




BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004255
van 10 januari 2013

- Opposant:** **Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG**
Rheintalstrasse 35-43
68723 Schwetzingen
Duitsland
- Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Luxemburg
- Merk:** pro clima (Internationale inschrijving 713029)
tegen
- Verweerder:** **Troelstra & De Vries B.V.**
Geeuwkade 21
8651 AA IJlst
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Postbus 22722
1100 DE Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1179790)

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

1. Op 9 april 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 17, 19 en 37. Dit depot is onder nummer 1179790 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 april 2009.

2. Op 22 juni 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 713029 van het woordmerk pro clima, ingediend op 8 januari 1998 voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 24 en 27. Gaande de procedure werd deze inschrijving beperkt tot de klassen 1, 7, 11, 17 en 19.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 juli 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 2 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 8 januari 2010 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Op 23 juli 2010 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling van de argumenten, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 september 2010 om daarop te reageren.

10. Op 17 augustus 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Tevens heeft verweerder aangegeven dat er inmiddels een warenbeperking had plaatsgevonden in het ingeroepen recht. Op 23 augustus 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot

en met 23 oktober 2010. In dezelfde brief heeft het Bureau aan partijen bevestigd dat het ingeroepen recht beperkt was, zoals in punt 2 omschreven.

11. Op 22 oktober 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 24 november 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 januari 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 21 januari 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 26 januari 2011 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 26 maart 2011.

13. Op 7 februari 2011 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 11 maart 2011 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar opposant.

14. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant heeft gesteld dat het ingeroepen recht beschrijvend is voor alle ingeroepen waren, en bijgevolg geen onderscheidend vermogen heeft. Aangezien opposant zich tot dusverre nog niet had uitgelaten over deze kwestie, heeft het Bureau hem bij brief van 27 september 2011 in de gelegenheid gesteld tot en met 27 november 2011 om dit alsnog te doen.

15. Op 24 november 2011 heeft opposant de gevraagde nadere argumenten ingediend en deze zijn, samen met een vertaling, op 29 maart 2012 doorgestuurd aan verweerder, die een termijn kreeg tot en met 29 mei 2012 om daarop te reageren.

16. Op 24 mei 2012 heeft verweerder gereageerd op de aanvullende argumenten van opposant. Deze reactie is, samen met een vertaling, door het Bureau op 18 juli 2012 doorgestuurd naar opposant.

17. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

18. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

20. Opposant beperkt de vergelijking van de waren en diensten tot deze in de klassen 17, 19 en 37, en komt tot de bevinding dat deze zo niet identiek dan toch zeker soortgelijk zijn.

21. Opposant onderstreept dat de figuratieve elementen van het betwiste teken slechts eenvoudige elementen zijn, die geen enkel onderscheidend vermogen hebben. Hij vindt de tekens zowel visueel als auditief dan ook nagenoeg identiek, of in ieder geval sterk overeenstemmend.

22. In zijn aanvullende argumenten met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, wijst opposant erop dat zijn merk voldoende onderscheidend is gebleken om internationaal geregistreerd te kunnen worden. Verder meent hij dat verweerder niet kan volstaan met een in abstracto constatering van het vermeend beschrijvend karakter van dit merk en dat verweerder dit geenszins in concreto heeft aangetoond aan de hand van de betrokken waren. Ten slotte stelt opposant dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht nog is toegenomen door intensief gebruik, zoals naar zijn zeggen moge blijken uit de reeds eerder ingediende bewijzen van gebruik.

23. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

24. Volgens verweerder wordt het element CLIMATE van het betwiste teken uitgesproken als [KLAHY-MIT], en komt dit niet in de buurt van het merk van opposant. Verder valt volgens verweerder op dat het betwiste teken een woord-/beeldmerk in kleur is, terwijl het ingeroepen recht een woordmerk is. Verweerder acht de tekens dan ook noch fonetisch noch visueel overeenstemmend.

25. Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder wel overeen, want ze zullen door eenieder worden begrepen als "(goed) voor het (leef)klimaat". Hij meent echter dat een dergelijke aanduiding niet kan worden gemonopoliseerd door één enkele merkhouders, reden waarom hij het betwiste teken precies heeft gedeponeerd als een onderscheidend gecombineerd woord-/beeldmerk. Dit is niet het geval bij het ingeroepen recht en verweerder durft dan ook te betwijfelen of een dergelijke aanvraag heden ten dage nog als woordmerk zou worden geaccepteerd.

26. Gelet op het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, acht verweerder de verschillen tussen de tekens voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren en vindt hij het niet nodig om de betrokken waren en diensten te vergelijken.

27. Nu het verwarringsgevaar volgens verweerder reeds bij voorbaat is uitgesloten, meent hij dat de bewijzen van gebruik eveneens buiten beschouwing kunnen blijven. Volledigheidshalve stipt hij evenwel aan dat uit het ingediende materiaal weliswaar gebruik blijkt van andere merken van opposant, doch geenszins van het ingeroepen recht en evenmin voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd, zodat ook om deze reden de oppositie dient te worden afgewezen.

28. In zijn reactie op de aanvullende argumenten van opposant met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, noemt verweerder het pertinent onjuist dat een eenmaal ingeschreven merk automatisch voldoende onderscheidend vermogen heeft. Vooreerst is het immers mogelijk dat een merk is aangevraagd vóór invoering van de weigeringsbevoegdheid van een merkenautoriteit, verder kunnen de toetsingscriteria in de loop van tijd evolueren en ten slotte geldt dit laatste ook voor het onderscheidend vermogen zelf. Verweerder wijst er echter op dat het

onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld met toepassing van het recht zoals dat geldt op het moment van de beoordeling.

29. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht**

30. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is het onderscheidend vermogen één van de in overweging te nemen factoren. Het verwarringsgevaar is immers des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

31. Partijen zijn het niet eens over het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Verweerder meent dat dit door eenieder zal worden begrepen als "(goed) voor het (leef)klimaat" en dat een dergelijke aanduiding niet kan worden gemonopoliseerd door één enkele merkhouder (zie punt 25). Opposant wijst erop dat zijn merk voldoende onderscheidend is gebleken om internationaal te kunnen worden geregistreerd en dat verweerder het vermeend beschrijvend karakter van dit merk niet in concreto heeft aangetoond (zie punt 22).

32. Het Bureau wijst erop dat de (internationale) registratie van een merk niet belet dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van dat merk. Uit de registratie van een merk op zich blijkt immers niet dat het per definitie om een sterk merk gaat.

33. Verder is het, in het kader van een oppositieprocedure, niet aan partijen, maar aan het Bureau om het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht te beoordelen, aangezien dit één van de elementen is die van invloed zijn op het te onderzoeken verwarringsgevaar. Conform het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR) is opposant naar aanleiding van de uitlatingen van verweerder dienaangaande en op grond van regel 1.17, sub g UR in de gelegenheid gesteld aanvullende argumenten of stukken in te dienen (zie ook Gerechtshof Den Haag, Digipass, 200.027.729/01, 2 november 2010), maar dit neemt geenszins weg dat het Bureau een zelfstandig oordeel dient te vormen (uiteraard rekening houdend met de door partijen aangedragen argumenten).

34. D e beoordeling moet inderdaad in concreto gebeuren, dit wil zeggen in samenhang met de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en rekening houdend met de perceptie door het in aanmerking komend publiek van dit merk, in casu dus "pro clima". Het voorzetsel PRO betekent zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels en Duits "voor" en is genoegzaam bekend, ware het alleen al vanwege de uitdrukking "pro en contra" (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk en Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk). Het element CLIMA kan worden opgevat als (informele) afkorting voor het Franse *climatisation* (airco, zie Van Dale, Frans-Nederlands) of als afkorting voor

CLIMATE, Engels voor "klimaat", zoals de consument meteen zal weten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als de aanduiding "voor (het) klimaat" en dus als beschrijvend zal worden beschouwd voor waren die betrekking kunnen hebben op klimaat(beheersing). Aangezien dit de enige elementen van het ingeroepen recht zijn, dient dus te worden vastgesteld dat het *ab initio* onderscheidend vermogen daarvan erg laag is te noemen.

35. Opposant beroept zich tevens op het verworven onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen recht als gevolg van de grote bekendheid door intensief gebruik ervan (zie punt 22). Tot staving van deze stelling verwijst hij naar de eerder ingediende bewijzen van gebruik, die bestaan uit de volgende stukken:

1. Een verklaring van de eigenaar en oprichter van opposants rechtspersoon;
2. Een aantal facturen;
3. Leveringsbonnen;
4. Gamma- en prijslijsten;
5. Afdrukken van de website van opposant.

36. De *Eidesstattliche Versicherung* van opposants zaakvoerder bevat een verklaring dat opposant het merk PRO CLIMA voert, alsmede talrijke submerken, onder meer in de Benelux, en vermeldt een aantal zakencijfers voor de Benelux tussen 2004 en 2009. Uit deze gegevens kunnen evenwel geen conclusies worden getrokken aangaande de bekendheid van het ingeroepen recht.

37. De facturen, leveringsbonnen, gamma- en prijslijsten, en de afdrukken van de website zijn bestemd om het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen, maar bevatten geen enkel gegeven waaruit de bekendheid van dit merk zou kunnen blijken.

38. Om die bekendheid aan te tonen, had opposant stukken kunnen overleggen met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor dit merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren op basis van het merk als afkomstig van opposants onderneming identificeert, alsmede verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel had opposant kunnen besluiten een opinieonderzoek in te dienen (zie HvJEU, Chiemsee, 4 mei 1999, C-108/97).

Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit een zwak onderscheidend vermogen heeft en dat opposant niet heeft aangetoond dat dit recht een grote bekendheid heeft en dus een ruimere beschermingsomvang zou dienen te genieten.

A.2. Verwarringsgevaar

40. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne


komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

41. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

42. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de waren en diensten

43. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
pro clima	
Classe 1 Colles pour matériaux de construction en bois, papier ou matière plastique; colles pour bandes d'étanchéité à l'air, pour planchers et revêtements muraux, pour feuilles et bandes de revêtement intérieur de toitures; colles d'étanchéité à l'air pour bois, papier ou matière plastique.	
Classe 7 Pare-vapeur; pompes pour installations de chauffage.	
Classe 11 Installations d'éclairage pour bâtiments, installations de chauffage pour bâtiments; appareils et installations sanitaires, compris dans cette classe; ventilateurs pour mesures de dépression et de surpression de bâtiments.	
Classe 17 Mâts d'armature en matières plastiques servant de matériau isolant; tissus en matières plastiques servant de matériau isolant; bandes d'étanchéité à l'air en feuilles de papier et en feuilles plastiques pour l'habitat; matériaux isolants en fibres végétales et poil d'animaux; matériaux isolants en fibres, notamment en matières premières synthétiques et renouvelables; fibres en matière plastique, en matières premières renouvelables, en particulier en fibres végétales, en poil d'animaux, en matières dérivées du papier pour l'isolation	Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.

<p>thermique; fibres pour des isolations contre les bruits de choc en matière plastique, en matières premières renouvelables, en particulier en fibres végétales, en poil d'animaux, en matières de papier; matériaux d'isolation contre les bruits de choc en fibres végétales, poil d'animaux, en matières premières dérivées du papier et matières plastiques sous forme de mousse; matériaux d'isolation contre les bruits de choc en matières premières synthétiques et renouvelables; matériaux d'isolation contre les bruits de choc en matières premières synthétiques et renouvelables; dispositifs d'isolation thermique en papier pour bâtiments, dispositifs d'isolation thermique en matière plastique pour bâtiments; dispositifs d'isolation thermique en minéraux et matières plastiques sous forme de mousse; rubans adhésifs pour l'encollage de feuilles, cartons, panneaux et matériaux en papier; papier isolant; pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage, feuilles de viscose autres que pour l'emballage.</p>	
<p>Classe 19 Mâts d'armature en matières plastiques pour le bâtiment; tissus en matières plastiques pour le bâtiment; mâts d'armature et tissus non métalliques pour bâtiments, carton de construction pour le revêtement de toits et de murs; revêtements de sol en bois; éléments de construction pour le bâtiment, en particulier pour portes et fenêtres en matières plastiques; bandes de revêtement intérieur de toitures en feuille, carton et papier; toitures non métalliques; toitures en bois, en matière plastique, en ardoise et en matériaux dérivés de la pierre; carreaux en bois et dalles de pierres; feuilles plastiques ou de papier pour le revêtement de toits et de murs; tissus, mâts et non-tissés en matière plastique, en matières premières renouvelables, en particulier en fibres végétales, en poil d'animaux et en matières de papier en tant que matériaux isolants et d'armature pour bâtiment, terrassement et plantes; géotextiles en tant que matériaux isolants et d'armature pour bâtiment, terrassement et plantes; matériaux dérivés du bois sous forme de panneaux, nappes et feuilles; bardeaux en bois; plinthes de bois; conduites en matière plastique pour réservoirs collecteurs d'eaux de pluie et installations de distribution d'eaux de pluie; dispositifs d'arrêt en matière plastique pour réservoirs collecteurs d'eaux de pluie et installations de distribution d'eaux de pluie; tuyauteries non métalliques pour installations de chauffage; panneaux de bois et de matière plastique pour parois et planchers; panneaux-supports de crépi et enduit en laine de bois, fil et paille; réservoirs collecteurs en maçonnerie d'eaux de pluie pour résidences et jardins; pierres pour immeubles d'habitation; pierres pour revêtements du sol et jardins; remblais, en particulier en matériaux inorganiques et organiques; revêtements de sol en bois; panneaux sous-toit et sous-plancher en bois, en matériaux dérivés du bois, en fibres douces de bois; papier de construction, carton de pâte de bois (construction), carton pour la construction, panneaux; revêtements de parois non métalliques.</p>	<p>Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; dakbedekking, niet van metaal; niet-buigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.</p>
	<p>Klasse 37 Dakbedekkingswerkzaamheden; bouw-</p>

	installatie- en reparatiewerkzaamheden.
--	---

44. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

45. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

46. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

Vergelijking van de tekens

47. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en zeven letters, het eerste in lichtblauwe letters, het tweede in lichtgroene letters. Het eerste woord is wat hoger geplaatst ten opzicht van het tweede, en beide bevinden zich in een kader, het eerste met een rechte en een gebogen lijn, het tweede met twee rechte lijnen en één gebogen, respectievelijk eveneens in het lichtblauw en het lichtgroen en beide kaders aan één (tegengestelde) zijde open, zodat de woorden op elkaar lijken aan te sluiten.

48. De conceptuele perceptie van het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek is hierboven reeds uiteengezet (zie punt 34). Het betwiste teken bevat eveneens het voorzetsel PRO, gevolgd door de aanduiding CLIMATE voluit; de betekenis is dus dezelfde als deze van het ingeroepen recht en het teken is eveneens beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Echter, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 25), kan op beschrijvende aanduidingen geen merkenrechtelijk monopolie worden gevestigd, zodat op basis van deze begripsmatige overeenstemming alleen niet tot verwarringsgevaar kan worden geconcludeerd.

49. Hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005), gaat dit in dit geval niet op. Het publiek zal immers over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

50. In dergelijke omstandigheden moet ook worden gekeken naar alle andere (meer onderscheidende) elementen van het teken (zie in die zien HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007). Zo valt op dat het betwiste teken ook beeldelementen en een andere opmaak heeft, anders gepositioneerd is en in twee verschillende kleuren is weergegeven, en een lettergreep meer telt dan het ingeroepen recht. Kortom, in de gegeven omstandigheden zijn al deze visuele en auditieve verschillen ruim voldoende om de punten van begripsmatige overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

51. Gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en de daardoor zeer geringe beschermingsomvang, zijn de verschillen tussen de tekens voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren en ieder gevaar voor verwarring uit te sluiten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

52. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

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

C. Conclusie

54. Gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, acht het Bureau de verschillen tussen de tekens ruim voldoende om ieder gevaar voor verwarring uit te sluiten. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten en aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2004255 wordt afgewezen.

56. Benelux depot 1179790 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

57. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 10 januari 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Monique Vrolijk