



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008543
van 12 april 2018

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

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **GIRA** (Uniemerkt 96644)

Ingeroepen recht 2: **GIRA** (Uniemerkt 2850170)

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 1256021)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 35. Dit depot is onder nummer 1256021 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 januari 2013.

2. Op 28 maart 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 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;
- Uniemerken 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.

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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 april 2013. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen meermaals opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 november 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 opposant

9. Opposant licht toe 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 stellingen, voegt opposant verschillende stukken bij.

10. Op visueel vlak is het woordelement GIA het dominerende element in het betwiste teken, zo meent opposant. Het woord DIRECT zal door de consument over het hoofd worden gezien, enerzijds doordat het klein is weergegeven ten opzichte van de overige elementen van het teken en anderzijds door het beschrijvend karakter ervan. Opposant concludeert dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmen.

11. Auditief is het element DIRECT in het betwiste teken volgens opposant zodanig ondergeschikt dat het waarschijnlijk niet wordt uitgesproken. GIRA en GIA verschillen verder op auditief vlak slechts in één letter, waardoor opposant concludeert dat er een grote overeenstemming bestaat op dit vlak.

12. Aangezien noch de merken noch het teken een betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet aan de orde.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten, meent opposant dat deze identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. De beperking in het betwiste teken door de toevoeging “voornoemde producten te gebruiken in het kader van kantoor-, magazijn- en woningautomatisering” doet volgens opposant geen afbreuk aan de soortgelijkheid van de waren en diensten. Immers, de waren en diensten van de ingeroepen rechten zijn ingeschreven voor elk denkbaar gebruik, dus ook op die gebieden die verweerder expliciet vermeldt.

14. 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 hem normaal en beide partijen zijn werkzaam in dezelfde branche en bedienen hetzelfde publiek, aldus opposant. Dit maakt volgens hem het verwarringsgevaar alleen maar groter.

15. Opposant meent bovendien dat verweerder wenst mee 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.

16. Opposant verwijst naar een eerdere beslissing uit 2012 van het Bureau, waarbij het in zijn optiek ging om vergelijkbare merken.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht van de ingeroepen rechten. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, stelt verweerder vast dat het gebruik is aangetoond voor de waren in de klassen 9 en 11 maar niet voor de diensten.

19. 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.

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

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

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten, ontkent verweerder niet dat het betwiste teken is gedeponeerd voor soortgelijke waren in de klassen 9 en 11 als die van de ingeroepen rechten. Verweerder stelt dat het echter de diensten in klasse 35 zijn die voor hem van essentieel belang zijn. Hij wil immers naar zijn cliënteel toe de nadruk leggen op commerciële en administratieve ondersteuning alsook verhuur van verschillende elektronische installaties, waaronder domotica- en immotica materiaal. Deze diensten zijn volgens hem niet soortgelijk aan die van opposant.

23. 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 twee oudere merken, waarvan het onderhavige depot een update is. Ten slotte voegt hij stukken toe waaruit blijkt dat hij sinds meer dan 45 jaar de naam GIA gebruikt, zowel als vennootschaps-, handels- en merknaam.

24. Verweerder meent dat de eerdere beslissing van het Bureau waar opposant naar verwijst door de tussenliggende tijdspanne van vier jaar achterhaald is, en het bovendien niet ging om hetzelfde merk, noch om dezelfde waren en diensten.

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

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. De ingeroepen rechten waren vijf jaar voor de publicatie van het betwiste depot geregistreerd, zodat het verzoek om gebruiksbewijzen gegrond is.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 4 januari 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 januari 2008 tot 4 januari 2013.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

30. Het gebruik van de ingeroepen rechten voor, alsmede de soortgelijkheid van de waren in de klassen 9 en 11 is in confesso (zie punten 17 en 21). Verweerder betwist echter zowel het gebruik van de ingeroepen rechten voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven als de soortgelijkheid van zijn diensten in klasse 35. Alvorens de ingediende gebruiksbewijzen aan een nader onderzoek te onderwerpen, heeft het Bureau het nuttig geoordeeld de waren en diensten te vergelijken.

A.2 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 volgend 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.

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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

34. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

35. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren- dienstenlijsten samen worden behandeld. Voor het gemak wordt hieronder naar deze rechten verwezen in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 6 Ophang- en bevestigingselementen, bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen, profielen, kabelkanalen, kabelaansluitingen, 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.</p>	
<p><u>Uniemerk 96644:</u> Klasse 9 Materiaal voor elektrische installatie (voor zover begrepen in klasse 9), met name schakelaars, tasters, contactdozen, stekkers, stekkerkoppelingen, automatische schakelaars, sleutelschakelaars, tijdschakelaars, tijdschakelaarmodules, op afstand te</p>	<p>Klasse 9 Afstandsmeters; afstandregistreerapparatuur; apparaten voor afstandsbediening; alarmfluiten; akoestische alarminrichtingen; alarmtoestellen; alarmtoestellen tegen diefstal; elektrische alarmbellen; elektrische alarmbellen; analysetoestellen, niet voor medisch gebruik; antennes; lichtgevende bakens;</p>

<p>bedienen schakelaars, trekschakelaars, jalouzie-schakelaars, fornuisaansluitdozen, stopcontacten, verdeeldozen, antennessopcontacten, telefoondoorverbindingsdozen, telefoonstopcontacten, telefoonaansluitdozen, equipotentiaaldozen, vooraf bedrade stopcontacten voor kanaalinstallatie, telefoonstekkers, luidsprekerstekkers, datastekkers, steekverbindingen, verdelers, jalouzietasters, 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, apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9), met name voor schakelen, sturen, regelen en bewaken; elektronische installatie-bussystemen, met name bestaande uit de volgende apparaten: sensoren, actoren, binaire ingangen, lijnkoppelingstukken, domeinkoppelingstukken, spanningsbronnen; elektrische volgschakelaars en volgschakelaarmodules; elektrotechnische en elektronische onderdelen (voor zover begrepen in klasse 9), zekeringen, relais; elektronische inbreekalarminstallaties; elektronische bewegingsmelders; elektronische voorschakelapparaten voor fluorescentielampen; lichtsignaalgevers, netfilters; elektronische transformatoren; gegevensverwerkende apparatuur en computers, met name programmeermachines voor elektronische bussystemen, onderdelen van de voornoemde goederen; software.</p> <p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 9 Elektrisch installatiemateriaal (voor zover begrepen in klasse 9), met name schakelaars, stroomonderbrekers, tasters, dimmers, bussen, stekkers, connectors en stekkerkoppelingen, stopcontacten, aansluit- en verbindingsdozen, verdeelblokken; raamwerken, afdekkingen, toetsen, kanteeltoetsen, inbouwstopcontacten, tussenplaten, behuizingen; kabelkanalen en kabelklemmen voor elektrische doeleinden; elektrische kabels en draden, telefoondraden, coaxiaal kabels, lichtgeleidermodules, lichtgeleider-systeemkabels; inbouwbeugels; stroomleidingen en stroomleidingssystemen, stroomrails en stroomrailssystemen, stroomleidingdragere, stroomraildragere; bellen, bellen en onderdelen daarvan (voor zover begrepen in klasse 9); optische, meet-, sein- en controletoestellen en -instrumenten; elektrotechnische en elektronische apparaten, toestellen en instrumenten (voor zover 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</p>	<p>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 (tijdsduurregistratieapparaten); magnetische codeerapparatuur; elektrische collectors; computergeheugens; geregistreerde computerprogramma's; connectors; contactdozen (elektriciteit); elektrische contacten; elektrische controle-apparaten; 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; ontvangers (audio en video); optische apparaten en instrumenten; overspanningsbeveiligingen; personenoproepsystemen; portofoons; precisie meetapparaten; 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; televisie-apparaten; tellers; temperatuurmeters; thermostaten; tijdopname-apparatuur; videocamera's; videorecorders; waarnemingsinstrumenten; warmtecontrole-apparaten; zenders van elektronische signalen; zonnecellen, voornoemde producten te gebruiken in het kader van kantoor-, magazijn- en woningautomatisering.</p>
---	---

<p>medisch gebruik); elektrotechnische installatiebussystemen, 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, starterfittingen; 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, zonnesystemen; interfaceapparaten voor computernetwerken (routers).</p>	
<p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 11 Gloei- en glimlampen.</p> <p><u>Uniemerk 96644:</u> Klasse 11 Verlichtingstoestellen, -elementen, -apparaten, lampen, verlichting, verlichtingselementen, lampenhuisen, verlichtingsmiddelen, gloei- en glimlampen, fluorescerende lampen, fluorescentiebuisen, buislampen; verstrooiingsschijven; oriënteringslicht; lampfittingen, reflectoren, bedradingen, armaturen, ophanginrichtingen, steeds voor lampen en verlichting; verwarmingsapparaten, straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten, ventilatie- en airconditioningapparaten; zonnecollectoren.</p>	<p>Klasse 11 Airconditioningapparaten; airconditioninginstallaties; blaasinstallaties voor luchtverversingsinflaties; 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 (irrigatie-accessoires); thermostaatkranen (onderdelen van verwarmingsinstallaties); veiligheidslampen; ventilatieapparaten; ventilatoren; verlichtingsapparaten en -installaties; verlichtingsbuisen; waterkranen; zonnecollectoren [verwarming], voornoemde producten te gebruiken in het kader van kantoor-, magazijn- en woningautomatisering.</p>
<p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 14 Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.</p>	
<p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 17 Afdichtingselementen.</p>	
<p><u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 20 Ophang- en bevestigingselementen, bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen, profielen, kabelkanalen, kabelansluitingen, omkeerelementen voor kabels, alle voornoemde goederen van plastic; brievenbussen, niet van metaal of van metselwerk; brievenbusapparaten van kunststof, sleutelkasten, sleuteloophangborden; ongecodeerde sleutelkaarten van kunststof.</p>	
	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; verhuur van kantoormachines; kopiëren van</p>

	documenten; detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de detail- en groothandel in voornoemde producten; detail- en groothandel in elektronische installaties, domotica en immotica; commerciële begeleiding, zijnde kostprijsanalyse en -prijsberekening, bij het uitwerken van plannen.
<u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 37 Netwerkbeheer, te weten het installeren en onderhouden van netwerksystemen; montage van elektrische apparaten voor derden; montage van profielen en kabelkanalen voor derden.	
<u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 38 Telecommunicatie via vezeloptische netwerken.	
<u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 40 Productie van elektrische apparaten voor derden; productie van profielen en kabelkanalen voor derden.	
<u>Uniemerk 96644:</u> Klasse 41 Scholing van computergebruikers.	
<u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 41 Opleiding; Opleidingen voor gebruikers op het gebied van gegevensverwerking.	
<u>Uniemerk 2850170:</u> Klasse 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 gegevens.	

Klassen 9 en 16

36. 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 het ingeroepen recht (zie punt 21), waarmee de soortgelijkheid in confesso is.

Klasse 35

37. De diensten *detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten en zakelijke bemiddeling bij de detail- en groothandel in voornoemde producten* van het betwiste teken hebben betrekking op de genoemde producten in de klassen 9 en 11, waarvan de soortgelijkheid vaststaat tussen partijen. Deze waren en diensten worden veelal aangeboden door dezelfde ondernemingen en richten zich op eenzelfde doelpubliek, zodat de consument kan denken dat ze van dezelfde of van verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk aan de waren in de klassen 9 en 11 van opposant.

38. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de diensten *detail- en groothandel in elektronische installaties, domotica en immotica; detail- en groothandel in elektronische installaties, domotica en immotica* van het betwiste teken. Deze diensten zijn met name soortgelijk aan de waren *materiaal voor elektrische installaties, elektrisch installatiemateriaal, elektronische installatie-bussystemen* en de diverse elektronische apparaten en instrumenten van het ingeroepen recht, die immers eveneens worden gebruikt in de domotica en immotica.

39. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, advertentiebemiddeling, verspreiding van reclameartikelen, arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken, uitzenden van personeel, opstellen van statistieken, boekhouding, houden van veilingen en openbare verkopen, handelsinformatie, marktwerking, -onderzoek en -analyse, decoratie van etalages,*

bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten en commerciële begeleiding, zijnde kostprijsanalyse en -prijsberekening, bij het uitwerken van plannen van het betwiste teken zijn alle gericht op het bieden van ondersteuning in de bedrijfsvoering of de commerciële activiteiten van een handelsonderneming of industriële onderneming. Deze diensten worden verstrekt door gespecialiseerde ondernemingen en zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Geen van de waren of diensten van opposant bevinden zich in deze sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met deze diensten van verweerder om soortgelijk te worden geacht. Deze diensten worden door andere ondernemingen verzorgd en kennen een ander doelpubliek. Ten slotte valt er geen complementariteit aan te wijzen tussen deze diensten en de waren en diensten van het ingeroepen recht en evenmin zijn deze waren en diensten concurrerend.

Conclusie

40. De soortgelijkheid tussen de waren in de klassen 9 en 11 is in confesso. Een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste teken is soortgelijk aan de waren in de klassen 9 en 11 van het ingeroepen recht, en een deel van de diensten van het betwiste teken is noch soortgelijk aan de waren noch aan de diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

41. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

42. 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).

43. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GIRA	



Visuele vergelijking

45. Beide tekens zijn gecombineerd woord-/beeldmerken, het ingeroepen recht bestaande uit een woordmerk van vier letters, GIRA, in zwarte letters, het betwiste teken bestaande uit een woord van drie letters, GIA, geschreven in een lettertype dat lijkt op handgeschreven letters. Dit woord is enigszins schuin afgedrukt in een staande 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 rechts onderaan in kleine witte letters het woord DIRECT.

46. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft 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, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in onderhavig geval niet anders. Voor wat betreft het ingeroepen recht is het figuratieve aspect zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in zwarte drukletters zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit ze bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197). Bij het betwiste teken bestaan de figuratieve elementen uit de speciale schrijfwijze van het wordelement GIA, een basale geometrische figuur als achtergrond en een kleur. Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak en nemen niet weg dat het woord GIA een prominente plaats inneemt in het teken en er veruit het grootste deel van beslaat.

47. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu staat het element GIA geheel bovenaan het teken en het andere wordelement, DIRECT, op een ondergeschikte positie geheel onderaan rechts. Al deze factoren maken dat het element GIA onmiskenbaar het dominante element is in het betwiste teken.

48. Dit dominante element herneemt, in dezelfde volgorde, drie van de vier letters van het ingeroepen recht; enkel de letter R in het midden van het ingeroepen recht ontbreekt.

49. Gelet op het voorgaande, is het verschil tussen merk en teken onvoldoende om de punten van overeenstemming teniet te doen. In dit verband zij eraan herinnerd dat de consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een consument die beide tekens niet voor ogen heeft en dus niet kan overgaan tot een gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld hebben van de karakteristieken van de tekens.

50. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

52. Ook op auditief vlak moet vooral worden gekeken naar het dominante element van een merk. In casu zal het ondergeschikte (en weinig onderscheidende) element DIRECT van het betwiste teken niet eens bij de uitspraak worden betrokken, aangezien het publiek dit zal opvatten als deel uitmakend een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). 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, ECLI:EU:T:2006:370).

53. Zowel het ingeroepen recht als het element GIA van het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen. De beginklank [ji] en eindklank [a] worden op identiek wijze uitgesproken. Bij het betwiste teken ontbreekt dus enkel de [r]-klank. Deze wordt bij de laatste lettergreep getrokken, en springt er bij het uitspreken van het einde van het ingeroepen recht niet echt uit. Lengte, ritme en klank van de tekens zijn dus dezelfde. Bovendien zal de consument ook op auditief vlak meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), is dit eerste deel beklemtoond en daardoor ook de intonatie dezelfde.

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

Begripsmatige vergelijking

55. Met partijen is het Bureau het eens dat geen van de tekens een vaste betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

56. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en op auditief vlak zijn zij dat in sterke mate. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, en zal dit aspect verder geen rol spelen in de beslissing.

A.2 Globale beoordeling

57. 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.

58. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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 worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

59. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

60. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

61. 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, ECLI:EU:T:2011:34 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177).

62. De merken en het teken stemmen visueel overeen en zijn auditief sterk overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De soortgelijkheid van, alsmede het gebruik van het ingeroepen recht voor de waren in de klassen 9 en 11 zijn in confesso. Een deel van de diensten van het betwiste teken is soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten van dit recht zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren en diensten van het betwiste teken. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

63. Voor wat betreft het argument van opposant dat verweerder wenst mee te liften op het succes en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten en dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel geniet uit het gebruik van zijn merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de ingeroepen rechten (zie punt 15), 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.

64. Het argument van verweerder dat opposant tot op heden geen problemen had met zijn aanwezigheid op de markt (zie punt 23) 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, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

65. Aangezien het verwarringsgevaar steeds moet worden beoordeeld volgens de eigen merites van het geval, is een eerdere beslissing van het Bureau (zie punten 16 en 24) niet ter zake dienend. Bovendien is het Bureau ingevolge het beginsel van hoor en wederhoor gehouden aan wat partijen aandragen in de voorliggende procedure (zie artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.25, sub e UR).

66. 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 (zie punt 17). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren en diensten.

68. Het gebruik van het ingeroepen recht voor de waren in de klassen 9 en 11 is in confesso. Het gebruik van dit recht voor de diensten waarvoor het is ingeschreven, kan in het midden blijven, aangezien het niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing. Immers, indien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar (GEU, arrest YOKANA, reeds aangehaald). De bewijzen van gebruik dienen dus niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2008543 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1256021 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 11: alle waren.

Klasse 35: detailhandelsdiensten op het gebied van voornoemde producten; zakelijke bemiddeling bij de detail- en groothandel in voornoemde producten; detail- en groothandel in elektronische installaties, domotica en immotica materieel en componenten; detail- en groothandel in elektronische installaties, domotica en immotica.

71. Het Benelux depot met nummer 1256021 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclameartikelen; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; verhuur van kantoormachines; kopiëren van documenten; commerciële begeleiding, zijnde kostprijsanalyse en -prijsberekening, bij het uitwerken van plannen.

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

Den Haag, 12 april 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire