



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2009857**  
**van 22 juni 2016**

**Opposant:** **Imax Corporation**  
Corporate Headquarters and Technology Centre 2525 Speakman Drive  
Sheridan Science and Technology Park  
L5K 1B1 Mississauga, Ontario  
Canada

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 640455**  
  
IMAX

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 368096**  
  
IMAX  
  
*tegen*

**Verweerder:** **DELTA LIGHT N.V.**  
Muizelstraat 2  
8560 Wevelgem (Moorsele)  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1286010**  
  
iMax

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 maart 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk iMax voor waren en diensten in de klassen 11 en 35. Het depot is onder nummer 1286010 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2014.
2. Op 14 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 640455 van het woordmerk IMAX, ingediend op 26 januari 1998 en ingeschreven voor diensten in klasse 41;
  - Benelux inschrijving 368096 van het woordmerk IMAX, ingediend op 2 september 1980 en ingeschreven voor waren in klasse 9.
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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 19 mei 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft verweerder een verzoek tot beperking van de waren- en dienstenlijst ingediend. Daarnaast hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 14 oktober 2015.

## **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 is van mening dat de tekens identiek zijn. Hierbij merkt opposant op dat het gebruik van hoofdletters of kleine letters, al dan niet door elkaar, niet van belang is.
10. Opposant betoogt dat de waren en diensten soortgelijk zijn, omdat zowel een projector als een verlichtingsapparaat deel uitmaakt van een bioscoop of home cinema. Deze waren zijn derhalve complementair en worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen, aldus opposant. Opposant verwijst hierbij naar een uitspraak

van de vierde Kamer van Beroep van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO"). Volgens opposant is de beperking van de waren- en dienstenlijst door verweerder niet voldoende om deze soortgelijkheid weg te nemen.

11. Indien het Bureau van oordeel zou zijn dat de soortgelijkheid tussen de waren en diensten zwak is, stelt opposant zich op het standpunt dat dit wordt gecompenseerd door de identiteit tussen de tekens.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau het bestreden teken te verwerpen.

## **B. Reactie verweerder**

13. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. Een deel van de door opposant ingediende bewijzen voldoen volgens verweerder niet aan de wettelijke vereisten, omdat deze stukken zijn opgesteld in een vreemde taal (Engels en Frans), die verweerder niet begrijpt, zonder dat hiervan een vertaling in de proceduretaal is bijgevoegd. Deze stukken dienen derhalve niet te worden geaccepteerd door het Bureau.

14. Met betrekking tot de overige gebruiksbewijzen betoogt verweerder dat dit slechts beperkt gebruik van de diensten aantoont in vijf steden in Nederland. Daarnaast toont geen enkel stuk gebruik aan in België of Luxemburg. Verweerder stelt verder dat de ingediende stukken nauwelijks betrekking hebben op de waren in klasse 9. Het gebruik is derhalve te beperkt om normaal commercieel gebruik aan te tonen, aldus verweerder.

15. Verweerder stelt vervolgens dat de tekens visueel overeenstemmend en auditief identiek zijn.

16. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat er geen sprake is van soortgelijkheid. Verweerder betoogt dat de waren in kwestie naar hun aard totaal verschillend zijn. Ook worden deze waren niet geproduceerd door dezelfde ondernemingen en evenmin verkocht via dezelfde verkooppunten. Verweerder verwijst hierbij naar verschillende oppositiebeslissingen van het EUIPO. Volgens verweerder hebben de waren en diensten van opposant uitsluitend te maken met het bioscoopwezen en bestaat het relevante publiek uit professionals, aangezien de producten duur en technisch complex zijn. Tot slot merkt verweerder op dat hij de waren van opposant uitdrukkelijk heeft uitgesloten in zijn merkaanvraag.

17. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, omdat de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Verweerder is dan ook van mening dat de oppositie dient te worden afgewezen en hij verzoekt het Bureau de opposant te verwijzen in de kosten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

19. 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.”

20. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren en diensten**

21. 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).

22. 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.

23. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>Beneluxmerk 368096</i>            CI 9 Films cinématographiques développés, projecteurs cinématographiques, caméras, imprimantes optiques et machines pour éditer des films, écrans pour le cinéma.</p> <p><i>KI 9 Ontwikkelde cinematografische films, filmprojectoren, filmcamera's, printers (Optische -) en machines om films uit te geven, bioscoopschermen.</i></p>	
	<p>KI 11 Verlichtingsapparaten en -installaties; verlichtingsarmaturen; alle voornoemde producten niet zijnde onderdelen voor cinematografische apparatuur en projectoren.</p>
	<p>KI 35 Import en export, groot- en detailhandelsdiensten, reclame, presentatie op communicatiemediën voor verkoopdoeleinden, alle voorgaande diensten met betrekking tot verlichtingsapparaten en -installaties, verlichtingsarmaturen; alle voornoemde diensten geen betrekking hebbende op onderdelen voor cinematografische apparatuur en projectoren.</p>
<p><i>Beneluxmerk 640455</i>            KI 41 Opleidingen; sportieve en culturele activiteiten;</p>	

opvoeding en ontspanning; ontspanningsdiensten geleverd door bioscopen; ontspanningsdiensten in de vorm van bewegingssimulatorritjes; montage van speelfilms; dupliceren van speelfilms.	
N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal van klasse 9 is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

#### Klasse 11

24. De waren “*Verlichtingsapparaten en -installaties; verlichtingsarmaturen; alle voornoemde producten niet zijnde onderdelen voor cinematografische apparatuur en projectoren*” zijn niet soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht. De waren in klasse 9 hebben betrekking op het opnemen en vertonen van films in de bioscoop en hebben niets te maken met de verlichtingsapparaten in klasse 11. De aard en het doel van deze waren zijn immers verschillend. Zoals gezegd zorgen de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht ervoor dat een film op een bioscoopscherm kan worden afgespeeld. Verlichtingsapparaten daarentegen voorzien een bepaalde plaats van licht. Verder zijn ook de fabrikanten en leveranciers van deze waren verschillend. De waren in klasse 9 worden gefabriceerd en geleverd door gespecialiseerde bedrijven. De verlichtingsapparaten uit klasse 11 daarentegen worden vervaardigd door bedrijven die veelal ook andere elektrische apparaten in hun assortiment hebben. Zij worden zowel te koop aangeboden in gespecialiseerde winkels als in interieur- en meubelwinkels.

25. Enkele waren in klasse 9, zoals projectoren, kunnen evenwel een verlichtingsonderdeel bevatten. Dit betekent niet dat deze waren vervolgens soortgelijk zijn aan verlichtingsapparatuur. Het feit alleen dat een bepaalde waar wordt gebruikt als stuk, uitrusting of bestanddeel van een andere waar, volstaat op zich niet als bewijs dat de eindproducten die deze bestanddelen bevatten, soortgelijk zijn, aangezien inzonderheid de aard, de bestemming en het cliënteel volledig verschillend kunnen zijn (zie in die zin GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005). Overigens heeft verweerder zijn waren- en dienstenlijst aangepast, in die zin dat deze geen betrekking hebben op onderdelen voor cinematografische apparatuur en projectoren.

26. Van complementariteit, zoals opposant stelt (zie punt 10), is volgens het Bureau geen sprake. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Het argument dat een bioscoopzaal eveneens verlichting bevat, kan het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Het publiek is gewend dat nagenoeg elk vertrek, of dit nu openbaar toegankelijk is of niet, verlicht is. Dit betekent niet dat het publiek hierdoor per definitie meent dat de verlichting in een bioscoop en de projector voor het vertonen van de bioscoopfilm afkomstig zijn van dezelfde fabrikant.

#### Klasse 35

27. De diensten “*Import en export, groot- en detailhandelsdiensten, reclame, presentatie op communicatiemediën voor verkoopdoeleinden, alle voorgaande diensten met betrekking tot verlichtingsapparaten en -installaties, verlichtingsarmaturen; alle voornoemde diensten geen betrekking hebbende op onderdelen voor cinematografische apparatuur en projectoren*” in klasse 35 van het bestreden teken zijn evenmin soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De diensten van verweerder in klasse 35 zijn specifiek gericht op het aanbieden en verkopen van verlichtingsapparatuur. Zoals hierboven aangegeven zijn deze waren niet soortgelijk aan de waren van opposant in klasse 9.

28. De activiteiten en diensten genoemd in klasse 41 van het ingeroepen recht hebben evenmin betrekking op verlichtingsapparatuur. Deze diensten zijn derhalve naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van verweerder. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

#### *Conclusie*

29. De waren en diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

#### **B. Overige factoren**

30. Voor wat betreft de verwijzing van partijen naar verschillende uitspraken van het EUIPO die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 10 en 16), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

#### **C. Conclusie**

31. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

32. De oppositie met nummer 2009857 wordt afgewezen.

33. Het Benelux depot met nummer 1286010 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 22 juni 2016

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul