

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008242

van 20 oktober 2014

Opposant: **BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH**
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden
Duitsland

Gemachtigde: **Simont Braun CVBA**
Louizalaan 149 / 20
1050 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1002905**
BLOCK

tegen

Verweerder: **DIGATRON BVBA**
Donker Woud 1
2960 Zoersel
België

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1256390**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 oktober 2012 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 37 een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1256390 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 oktober 2012.

2. Op 27 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 1002905, ingediend op 26 maart 2009 en ingeschreven op 6 augustus 2009, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9 en 37 van het woordmerk "BLOCK".

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9 en 37 van het bestreden depot. De oppositie is tevens gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijving.

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 3 januari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 mei 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 13 mei 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 mei 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 25 juni 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 12 juli 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant gaat eerst kort in op diens ontstaansgeschiedenis en activiteiten, waarbij wordt aangestipt dat hij wereldleider is op het vlak van stroomvoorzieningstoestellen en het ingeroepen merk een krachtig merk is dat bekend is in de sector. In tweede instantie bespreekt opposant nog kort de activiteiten van verweerder.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat het geopponeerde teken beheerst wordt door het element "BLOCK", hetgeen identiek is aan het ingeroepen recht. In deze context herhaalt opposant dat het oudere woordmerk "BLOCK" een merk is dat van huis uit een grote onderscheidingskracht heeft en door veelvuldig en wereldwijd gebruik voor de betrokken waren en diensten een in de sector bekend en sterk merk is.

16. Aangezien het ingeroepen recht identiek wordt hernomen als eerste of minstens centraal deel van het teken en hierin een zelfstandig en onderscheiden plaats inneemt, zijn de tekens op auditief vlak zeer overeenstemmend. Dit komt ook voort uit het moeilijk leesbaar zijn van de letter "E", dewelke bovendien een veel voorkomend voorvoegsel is, en het beschrijvend karakter van de slogan "save on energy", die door het publiek niet zal worden uitgesproken. Opposant verwijst hierbij naar de website van verweerder waarop deze laatste dit deel ook weglaat.

17. Op visueel vlak meent opposant dat er sprake is van een grote overeenstemming. Het woord "BLOCK" springt er in het teken uit en behoudt een dominante plaats, aldus opposant.

18. Merk en teken delen het woord "BLOCK". In het merk verwijst dit naar de oprichter van het bedrijf. Niettemin heeft dit woord ook een betekenis en zal de gemiddelde consument hierin het Engelse of Duitse woord voor "blok" herkennen. Verweerder gebruikt in zijn teken naast dit woord ook nog een "e" en de slogan "save on energy". Deze laatste is volgens opposant beschrijvend, hetgeen ook blijkt uit de website van verweerder. De letter "e" zal dan weer opgevat worden door het consument als de elektronische versie of lijn van producten van opposant. Begripsmatig stemmen merken en tekens sterk overeen, concludeert opposant.

19. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant deels identiek en deels (sterk) soortgelijk.

20. Opposant herhaalt dat het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen heeft en verwijst hiervoor naar stukken in bijlage van zijn argumenten. Zelfs als men het merk een beperkt onderscheidend vermogen zou toekennen, dan merkt opposant op – onder verwijzing naar de rechtspraak – dat dit slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling.

21. Gezien het bovenstaande meent opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder stelt dat het aangevraagde merk bestaat uit de benaming "E-BLOCK" in combinatie met de slogan "SAVE ON ENERGY", weergegeven in de kleuren geel, rood, groen en blauw. Het ingeroepen merk is daarentegen een louter woordmerk. Tevens stelt verweerder dat het element "BLOCK" vrij beschrijvend is voor een product dat de vorm heeft van een blok of dient om energie/elektriciteit te blokkeren.

23. Bij de vergelijking van de tekens meent verweerder dat er tussen merk en teken duidelijk meer verschillen zijn dan gelijkenissen. Verweerder licht toe dat gekozen is voor deze opmaak om het teken meer onderscheidingskracht te geven. Hij gaat bovendien in op het verschil in aantal letters en stelt dat mede door de opmaak het dominante element in het teken de speels opgemaakte letter "E" en de slogan "SAVE ON ENERGY" is. Visueel verschillen merk en teken dus sterk van elkaar.

24. Op auditief vlak is er volgens verweerder een duidelijk verschil in lengte tussen de tekens. Vermits het eerste deel van het teken bestaat uit de letter "E" in combinatie met "BLOCK" en daaronder de slogan "SAVE ON ENERGY", is er op auditief vlak dan ook geen overeenstemming. Immers heeft alles in het teken een functie en zal het ook uitgesproken worden.

25. Ten slotte, inzake de begripsmatige vergelijking, herhaalt verweerder dat "BLOCK" vrij beschrijvend is voor transformatoren, gelet op het feit dat de vorm ervan kan gezien worden als een blok. De keuze van de benaming van het teken verwijst dan weer naar het besparen/verminderen van energie en elektriciteit. Verweerder concludeert dat de tekens begripsmatig totaal niet overeenstemmen.

26. Voor wat betreft de waren en diensten, stelt verweerder dat, ondanks dezelfde algemene omschrijving van de klassen 9 en 39, uit de stukken van opposant blijkt dat het merk gebruikt wordt voor transformatoren, terwijl hij zijn teken gebruikt voor een elektrische kast die zorgt voor besparing van energie/elektriciteit. De waren van merk en teken zijn volgens verweerder bestemd voor een gespecialiseerde doelgroep, te weten de elektriciteitssector, die een transformator niet met een elektrische kast zal verwarren.

27. De waren en diensten in kwestie zijn volgens verweerder bestemd voor professionele gebruikers, waardoor er sprake is van een meer dan normaal aandachtsniveau.

28. Verder stelt verweerder voor om de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 37 als volgt te beperken: "*Klasse 9 Elektrische kasten voor de besparing van energie*" en "*Klasse 37 Installatie, onderhoud, herstel en instandhouding van elektrische kasten voor de besparing van energie*". Tevens is hij bereid om de waren "transformatoren" in klasse 9 specifiek uit te sluiten.

29. Verweerder verwijst naar het bestaan van andere oudere merken bestaande uit een combinatie van beschrijvende benamingen samen met het beschrijvende woord "BLOCK", hetgeen volgens hem zijn stelling versterkt dat de merken in kwestie, zoals deze andere merken, zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan.

30. De tekens verschillen in casu voldoende van elkaar om verwarringsgevaar of zelfs de mogelijkheid tot associatie uit te sluiten, aldus verweerder. Hij verzoekt dan ook de oppositie ongegrond te verklaren en over te gaan tot inschrijving van het teken voor de beperkte waren en diensten, alsook de specifieke uitsluiting.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

32. 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."

33. 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 Schuhfabrik Meyer, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BLOCK	

Begripsmatige vergelijking

37. Merk en teken delen het Engelse en Duitse woord "BLOCK", hetgeen in het Nederlands "blok" betekent. In het teken van verweerder wordt dit woord voorafgegaan door een beeldelement dat mogelijk een gestileerde weergave is van een €-teken of het voorvoegsel "e-". In samenstellingen wordt dit laatste als eerste lid veelal gebruikt om aan te duiden dat het in het tweede lid aangeduide langs elektronische weg plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld e-boek, e-commerce, e-cash,...¹. Onder dit alles staat de Engelse zin "save on energy", hetgeen in het Nederlands zoveel betekent als "*bespaar op energie*".

38. 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 (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit geldt zowel voor de gestileerde "e-/€", voor zover dit al zal worden gezien, als voor de zin "save on energy", dewelke een beschrijvende en aanprijzende slogan is voor de waren en diensten in kwestie.

39. Noch de toevoeging van de "e-/€", noch de beschrijvende en aanprijzende zin in het teken van verweerder kunnen er toe leiden dat de begripsmatige overeenstemming van het identieke woord "BLOCK" in beide tekens teniet wordt gedaan.

40. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters, te weten "BLOCK".

42. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het in donkerblauwe drukletters weergegeven woord "BLOCK", voorafgegaan door een beeldelement bestaande uit een groene halve cirkel met daardoor een horizontale groene streep. Voor deze groene streep staat een geel en rood rechthoekje. Achter de groene streep staat een donkerblauw rechthoekje.

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

Dit alles zou het idee kunnen opwekken van een gestileerde “E-” of €-teken. Onder de voorgaande elementen staat in kleinere en dunnere letters de zin “save on energy”.

43. Hoewel het figuratieve element door zijn positie in het bestreden teken opgemerkt zal worden door de consument, zullen door de vormgeving vooral de dikkere donkerblauwe letters opvallen. Deze vormen een woord dat identiek is aan het ingeroepen recht.

44. Wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, is het mogelijk dat laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). In casu wordt het ingeroepen recht als zelfstandig onderscheidend element overgenomen in het bestreden teken.

45. Ondanks de toevoeging van de aanprijzende en beschrijvende slogan “save on energy”, alsook het figuratieve element in het begin van het ingeroepen recht, zal de visuele indruk die achterblijft bij de consument gedomineerd worden door het element “BLOCK”. Immers heeft bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

46. Hoewel door de positie en de grootte van het figuratieve element dit opgemerkt zal worden en wellicht ook als een stileringsgevoel wordt gezien van het voorvoegsel “e-”, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

Auditieve vergelijking

47. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

48. Hoewel het bestreden teken uit zes of zeven lettergrepen bestaat (afhankelijk van het al dan niet uitspreken van het beeldelement als “e-”) ten opzichte van de enkele lettergreep van het ingeroepen recht, dient opgemerkt te worden dat het ingeroepen recht identiek en als zelfstandig onderscheidend element voorkomt in het bestreden teken. De eventuele uitspraak van het voorvoegsel “e-” doet hier niets aan af.

49. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Zo kan niet uitgesloten worden dat de zin “save on energy” van het bestreden teken, die de laatste vijf lettergrepen uitmaken, door het in aanmerking komend publiek in het geheel niet zal worden uitgesproken, maar er enkel verwezen zal worden naar het merk door gebruik te maken van het woord “BLOCK”, dan wel eventueel “e-BLOCK”.

50. De tekens zijn op auditief vlak in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

51. De totaalindruk van de tekens is op auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend. Op visueel vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

52. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

53. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren 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.

54. Om redenen die hierna zullen worden uiteengezet, heeft het Bureau geen gevolg kunnen geven aan de door verweerder voorgestelde waren- en dienstenbeperking (zie hierboven punt 28 en hierna punt 70). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; transformateurs, blocs d'alimentation; parties et équipements correspondants des produits précités et périphériques correspondants; filtres électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.	Kl 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit en energie; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; elektrische en/of elektronische besturings- en regeltoestellen; meet-, sein- en controletoeestellen en -instrumenten; onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.

<p>CI 37 Installation, montage, entretien, évaluation, surveillance, ajustement et réparation d'appareils, instruments, machines et installations électriques, appareils et équipements électrotechniques et électriques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, transformateurs, blocs d'alimentation et filtres électriques.</p>	<p>KI 37 Bouw; reparaties, onderhoud en installatiewerkzaamheden; aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties; herstellen of instandhouden van elektrische apparaten en installaties.</p>
---	---

Klasse 9

55. De waren “*apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom*” komen *expressis verbis* voor in de waren- en dienstenlijst van opposant en zijn derhalve identiek.

56. De waren “*apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van energie; elektrische en/of elektronische besturings- en regeltoestellen*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de voornoemde waren voor het beheersen van elektriciteit. Zij delen immers een zelfde bestemming en hebben een zelfde aard.

57. De “*meet-, sein- en controlettoestellen en -instrumenten*” komen eveneens *expressis verbis* voor in klasse 9 van het ingeroepen merk en zijn dus identiek.

58. Ook de “*onderdelen voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse*” komen identiek voor in de warenomschrijving van klasse 9 van het ingeroepen merk.

Klasse 37

59. Vanwege hun ruime formulering zijn de diensten “*reparaties en installatiewerkzaamheden*” in klasse 37 van het betwiste teken niet in overeenstemming met het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012). Volgens dit arrest, en eveneens overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, dient de omschrijving van de waren en diensten immers voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen. In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “*in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste*”.

60. De diensten “*aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties; herstellen of instandhouden van elektrische apparaten en installaties*” vallen onder de grotere noemer van diensten in klasse 37 waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, te weten “*installatie, montage, onderhoud en reparatie van elektrische apparaten, instrumenten, machines en installaties, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit*”.

Immers zijn verlichtingsinstallaties ook elektrische installaties en bestaan zij uit apparaten om elektriciteit om te zetten in licht. Het herstel en de instandhouding van elektrische apparaten en installaties wordt ook gedekt door het onderhoud en de reparatie van deze apparaten en installaties. Deze diensten zijn dus identiek.

61. De dienst "onderhoud" in klasse 37 van het bestreden teken omvat eveneens de onderhoudsdiensten van elektrische apparaten waarvoor het ingeroepen recht ingeschreven is. Derhalve is er sprake van identiteit, dan wel minstens een sterke soortgelijkheid. Overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie kan immers worden aangenomen dat waren en diensten dezelfde zijn wanneer de door het oudere merk aangeduide waren en diensten behoren tot de algemenere categorie die in de merkaanvraag is opgegeven (zie in die zin, GEU, arrest ELS, T-388/00, 23 oktober 2002), of wanneer de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten behoren tot de algemenere categorie waarop het oudere merk betrekking heeft (zie arresten GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002; HUBERT, T-110/01, 12 december 2002 en CONFORFLEX, T-10/03, 18 februari 2004).

62. Ten slotte, voor wat betreft de dienst "bouw" dient opgemerkt dat er sprake is van een lichte mate van soortgelijkheid tussen deze dienst en de diensten "installatie, montage, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit" van het ingeroepen recht in klasse 37. Immers zullen bij het bouwen van bijvoorbeeld gebouwen eveneens elektrische installaties en meter- en stoppenkasten voorzien moeten worden. Deze laatste vormen een onlosmakelijk deel van het bouwproces en waarmee rekening moet worden gehouden alvorens een gebouw gebruiksklaar is.

Conclusie

63. Enkele dienstenomschrijvingen van het betwiste teken zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die diensten kan soortgelijkheid dan ook niet worden uitgesloten. De overige waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek of (licht) soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

64. 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.

65. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd).

66. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek,

waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

67. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

68. Zelfs al zou er een zwak onderscheidend worden weerhouden, zoals verweerder stelt (zie supra, 25), dan nog kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is immers niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie o.a. GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007 en Vital&Fit, T-552/10, 25 oktober 2012).

69. Een deel van de betrokken diensten is te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens, alsook de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

70. Het Bureau is niet overgegaan tot het beperken van het bestreden depot overeenkomstig het verzoek van verweerder, aangezien er met een warenbeperking alleen rekening kan worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009). Bovendien was het eerste voorstel tot beperking om classificatietechnische redenen niet mogelijk. Ten slotte zou de beperking niet tot een ander eindresultaat van deze oppositie hebben geleid.

C. Conclusie

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten en ten aanzien van de diensten waarvoor soortgelijkheid niet kan worden uitgesloten.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2008242 wordt toegewezen.

73. Het Benelux depot met nummer 1256390 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9 (*alle waren*)
- Klasse 37 (*alle diensten*)

74. Het Benelux depot met nummer 1256390 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 35 (*alle diensten*)

75. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 oktober 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard