

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005359
van 17 april 2012

Opposant: **GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG**
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Duitsland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen merk 1: **GIRA** (Europese inschrijving 2850170)
GIRA

Ingeroepen merk 2: (Europese inschrijving 96644)

tegen

Verweerder: **G.I.A., naamloze vennootschap**
Industrieterrein Kanaal Noord 1161
3960 Bree
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1201044)

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

1. Op 8 april 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 37 en 42 een



Benelux depot van het gecombineerde woord-/ beeldmerk ingediend. Dit depot is onder nummer 1201044 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 april 2010

2. Op 30 juni 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 2850170 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **GIRA**, ingediend op 17 september 2002 en ingeschreven op 14 september 2004 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 14, 17, 20, 37, 38, 40, 41 en 42;
- Europese inschrijving 96644 van het gecombineerde woord-/beeldmerk **GIRA**, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 24 maart 1998 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 41.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 5 juli 2010. Tevens werd op deze datum meegedeeld dat er op 1 juli 2010 door een andere opposant nog een oppositie ingediend werd tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2005404.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 november 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 10 november 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 12 november 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 januari 2010 om daarop te reageren.

10. Op 5 januari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 7 januari 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen en hem een termijn gegeven tot en met 7 maart 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 13 januari 2011 door verweerder ingediend en op 18 januari 2011 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant begint met te stellen dat hij een toonaangevende marktleider is op het gebied van schakelaars, wandcontactdozen en andere intelligente en innoverende producten en oplossingen voor verschillende onderdelen van gebouwinstallaties. Bovendien, zo stelt opposant, worden de ingeroepen rechten al sinds 1964 gevoerd en op grote schaal geproduceerd, geleverd en geïnstalleerd in de Benelux en de Europese Unie. Ter onderbouwing van deze argumenten, stuurt opposant verschillende stukken mee.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat de begripsmatige vergelijking geen rol speelt, aangezien merk en teken geen betekenis hebben in hun totaliteit.

17. Op visueel vlak meent opposant dat het wordelement GIA van het betwiste teken het dominerende element is. De aanduiding "systems" zal door de consument over het hoofd worden gezien, zowel doordat het klein is afgebeeld ten opzichte van de overige elementen van het teken, alsook door het beschrijvende karakter ervan. Opposant concludeert dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmen.

18. Op auditief vlak is de aanduiding "systems" van het betwiste teken eveneens van ondergeschikt belang, zo meent opposant. GIRA en GIA verschillen verder op auditief vlak slechts in één letter, waardoor opposant concludeert dat er een grote overeenstemming bestaat op auditief vlak.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten, meent opposant dat deze identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. Het feit dat verweerder in klasse 42 "te gebruiken/verlenen in het kader van kantoor- en woningautomatisering" heeft toegevoegd, doet volgens opposant geen afbreuk aan het

feit dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn. Opposant stelt dat de waren en diensten van de ingeroepen rechten immers zijn ingeschreven voor elk denkbaar gebruik of andere dienstverlening, dus ook voor kantoor- en woningautomatisering.

20. Opposant merkt op dat de ingeroepen rechten door langdurig en intensief gebruik binnen de Benelux bekendheid hebben verworven en aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant normaal en opposant en verweerder zijn werkzaam in dezelfde branche en bedienen hetzelfde publiek, aldus opposant. Dit maakt volgens opposant het verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken alleen maar groter.

21. Opposant meent bovendien dat verweerder mee wenst te liften op het succes en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten. Bovendien trekt verweerder, volgens opposant, ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van zijn merk en doet hij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen rechten.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder meent dat de tekens op visueel vlak sterk van elkaar verschillen: in het betwiste teken worden kleuren gebruikt, de lettertypen van de ingeroepen rechten en het betwiste teken verschillen, waarbij verweerder opmerkt dat het lettertype van de ingeroepen rechten een standaard lettertype is. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord en het betwiste teken uit twee woorden, en ook het aantal gebruikte letters verschilt.

24. Ook op auditief vlak meent verweerder dat er sprake is van op zijn minst voldoende verschillen, het bestreden teken bestaat immers uit twee woorden en de ingeroepen rechten slechts uit één.

25. Verweerder is het met opposant eens dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten, betwist verweerder niet dat het betwiste teken is gedeponeerd voor gelijksoortige waren in de klassen 9 en 11 als die van de ingeroepen rechten. Verweerder stelt dat het echter de diensten zijn die van essentieel belang zijn, waarbij verweerder de nadruk legt op het bieden van professionele service aangaande de installatie, het onderhoud en de reparatie van domotica, immotica en elektrische installaties, en dit allemaal in het kader van woning- en kantoorautomatisering. Om die reden meent verweerder dat de diensten van de ingeroepen rechten en die van het betwiste depot, in hoge mate verschillend zijn.

27. Verweerder merkt op dat hij reeds geruime tijd op de markt aanwezig is en dat opposant hier tot op heden geen problemen mee heeft gehad. Hij voegt stukken bij om dit aan te tonen. Verweerder verwijst bovendien naar een ouder merk, waarvan het betwiste depot een update is. Aangezien dit oudere merk gedeponeerd werd vóór gemeenschapsmerk 2850170, moet dit ingeroepen recht volgens verweerder buiten beschouwing worden gelaten.

28. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en alsnog over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

29. 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.

30. 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."

31. 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



32. 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).

33. 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).

34. 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).

35. Aangezien de twee ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij hieronder gezamenlijk worden besproken. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woordmerk van vier letters, GIRA, in zwarte letters. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit een woord van drie letters, GIA, geschreven in een lettertype dat lijkt op handgeschreven letters. Dit woord is enigszins schuin afgedrukt in een rechthoek, waarvan het bovenste deel wit is en het onderste deel rood. Het rode gedeelte loopt aan de bovenkant iets bol. De letter "G" bevindt zich deels in het witte gedeelte, deels in het rode gedeelte. In het onderste vak staat in kleine letters het woord "systems" vermeld.

37. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In het voorliggende geval is het woord "systems" in het betwiste teken, gezien de waren en diensten waarvoor het depot plaatsvond, zo'n beschrijvend bestanddeel. Het dominerende bestanddeel van het betwiste teken is dan ook de aanduiding GIA. Dit wordt versterkt door het feit dat het woord "systems" bovendien in een aanmerkelijk kleiner lettertype wordt weergegeven.

38. In dit kader is het bovendien van belang op te merken dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval zullen de figuratieve elementen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen en neemt GIA een prominente plaats in het betwiste teken in.

39. Voor wat betreft het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het lettertype een zeer marginale rol speelt en dat de aandacht uit zal gaan naar het woord GIRA (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

40. Het dominante wordelement van het betwiste teken herneemt, in identieke volgorde, drie van de vier letters van het ingeroepen recht. Enkel de letter "R", die zich bovendien in het midden van het ingeroepen recht bevindt, ontbreekt. Hierbij is van belang dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

41. Gezien het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de bestaande verschillen tussen merk en teken onvoldoende zijn om de vele visuele overeenkomsten teniet te doen. Er dient immers aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld blijven van de karakteristieken van de tekens.

42. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. Ook op auditief vlak is het van belang dat wordt gekeken naar de uitspraak van de dominerende wordelementen, in dit geval de wordelementen GIRA en GIA. Beide wordelementen bestaan uit twee lettergrepen. Zowel de beginklank, [ji], als de eindklank, [a], worden op identiek wijze uitgesproken. Bij het betwiste teken ontbreekt dus enkel de [r]-klank. Deze [r]-klank wordt bij de letter "a" getrokken, en springt er bij het uitspreken van het einde van het ingeroepen recht niet echt uit. Het klankbeeld van merk en teken wordt door het uitspreken van deze extra letter niet beduidend anders, en laat de totaalindruk van auditieve overeenstemming grotendeels onverlet.

44. Bovendien zal de consument ook op auditief vlak meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Deze beginklank is, zoals gezegd, identiek.

45. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

46. Geen van beide tekens heeft een betekenis. Partijen zijn het in dit opzicht met elkaar eens. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

47. Merk en teken stemmen op zowel visueel als auditief vlak overeen. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, en zal dit aspect verder geen rol meer spelen in de beslissing.

Vergelijking van de waren en diensten

48. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten 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 vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

50. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren- dienstenlijsten van deze rechten samen worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Gemeenschapsmerk 2850170 Kl 6 Ophang- en bevestigingselementen, bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen, profielen, kabelkanalen, kabelaan sluitingen, omkeerelementen voor kabels, alle voornoemde goederen van metaal; kleinijzerwaren; niet-elektrische metalen kabels en draden; brievenbussen van metaal; klokken en belletjes, voorzover begrepen in klasse 6; mechanische sluitsystemen, met name voor huis- en woningdeuren.	
Gemeenschapsmerk 2850170 Kl 9 Elektrisch installatiemateriaal (voorzover begrepen in klasse 9), met name schakelaars, stroomonderbrekers, tasters, dimmers, bussen, stekkers, connectors en stekkerkoppelingen, stopcontacten, aansluit- en verbindingsdozen, verdeelblokken; raamwerken, afdekkingen, toetsen, kanteltoetsen, inbouwstopcontacten, tussenplaten, behuizingen; kabelkanalen en kabelklemmen voor elektrische doeleinden; elektrische kabels en draden, telefoondraden, coaxiaalkabels, lichtgeleidermodules, lichtgeleider- systeemkabels; inbouwbeugels; stroomleidingen en stroomleidingsystemen, stroomrails en stroomrailssystemen, stroomleidingdraggers, stroomraildraggers; bellen, bellen en onderdelen daarvan (voorzover begrepen in klasse 9); optische, meet-, sein- en controletoeestellen en -instrumenten; elektrotechnische en elektronische apparaten,	Kl 9 Afstandsmeters; afstandregistreerapparatuur; apparaten voor afstandsbedieningen; alarmfluiten; akoestische alarminrichtingen; alarmtoestellen; alarmtoestellen tegen diefstal; elektrische alarmbellen; elektrische alarmbellen; analysetoestellen, niet voor medisch gebruik; antennes; lichtgevende bakens; ballasten voor verlichtingsinstallaties; bandrecorders; barcodelezers; bedieningsinrichtingen voor liften; bedieningspanelen (elektriciteit); beeldtelefoons; belichtingsmeters; belknoppen; bellen (signaalapparatuur); beschermplaatjes voor stopcontacten; elektrische bewakingsapparaten; signaalbellen; brandblusapparaten; brandmelders; camcorders; camera's (filmapparaten); chronografen (tijdsduurregistratie-apparaten); magnetische codeerapparatuur; elektrische collectors; computergeheugens; geregistreerde

<p>toestellen en instrumenten (voorzover begrepen in klasse 9), met name voor het schakelen, besturen, regelen en bewaken; alarmtoestellen, alarminstallaties, signaalapparaten; elektrische volgschakelaars en volgschakelaarmodules; sensoren en melders voor geluiden, beweging, aanraking, licht, zon, wind, rook, temperatuur, gas, vloeistof; videosystemen, beveiligingssystemen, elektrotechnische en elektronische sluitsystemen, met name voor huis- en woningdeuren; thermostaten, kamertemperatuurregelaars, thermometers (niet voor medisch gebruik); elektrotechnische installatie-bussystemen, met name bestaande uit sensoren, actoren, binaire ingangen, lijnkoppelaars, gebiedskoppelaars, spanningsbronnen; elektrotechnische en elektronische onderdelen (voorzover begrepen in klasse 9), interfaces, zekeringen, relais, elektrische contacten, magneetcontacten; starters, starterfittings; buismotoren; elektronische voorschakelapparaten voor fluorescentielampen, lichtsignaalgevers, netfilters; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische media; computersoftware; gegevensverwerkende apparatuur en computers, met name programmeerapparaten voor elektronische bussystemen, onderdelen van de voornoemde goederen; datarails, afdekkingen voor datarails, leidingopwikkelaars; deurstationszuilen en functiezuilen (voorzover begrepen in klasse 9); beschrijfbordjes, elektrische en elektronische oriënteringssystemen; displays; zonnecellen, zonneaccu's, zonnepanelen; interfaceapparaten voor computernetwerken (routers).</p> <p>Gemeenschapsmerk 96644</p> <p>KI 9 Materiaal voor elektrische installatie (voorzover begrepen in klasse 9), met name contactdozen, automatische schakelaars, sleutelschakelaars, tijdschakelaars, tijdschakelaarmodules, op afstand te bedienen schakelaars, trekschakelaars, jalouzie-schakelaars, fornuisaansluitdozen, verdeeldozen, antennestopcontacten,</p>	<p>computerprogramma's; connectors; contactdozen (elektriciteit); elektrische contacten; elektrische controleapparaten; kosmografische instrumenten; detectors; elektrische deurbellen; elektrische deuropeners; elektrische deursluiters; elektrische installaties voor diefstalpreventie; automatische draaihekken; drukmeters; elektriciteitsleidingen; elektrische aansluitingen; materiaal (draden en kabels) voor elektrische leidingen; films voor het opnemen van geluid; magnetische gegevensdragers; optische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur; apparaten voor het overbrengen van geluid; geluidsmeters; indicatoren (elektriciteit); intercoms; interfaces (informatica); optische lampen; lasers, niet voor medisch gebruik; optische lenzen; optische lezers; lichtdimmers; lichtmeters; lichtpennen; elektrische meetapparaten; melders (elektriciteit); microfoons; micrometers; modems; op afstand bediende onderbrekers; toestellen voor ontspanning, uitsluitend in samenhang met een losbeeldscherm of een monitor te gebruiken; ontvangers (audio en video); optische apparaten en instrumenten; overspanningsbeveiligingen; personenoproepsystemen; portofoon; precisiemeetapparaten; prikklokken; projectieschermen; radars; rookdetectors; schakelaars; elektrische schakelaars; veiligheidsschakelaars (onderbrekers); schakelborden (elektriciteit); schakelklokken; seinen, lichtgevend of mechanisch; signaalbellen; elektrodynamische apparatuur voor de bediening op afstand van signalen; sirenes; elektrische sloten; sonars; software (geregistreerde programma's); stopcontacten; opgenomen stuurprogramma's; telefonische seinapparaten; televisieapparaten; tellers; temperatuurmeters; thermostaten; tijdopnameapparatuur; videocamera's; videorecorders; waarnemingsinstrumenten; warmtecontroleapparaten; zenders van elektronische signalen; zonnecellen, voornoemde producten te gebruiken in het kader van kantoor- en woningautomatisering.</p>
--	---

<p>telefoondoorverbindingsdozen, telefoonstopcontacten, telefoonaansluitdozen, equipotentiaaldozen, vooraf bedrade stopcontacten voor kanaalinstallatie, telefoonstekkers, luidsprekerstekkers, datastekkers, steekverbindingen, verdelers, jalouziestasters, zendapparaten, elektronische dimschakelaars en helderheidssensormodules; elektronische schakelaars, met name naderingsschakelaars en impulsorganen, druksensoren, temperatuursensoren; toerentalstelaandrijvingen, snoerafleidingen; verbindingselementen met contactdozen; frames, afdekkingen, inbouwdozen, tussenplaten, behuizingen als materiaal voor elektrische installatie; elektrotechnische en elektronische machines (voor zover begrepen in klasse 9), met name voor sturen; elektronische installatiebussystemen, met name bestaande uit de volgende apparaten: sensoren, actoren, binaire ingangen, lijnkoppelingsstukken, domeinkoppelingsstukken, spanningsbronnen; elektronische inbreekalarminstallaties; elektronische bewegingsmelders; elektronische transformatoren.</p>	
<p>Gemeenschapsmark 2850170 Kl 11 Verlichtingstoestellen, -elementen, -apparaten, lampen, verlichting, verlichtingselementen, lampenhuizen, verlichtingsmiddelen, gloei- en glimlampen, fluorescerende lampen, fluorescentiebuizen, buislampen; verstrooiingsschijven; oriënteringslicht; lampfittings, reflectoren, bedradingen, armaturen, ophanginrichtingen, steeds voor lampen en verlichting; verwarmingsapparaten, straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten, ventilatie- en airconditioningapparaten; zonnecollectoren.</p> <p>Gemeenschapsmark 96644 Kl 11 Gloei- en glimlampen.</p>	<p>Kl 11 Airconditioningapparaten; airconditioninginstallaties; blaasinstallaties voor luchtverversingsinstallaties; radiatoren voor centrale verwarming; draden, elektrisch, voor verwarmingsdoeleinden; filamenten voor elektrische lampen; filters (onderdelen van huishoudelijke installaties); gasketels; verlichte huisnummers; kachels; apparaten voor klimaatregeling; koelapparaten en -installaties; elektrische lampen; lampen voor verlichting; lampenkappen; lantaarnpalen; lantaarns voor verlichting; plafondlampen; projectorlampen; elektrische radiatoren; reflectoren van lampen; staande lampen; sproeiers voor druppelirrigatie (irrigatieaccessoires); thermostaatkranen (onderdelen van verwarmingsinstallaties); veiligheidslampen; ventilatieapparaten; ventilatoren; verlichtingsapparaten en -installaties; verlichtingsbuizen; waterkranen; zonnecollectoren (verwarming), voornoemde</p>

	producten te gebruiken in het kader van kantoor- en woningautomatisering.
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 14 Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 17 Afdichtingselementen	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 20 Ophang- en bevestigingselementen, bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen, profielen, kabelkanalen, kabelaan sluitingen, omkeerelementen voor kabels, alle voornoemde goederen van plastic; brievenbussen, niet van metaal of van metselwerk; brievenbusapparaten van kunststof, sleutelkasten, sleuteloophangborden; ongecodeerde sleutelkaarten van kunststof.	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 37 Netwerkbeheer, te weten het installeren en onderhouden van netwerksystemen; montage van elektrische apparaten voor derden; montage van profielen en kabelkanalen voor derden.	KI 37 Installatie, onderhoud en reparatie van domoticasystemen; installatie, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties, telecommunicatie-inrichtingen, verwarmings-, ventilatie-, koel- en sanitaire installaties en van industriële en machine- installaties; leggen van kabels en leidingen; herstellen van elektrische apparaten en installaties, voornoemde diensten te verlenen in het kader van kantoor- en woningautomatisering.
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 38 Telecommunicatie via vezeloptische netwerken.	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 40 Productie van elektrische apparaten voor derden; productie van profielen en kabelkanalen voor derden.	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 41 Opleiding; opleidingen voor gebruikers op het gebied van gegevensverwerking. Gemeenschapsmerk 96644 KI 41 Scholing van computergebruikers.	
Gemeenschapsmerk 2850170 KI 42 Configuratie van computernetwerken door middel van software; netwerkbeheer, te weten rendementscontrole en analyse van netwerksystemen, bescherming tegen illegale toegang tot netwerken en beveiliging van	KI 42 Fysisch en technisch onderzoek; systeemanalyse; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (voor derden); (binnenhuis)architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen; bouwadviezen en -planning; engineering; diensten van ingenieurs

gegevens.	(expertises); testen van materialen en textiel; kwaliteitscontrole; technische projectstudies, voornoemde diensten te verlenen in het kader van kantoor- en woningautomatisering; chemische analyse; diensten van chemici; stedenbouwkundige planning; opmeting van terreinen; geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; ijkdiensten; technische inspectie van vervoermiddelen; ontwerpen van verpakkingen.
-----------	--

Klassen 9 en 11

51. Verweerder betwist niet dat de waren in de klassen 9 en 11 van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 9 en 11 van de ingeroepen rechten (zie punt 26), daarmee is de soortgelijkheid in confesso.

Klasse 37

52. Alle diensten in klasse 37 van verweerder zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 37 van opposant. Immers, de dienst *montage van elektrische apparaten voor derden; montage van profielen en kabelkanalen voor derden* in de dienstenlijst van opposant, omvat de installatie van de verschillende systemen die genoemd worden in de dienstenlijst van verweerder. De diensten van het betwiste teken met betrekking tot het onderhoud en de reparatie die in dit kader plaatsvinden, zijn hieraan complementair. Immers, na montage van allerlei installaties, dienen deze ook onderhouden en, indien nodig, gerepareerd te worden. Zij hebben ook dezelfde aard en zullen worden uitgevoerd door dezelfde bedrijven.

53. Het *leggen van kabels en leidingen* als genoemd in klasse 37 van het betwiste teken, is identiek dan wel sterk soortgelijk aan de dienst *montage van profielen en kabelkanalen voor derden* in de lijst van opposant. Deze diensten hebben dezelfde aard en bestemming en kunnen ook complementair zijn: in sommige gevallen zal eerst een kabelkanaal moeten worden aangelegd, voordat de kabels gelegd kunnen worden.

54. De diensten in klasse 37 zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.

Klasse 42

55. De diensten "*fysisch en technisch onderzoek en technische projectstudies in het kader van kantoor- en woningautomatisering*" kunnen zien op onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld klimaat- of vochtigheid in een ruimte en zijn daarmee in lichte mate soortgelijk aan de waren in de klassen 9 en 11 en de montage hiervan in klasse 37 van opposant. Teneinde deze apparaten optimaal te installeren en te laten functioneren, bijvoorbeeld om te weten wanneer dergelijk apparaten aan- of af moeten slaan en op welke plek deze geplaatst moeten worden, moet er onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden in een kantoor of een woning.

56. "*Systeemanalyse*" is identiek dan wel sterk soortgelijk aan "*analyse van netwerksystemen*" in klasse 42 van opposant.

57. *“Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (voor derden)”* is soortgelijk aan *“productie van elektrische apparaten voor derden”* in klasse 40 van opposant. Vooraleer deze elektrische apparaten te produceren, zal er tijd en energie moeten worden gestoken in het onderzoeken en ontwikkelen van (nieuwe) producten.

58. *“Engineering”* is “het geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande een groot industrieel, agrarisch of bouwkundig project”. *“Diensten van ingenieurs (expertises)”* zien op diensten van een hogergeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt om allerlei technische, technologische en organisatorische problemen op te lossen. Deze diensten zijn in lichte mate soortgelijk aan bijvoorbeeld *“het installeren van netwerken”* in klasse 37 van opposant of *“configuratie van computernetwerken door middel van software”* in klasse 42 van opposant, aangezien bij de uitvoering dan wel voorbereiding van deze diensten gebruik gemaakt kan worden van de diensten van een ingenieur.

59. *“Bouwadviezen en –planning”* zijn soortgelijk aan de waren in de klassen 9, 11 en 20 en de diensten in klasse 37 van opposant. Er moet immers advies gegeven worden over bijvoorbeeld de plaats waar deze apparaten geïnstalleerd.

60. Het *“testen van materialen”* is soortgelijk aan *“productie van elektrische apparaten voor derden”* in klasse 40 van opposant. Het testen van de apparaten en de materialen waarvan de apparaten zijn vervaardigd, is immers een onlosmakelijk deel van het productieproces. Hetzelfde geldt voor *“kwaliteitscontrole”*. De apparaten zullen hun weg naar de consument niet vinden voordat deze grondig getest en gecontroleerd zijn. Het *“testen van textiel”* daarentegen is niet soortgelijk aan de waren en of diensten van opposant, textiel is immers geen wezenlijk onderdeel van de elektrische apparaten.

61. De overige diensten in klasse 42 hebben niets van doen met de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Deze waren en diensten van de ingeroepen rechten hebben een andere aard, andere aanbieders en een andere bestemming dan de diensten (*binnenhuis*)*architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen; chemische analyse; diensten van chemici; stedenbouwkundige planning; opmeting van terreinen; geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; ijkdiensten; technische inspectie van vervoermiddelen; ontwerpen van verpakkingen* in de dienstenlijst van verweerder. Zij zijn dan ook niet soortgelijk.

Conclusie

62. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (licht) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

63. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en

diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

65. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen.

66. Opposant stelt dat hij een toonaangevende marktleider is op zijn vakgebied en dat zijn merken door het gebruik ervan aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen (zie punten 16 en 22). Hij lijkt hiermee te willen betogen dat zijn merken een grotere beschermingsomvang hebben, omdat het bekende merken zijn. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de waren of diensten soortgelijk zijn, doch niet om deze soortgelijkheid aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

67. De merken en het teken stemmen op zowel visueel als auditief vlak overeen. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek, voor een deel (licht) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten die hetzij identiek hetzij (licht) soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

68. Het argument van verweerder dat opposant tot op heden geen problemen had met zijn aanwezigheid op de markt (zie punt 27) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

69. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (zie punt 23), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend

vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

C. Conclusie

70. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (licht) soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2005359 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Benelux depot 1201044 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren

Klasse 11: alle waren

Klasse 37: alle diensten

Klasse 42: Fysisch en technisch onderzoek; systeemanalyse; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (voor derden); bouwadviezen en -planning; engineering; diensten van ingenieurs (expertises); testen van materialen; kwaliteitscontrole; technische projectstudies, voornoemde diensten te verlenen in het kader van kantoor- en woningautomatisering.

73. Behoudens de uitkomst van de andere oppositie tegen het Benelux depot met nummer 1201044, wordt deze ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: (binnenhuis)architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen; testen van textiel; chemische analyse; diensten van chemici; stedenbouwkundige planning; opmeting van terreinen; geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; ijkdiensten; technische inspectie van vervoermiddelen; ontwerpen van verpakkingen.

74. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 17 april 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek