28 oktober 2021 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op

- Uniemerkt inschrijving 6937403 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 27 mei 2008 en ingeschreven op 10 december 2009 voor waren in de klassen 9 en 11 en diensten in de klassen 35, 37 en 42.

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

4. De oppositie wordt ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en wordt gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

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 5 november 2021. 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"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 6 oktober 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het vergelijken van de tekens en merkt daarbij op dat het ingeroepen merk gedeeltelijk in vette letters en gedeeltelijk in normale letters wordt afgebeeld, waardoor de elementen SUN- en -CO kunnen worden onderscheiden. Het woordelement is grijs en wordt gevolgd door een rode stip. Het betwiste teken betreft, net als het ingeroepen merk, een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het woordelement wordt gevolgd door een rond figuratief element, te weten een gele zon.

9. Het betrokken publiek zal, ondanks het feit dat beide tekens verwijzen naar de zon, de tekens steeds in hun geheel opvatten. Dit blijkt uit de SUNLAY/SUNLAND zaak, volgens opposant.¹ De woordelementen 'SUNCO' en 'SUNCOM' zijn verzonnen woorden en hebben geen betekenis, volgens opposant.

10. Opposant stelt dat bij de visuele vergelijking de woordelementen dominant zijn. De lengte van de woordelementen is vergelijkbaar en overlappen wat betreft de letters SUNCO. De extra letter 'M' in het betwiste teken heft de gelijkenissen tussen de tekens niet op. Het gebruik van sombere kleuren voor de letters en de aanwezigheid van een cirkelvormig figuratief element in beide tekens versterken de visuele gelijkenissen, aldus opposant. Visueel stemmen de tekens in belangrijke mate overeen.

11. De fonetische weergave van een samengesteld merk komt overeen met de woordbestanddelen ervan. De woordbestanddelen in beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, te weten [SUN] [KO] en [SUN] [KOM]. Volgens opposant ligt de klemtoon in beide tekens op de eerste lettergreep. De uitspraak van de tweede lettergreep is verschillend. Dit is echter nauwelijks waarneembaar door de doffe letter 'M'. Dit blijkt uit de ELECOM/ELECO-zaak, volgens opposant.² Auditief stemmen de tekens in hoge mate overeen.

12. De tekens hebben geen algemeen bekende betekenis. Volgens opposant kan een begripsmatige vergelijking dan ook niet worden uitgevoerd. Indien de tekens ontleed kunnen worden in SUN- en -CO(M), zullen zij eenzelfde betekenis hebben, als verwijzend naar 'zon' en 'onderneming' en zijn zij begripsmatig identiek, volgens opposant.

13. Opposant stelt dat de waren en diensten soortgelijk zijn. Wat betreft de diensten uit klasse 42 van het betwiste teken stelt opposant dat deze in het algemeen verwijzen naar het *"aanbieden van software oplossingen op maat"*. Het ontwerpen van dergelijke software houdt nauw verband met het *"ontwerpen van installaties voor zonne-energie en zonne-energie toestellen"* uit klasse 42 van het ingeroepen merk. Daarmee zouden ook deze diensten soortgelijk zijn, volgens opposant.

14. Met betrekking tot het relevante publiek stelt opposant dat de betrokken waren en diensten zich richten tot de eigenaren van een woning of andere gebouwen. Deze waren en diensten gaan in de meeste gevallen gepaard met een grote investering. Het niveau van oplettendheid zal volgens opposant variëren van gemiddeld tot hoger dan gemiddeld.

15. De betrokken tekens hebben een normaal onderscheidend vermogen, volgens opposant.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de merkaanvraag te weigeren en de deposant te veroordelen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder dienst opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk in.

¹ EUIPO 25 juni 2020, oppositiebeslissing B3087227 (SUNLAND).

² EUIPO 21 maart 2007, oppositiebeslissing B0852055 (ELECO).

B. Reactie verweerder*Reactie op bewijzen van gebruik*

18. De bewijsmiddelen waarop niet het ingeroepen merk aanwezig is, dienen te worden gepasseerd, volgens verweerder. Een ander deel van de bewijsmiddelen bevat een merk in gewijzigde vorm, te weten

SUNCO.
CAPITAL

. Door de toevoeging van 'CAPITAL' wordt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk gewijzigd, aldus verweerder. Bewijzen waarop het ingeroepen merk in gewijzigde vorm wordt gebruikt, kunnen niet worden beschouwd als bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen merk en moeten dus buiten beschouwing worden gelaten.

19. Een deel van het bewijs laat gebruik buiten de EU zien, zoals Afrika en Latijns-Amerika. Een deel van het bewijs valt buiten de toetsingsperiode of bevat geen datum. Deze stukken dienen buiten beschouwing te worden gelaten volgens verweerder.

20. Volgens verweerder blijven alleen nog de ingediende facturen over, wat niet voldoende is. Bovendien is de manier waarop het ingeroepen merk is vermeld op de genoemde facturen niet bedoeld om de identiteit van de herkomst van de waren aan te duiden, noch om waren en diensten te onderscheiden van die van anderen maar bedoeld om de handelsnaam/bedrijfsnaam van opposant te identificeren.

21. Aan alle facturen kleven één of meer gebreken en daarom dienen zij niet meegenomen te worden in de beoordeling van normaal gebruik. Zo dekken een aantal facturen verpakkingsdiensten, waarvoor het ingeroepen merk niet is geregistreerd, of hebben de facturen geen betrekking op de verkoop van de goederen zelf. Andere facturen bevatten onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen dat de geleverde diensten zien op de geregistreerde klassen.

22. Indien wordt aangenomen dat een deel van de bewijsmiddelen toch normaal gebruik van het ingeroepen merk aantonen, zou slechts een beperkt gedeelte van de inschrijving van het ingeroepen merk moeten gelden volgens verweerder. De bewijsmiddelen bewijzen hoogstens dat er bepaalde diensten op het gebied van zonnepaneelprojecten worden verleend. Verweerder concludeert dat gebruik van het ingeroepen merk op basis van de ingediende bewijsmiddelen voor de ingeschreven waren en diensten (deels) niet wordt bewezen.

Reactie op argumenten opposant

23. Verweerder is het niet eens met de door opposant aangevoerde middelen van bezwaar.

24. De tekens dienen volgens verweerder beoordeeld te worden als woord-/beeldmerk en niet als woordmerk. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

25. Volgens verweerder wordt met betrekking tot het ingeroepen merk een expliciet onderscheid gemaakt tussen SUN en CO, door het eerste element dikgedrukt weer te geven en het tweede element niet. Dit blijkt uit de Clique TV/ClickHouse zaak, aldus verweerder.³ Het ingeroepen merk bestaat daarentegen uit één woord, te weten 'SUNCOM'.

³ BOIP 28 september 2021, oppositiebeslissing 2015938 (ClickHouse).

26. Bij de vergelijking van tekens dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Volgens verweerder vallen beschrijvende woordelementen hier niet onder.
27. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt verweerder op dat er geen relevante gelijkenissen zijn en alle dominante elementen verschillen. Volgens verweerder zijn de dominante elementen het kleurgebruik, de lettertypes, het aantal woordelementen waar de tekens uit bestaan (het ingeroepen merk bevat twee woordelementen, het betwiste teken één) en de figuratieve elementen.
28. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat er geen relevante overeenkomsten zijn tussen de tekens. In tegenstelling tot wat opposant stelt, wordt de letter 'M' uit het betwiste teken wel uitgesproken in de Nederlandse en Franse taal en zorgt dit ervoor dat de 'O' een andere klank krijgt.
29. Begripsmatig is er volgens verweerder geen overeenkomst tussen de tekens. Het ingeroepen merk bestaat uit twee beschrijvende elementen. Het betwiste teken bestaat uit één woordelement, dat verzonnen is en geen betekenis heeft. Dat het ingeroepen merk een betekenis toekomt en het betwiste teken niet, is in beginsel voldoende om enige visuele of auditieve gelijkheid teniet te doen volgens verweerder. Wanneer beoordeeld wordt dat beide tekens uit twee woordelementen bestaan, dan berust de conceptuele gelijkheid op beschrijvende elementen. Het ligt volgens verweerder niet voor de hand dat het relevante publiek op basis van die beschrijvende elementen een verband legt tussen de tekens.
30. Als gevolg van de beschrijvende aard van de woordbestanddelen SUN en CO heeft het ingeroepen merk een zeer gering onderscheidend vermogen en verdient daarmee een zeer beperkte mate van bescherming, volgens verweerder.
31. Verweerder stelt dat de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk en het betwiste teken zijn gedeponeerd, aan professionele partijen worden aangeboden. En in geen geval worden de waren en diensten aangeboden zonder de tussenkomst van professionele adviseurs. Bijgevolg is het relevante publiek zeer goed geïnformeerd, oplettend en omzichtig. Dit aandachtige publiek zal kleine verschillen tussen de merken over het algemeen sneller opmerken.
32. Verweerder merkt op dat in klasse 9 van het ingeroepen merk expliciet wordt uitgezonderd *'computers, hardware, software of computerrandapparatuur'* en dat de diensten in klasse 35 uitsluitend zien op *'zonne- en duurzame energie, en geen verband houdend met computers, hardware, software of computerrandapparatuur'*.
33. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk, kortweg *'ontwerp en ontwikkeling van software'* vervat zitten in en daarmee nauw verband houden met *'apparaten en instrumenten voor het regelen en beheersen van elektriciteit'* uit het betwiste teken en daarmee soortgelijk zijn. In het algemeen merkt verweerder nog op dat tenminste een deel van de betrokken waren en diensten niet soortgelijk kunnen worden geacht.
34. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel af te wijzen. Indien niet tot een gehele afwijzing wordt besloten, verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen voor het gedeelte in klasse 9 en 42 dat niet onder het bereik van het oudere merk valt. Tevens verzoekt verweerder de opposant te verwijzen in de kosten op basis van het door het Bureau vastgestelde maximumtarief.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

35. 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.⁴

36. Het betwiste teken werd ingediend op 16 april 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 april 2016 tot 16 april 2021. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

37. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk 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.⁵ 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 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.⁶ 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.⁷

38. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁸ Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.⁹

39. 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.¹⁰

40. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerkt. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU 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.¹¹ Aangetoond dient te worden dat het merk in de EU normaal is gebruikt.

⁴ Artikel 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

⁵ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁶ 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).

⁷ 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).

⁸ 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).

⁹ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

¹⁰ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

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

41. 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 een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten van de desbetreffende markt afhangt.¹² Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU marktaandeel 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.¹³ Nu het ingeroepen merk een Uniemerkt betreft, dient normaal gebruik in de EU te worden aangetoond.

42. De bewijzen van gebruik dienen 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.¹⁴

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

43. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- 1) Screenprints van de website sun.co;
- 2) Een brochure over Sunco;
- 3) Persberichten en artikelen gepubliceerd tussen 2017 en 2022;
- 4) Facturen opgesteld tussen 2016 en 2022;
- 5) Uittreksels uit het handelsregister.

44. Wat de Spaanstalige stukken betreft, zij opgemerkt dat stukken in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend, maar slechts in aanmerking worden genomen indien het Bureau deze voldoende begrijpelijk oordeelt (regel 1.24 UR). In casu acht het Bureau deze voldoende begrijpelijk en worden zij meegenomen in de beoordeling. Het betreft alternatieve versies van Engelstalige persberichten die deels een woordelijke weergave hiervan benaderen.

45. Verweerder merkt op dat opposant het merk in gewijzigde vorm gebruikt en dat dit gebruik het onderscheidend vermogen aantast en daarom buiten beschouwing moet worden gelaten (zie punt 18). Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in gewijzigde vorm niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wordt aangetast, aangezien het ingeroepen merk wordt gebruikt zoals geregistreerd, met slechts het onderschrift 'CAPITAL' als toevoeging.

46. Wat betreft de ingediende facturen kan hieruit hooguit enig gebruik van Sunco als handelsnaam worden afgeleid. Het is in het geheel niet duidelijk hoe en of het ingeroepen merk is aangebracht op de genoemde waren batterijen, zonnepanelen, zonnepaneeltoebehoren of wordt gebruikt met betrekking tot de genoemde dienst elektriciteitslevering genoemd op de facturen. Overigens is het ingeroepen merk niet geregistreerd voor de waren batterijen en de dienst elektriciteitslevering. Het Bureau merkt nog op dat op enkele facturen expliciet een ander merk wordt genoemd, te weten 'RITAR' en dat het in de overige product- en dienstomschrijvingen ontbreekt aan een merknaam. Het bewijs laat niet afdoende zien dat het

¹² Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

¹³ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

¹⁴ Regel 1.25, lid 2 UR.

ingeroepen merk daadwerkelijk wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, kortom als merk, zoals verweerder ook stelt (zie punt 20).

47. Wat de overige stukken betreft, laten deze, wat betreft de EU, alleen gebruik in Spanje zien. Nog afgezien van het feit dat dergelijk gebruik in geografisch opzicht beperkt is om gebruik in de EU aan te tonen, valt uit de stukken überhaupt niet op te maken of er sprake is van normaal gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven teneinde in de EU marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Uit de stukken blijkt herhaaldelijk dat 'Sunco Capital' een investeringsmaatschappij betreft. Voor dergelijke diensten is het ingeroepen merk niet ingeschreven. In de gevallen dat er gesproken wordt van 'ontwerpen, bouwen, inbedrijfstellen en exploiteren van fotovoltaïsche zonnecentrales en windmolens' blijkt uit niets dat deze diensten door opposant worden geleverd ten behoeve van derden. Hooguit dat dergelijke diensten zijn verricht in het kader van eigen projecten/activa. De screenprints bevatten foto's van panelen en windmolens, maar uit niets blijkt dat deze panelen en molens afkomstig zijn van opposant of onder het ingeroepen merk op de markt zijn gebracht.

Conclusie

48. 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 waren en diensten.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2017497 wordt afgewezen.

51. Benelux aanvraag met nummer 1440742 wordt ingeschreven.

52. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 februari 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams