

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2010153
van 30 juli 2015

- Opposant:** **DAW SE**
Rossdörfer Strasse 50
64372 Ober Ramstadt
Duitsland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Phönix** (Europese inschrijving 10400554)
- tegen*
- Verweerder:** **Management Bridge, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Van Der Graesenlaan 20
2980 Zoersel
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1289959)

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

1. Op 22 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 17, 19 en 37. Het depot is onder nummer 1289959 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juni 2014.

2. Op 14 augustus 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 10400554 van het woordmerk Phönix, ingediend op 24 oktober 2011 en ingeschreven op 22 februari 2012 voor waren in de klassen 1, 2 en 19.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 21 augustus 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 oktober 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 oktober 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 december 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 17 december 2014 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 18 december 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 februari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 februari 2015 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 2 maart 2015.

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 opposant

14. Opposant merkt op dat de tekst CREATIVE INTERIOR WITH PAINT in het betwiste teken in zeer kleine witte letters is afgebeeld, terwijl het element PHENIX in grote groene blokletters is weergegeven. Dit laatste element is volgens opposant dus het dominante element in het betwiste teken, zodat de focus van de vergelijking moet liggen op de woorden Phönix en PHENIX.

15. Het enige verschil tussen deze woorden zit in de derde letter; zowel het eerste als het laatste deel is identiek, zodat de merken in hun visuele totaalindruk sterk overeenstemmen, aldus opposant.

16. Op auditief vlak stemt de eerste lettergreep grotendeels overeen: de letters PH gevolgd door een klinker. De tweede lettergreep is identiek en opposant acht de auditieve overeenstemming dan ook groot.

17. Noch het ingeroepen recht noch het betwiste teken heeft een betekenis, maar opposant merkt daarbij wel op dat beide dicht in de buurt komen van het Engelse woord *phoenix*. Dit staat voor "feniks" en is daarnaast een bekende stad in de Amerikaanse staat Arizona, zodat er wel degelijk sprake is van een hoge mate van conceptuele overeenstemming, aldus nog opposant.

18. Opposant stelt vast dat de waren in de klassen 1, 2 en 19 grotendeels identiek en voor een deel in hoge mate soortgelijk zijn. Daarnaast acht hij de waren in klasse 17 van het betwiste teken sterk soortgelijk aan de waren in de klassen 2 en 19 van het ingeroepen recht. Het gaat immers eveneens om verven en bouwmaterialen, die uitsluitend om classificatietechnische redenen zijn opgenomen in klasse 17 omwille van hun isolerende functie. De waren en diensten in de klassen 19 en 37 acht opposant complementair en ten slotte wijst hij er nog op dat alle betrokken waren worden verkocht via dezelfde kanalen, namelijk doe-het-zelf winkels.

19. Opposant concludeert dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek en verzoekt het Bureau op grond daarvan de oppositie in haar geheel toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken een beeldmerk is en dat bij de vergelijking van de tekens moet worden uitgegaan van de totaalindruk; men kan niet zomaar bepaalde onderdelen wegdenken, zoals opposant doet met de tekst CREATIVE INTERIOR WITH PAINT.

21. De specifieke schrijfwijze van het woord PHENIX, het lijntje ervoor, het gebruikte schaduweffect en de toevoeging van de tekst CREATIVE INTERIOR WITH PAINT zorgen er volgens verweerder voor dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

22. Wat de auditieve vergelijking aangaat, brengt verweerder nogmaals de toegevoegde tekst van vijf woorden onder de aandacht. Maar ook als de vergelijking wordt beperkt tot de woorden Phönix en PHENIX is er volgens verweerder een duidelijk verschil in uitspraak; hoewel de letters PH en NIX dezelfde zijn, verschillen de klinkers meer dan voldoende en is er geen sprake van overeenstemming op dit vlak, aldus verweerder.

23. Verweerder stelt vast dat noch Phönix noch PHENIX een betekenis heeft, zodat een conceptuele vergelijking niet kan worden gemaakt.

24. Wat de vergelijking van de waren betreft, is verweerder het gedeeltelijk eens met de wederpartij dat een deel van de betrokken waren inderdaad identiek en een deel in hoge mate soortgelijk zijn. Echter, tevens constateert hij verschillen in de classificatie; zo bevat het betwiste teken waren in de klassen 1, 2 en 19 die niet voorkomen bij het ingeroepen recht, dat verder niet is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 17 en 35.

25. Verweerder heeft opzoeken verricht naar de merken PHOENIX, PHÖNIX, FENIX en PHENIX in de betrokken sector. In het Benelux merkenregister kwamen die respectievelijk 44, 2, 10 en 8 keer voor. Het feit dat deze merken 64 keer voorkomen, wijst er volgens verweerder op dat deze woorden vaak worden gebruikt in de bouwsector en voor daaraan verbonden producten. Net als in het onderhavige geval onderscheiden deze merken zich door de combinatie met een logo, en weet de consument een onderscheid te maken tussen al deze tekens.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring noch van associatie en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken te aanvaarden voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. 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 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.

28. 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."

29. 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 tekens

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Phönix	

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen recht Phönix is Duits voor "feniks", het betwiste teken betekent hetzelfde in het Engels (*phenix* of *phoenix*). In het Frans wordt "feniks" geschreven als *phénix*. De "feniks" is een bekend

fabeldier uit de Griekse mythologie dat in staat is, om de vijfhonderd jaar uit zijn eigen as te herrijzen.¹ De overige tekst in het betwiste teken, CREATIVE INTERIOR WITH PAINT, kan vrij uit het Engels worden vertaald als “creatief interieur met verf”.

35. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel CREATIVE INTERIOR WITH PAINT van het betwiste teken, dat door de consument zal worden opgevat als een wervende of aanprijzende slogan voor de betrokken waren en diensten. Begripsmatig zal de consument dus de meeste aandacht schenken aan het element PHENIX in het betwiste teken.

36. Het in aanmerking komend publiek zal aan merk en teken dezelfde betekenis toekennen, namelijk die van vernoemd fabeldier. Ook valt niet uit te sluiten dat een deel van het publiek er een (verwijzing naar) een plaatsnaam in herkent. Er zijn immers verschillende steden naar de “feniks” vernoemd, waarvan de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arizona wellicht de meest bekende is, zoals opposant aanvoert (zie punt 17). Er zijn verschillende spellingsvarianten van deze naam in omloop, waardoor de consument niet steeds weet zal hebben van de juiste schrijfwijze. Zo wordt bijvoorbeeld de lettercombinatie oe vaak aangewend als alternatieve spellingswijze voor de Duitse letter ö, zodat ook de minder met het Duits vertrouwde Beneluxconsument het ingeroepen recht in de genoemde betekenis zal opvatten.

37. Aangezien het ingeroepen recht Phönix en het dominante element PHENIX van het betwiste teken eenzelfde begripsmatige lading hebben, is het Bureau van oordeel dat merk en teken in hun begripsmatige totaalindruk in sterke mate overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zes letters, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord PHENIX in dikke groene letters in een zwarte liggende rechthoek. Vóór de eerste letter van dit woord staat een dun verticaal streepje, één van de poten van de laatste letter heeft een uitloper naar rechtsonder toe en ten slotte worden de letters voor ongeveer de helft weerspiegeld in de achtergrond eronder. Boven het woord staat de tekst CREATIVE INTERIOR WITH PAINT in zeer kleine grijze letters.

39. 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). In casu zijn de figuratieve elementen in het betwiste teken eerder sober en zullen zij voornamelijk als versiering en opmaak worden opgevat. In ieder geval springt het wordelement PHENIX door zijn centrale positie, de dikke letters en de heldergroene kleur meteen in het oog. De overige wordelementen zijn zodanig klein weergegeven, en dan nog in het grijs op een zwarte achtergrond, dat ze bij een eerste aanschouwing nauwelijks waarneembaar zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het element PHENIX veruit als het dominante bestanddeel van het teken moet worden aangemerkt, waarbij het dit teken wel degelijk in zijn totaalindruk beoordeelt, waartoe verweerder terecht oproept (zie punt 20).

¹ <[https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_\(mythology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(mythology))>.

40. Het dominante bestanddeel van het betwiste teken verschilt in slechts één letter van het ingeroepen recht. Dit enige verschilpunt van de derde letter weegt niet op tegen de overeenstemming als gevolg van de identieke letters aan zowel het begin als het einde van de woorden.

41. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. 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). In casu bevat het betwiste teken geen figuratieve elementen die van invloed kunnen zijn op de uitspraak.

43. Het Bureau is van oordeel dat de slogan CREATIVE INTERIOR WITH PAINT over het algemeen door de consument niet betrokken zal worden bij de uitspraak. Immers, hierboven werd reeds opgemerkt dat de consument die tekst niet als een onderscheidend element zal opvatten en bovendien is hij zo klein en onopvallend weergegeven dat deze gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Zo de consument de tekst al wel opmerkt, zal hij die eerder opvatten als een wervend en/of aanprijzend bijschrift. Ten slotte merkt het Bureau nog op dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen, over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

44. Ook op auditief vlak is het element PHENIX dus onmiskenbaar het dominante bestanddeel in het betwiste teken, en net als op visueel vlak verschilt dit fonetisch slechts in één letter van het ingeroepen recht, terwijl de overige letters identiek zijn. Bovendien ligt de uitspraak van de letter ö erg dicht bij deze van de e.

45. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

46. Het merk en het teken zijn begripsmatig en auditief in sterke mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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).

48. Bij vergelijking van de waren 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor industriële doeleinden; Impregneermiddelen voor het conserveren en waterdicht maken van metselwerk, dakpannen, cement en beton, uitgezonderd verven en oliën; Kunstharsen, synthetische harsen en plastics als grondstof (in de vorm van poeders, granulaten, vloeistoffen of pasta's); Oplosmiddelen voor verven, vernissen, lakken en dekmiddelen; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; Lijmen voor behangselpapier; Kleefstoffen voor de bouw; Plamuurpasta's voor de ondergrondbehandeling voor dekmiddelen (voor zover niet begrepen in andere klassen).	Klasse 1 Chemische preparaten (in de vorm van pasta's en coatings) voor het waterdicht maken van stenen vloeren (uitgezonderd verven); chemische preparaten (in de vorm van pasta's en coatings) voor het beschermen van stenen vloeren tegen beschadiging door weersinvloeden en door chemische invloeden; chemische producten op basis van polymeren en synthetische harsen te gebruiken bij het aanbrengen van industriële vloeren; mastieken (synthetische harsen als grondstof) op basis van prepolymeren; chemische emulsies inwerkende op de cementbinding ten behoeve van het gladmaken van vloeren; chemische producten (uitgezonderd verven) voor het waterdicht maken van vloeren, daken en muren.
Klasse 2 Verven, vernissen, lakken, lazuren, glazuren (voor zover begrepen in klasse 02), roestwerende middelen; Grondverven (primers); Kleurmiddelen, kleurstoffen, verfpasta's, beitsen; Verfverdikkingmiddelen; Fixeermiddelen, siccatieven voor verven; Natuurlijke harsen (voor zover begrepen in klasse 02); Verdunnings- en bindmiddelen voor verf, lak en aanstrijkmiddelen; Houtconserveringsmiddelen, houtbeitsen en onderhoudsoliën voor hout; Dekmiddelen (voor zover begrepen in klasse 02), ook structureerbaar; Bacteriën- en/of schimmeldodende dekmiddelen; Corrosiewerende middelen; Beschermende producten voor metalen; Metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.	Klasse 2 Verven en vernissen voor vloeren; coatings (verven) op basis van polymeren en prepolymeren te gebruiken voor het beschermen tegen atmosferische en chemische invloeden en preventief werkend tegen corrosie; coatings (verven) voor bouwdoeleinden; speciale natuurlijke reactieve harsen als grondstof voor de vervaardiging van lakken voor schilders, binnenhuisarchitecten en kunstenaars; houtconserveringsmiddelen; emulsies in de vorm van verven aan te brengen op cementgebonden vloeren om deze gladder te maken.
	Klasse 17 Dichtingsmaterialen gemaakt van speciale reactieve harsen en vulstofmengsels; mastiek voor afdichting; isolerende verven en vernissen; polyurethaan isolatiematerialen voor de bouw.
Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; Profiel- en hoekrails (niet van metaal) voor de bouw, met name sluitprofielen; Richt- en justeeronderdelen (niet van metaal) voor de bouw; Afstandhouders (niet van metaal) voor de bouw; Vensterbanken (niet van metaal); Natuur- en kunststenen; Mortel en kwarts (bouwmaterialen); Pleisterwerk (voor zover begrepen in klasse 19); Pleistermateriaal (voor de bouw); Wand- en plafondbetimmeringen (niet van metaal voor de bouw); Weefseltussenlaagmassa's voor bouwdoeleinden; Plamuurpasta's als bouwmaterialen.	Klasse 19 Kunststofvloeren met een hoge chemische weerstand; industriële bevoelingen (niet van metaal); naadloze cementvloeren; bitumen; cementshoudende en bitumineuze coatings voor vloeren en daken; polyurethaan bouwmaterialen met isolerende eigenschappen; dakbedekkingen, niet van metaal; mortel voor bouwdoeleinden.
	Klasse 37 Bouw; installatiewerkzaamheden met betrekking tot vloeren; het leggen, monteren, aanbrengen, onderhouden en repareren van vloeren, vloerbedekkingen en vloerafwerkingen; schilderwerken; voorlichting, informatie en advisering inzake vloeren, vloerbedekkingen en vloerafwerkingen.

Klasse 1

50. De waren *chemische preparaten (in de vorm van pasta's en coatings) voor het waterdicht maken van stenen vloeren (uitgezonderd verven), chemische preparaten (in de vorm van pasta's en*

coatings) voor het beschermen van stenen vloeren tegen beschadiging door weersinvloeden en door chemische invloeden, chemische emulsies inwerkende op de cementbinding ten behoeve van het gladmaken van vloeren en chemische producten (uitgezonderd verven) voor het waterdicht maken van vloeren, daken en muren van het betwiste teken vallen onder de waren chemische producten voor industriële doeleinden en impregneermiddelen voor het conserveren en waterdicht maken van metselwerk, dakpannen, cement en beton, uitgezonderd verven en oliën van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

51. De waren chemische producten op basis van polymeren en synthetische harsen te gebruiken bij het aanbrengen van industriële vloeren van het betwiste teken vallen onder de waren chemische producten voor industriële doeleinden, kunstharsen, synthetische harsen en plastics als grondstof (in de vorm van poeders, granulaten, vloeistoffen of pasta's) en kleefstoffen voor de bouw van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

52. De waren mastieken (synthetische harsen als grondstof) op basis van prepolymeren van het betwiste teken vallen onder de waren synthetische harsen als grondstof (in de vorm van poeders, granulaten, vloeistoffen of pasta's) van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 2

53. De waren verven en houtconserveringsmiddelen van het betwiste teken komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

54. De waren vernissen voor vloeren van het betwiste teken vallen onder de waren vernissen van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

55. De waren coatings (verven) op basis van polymeren en prepolymeren te gebruiken voor het beschermen tegen atmosferische en chemische invloeden en preventief werkend tegen corrosie van het betwiste teken vallen onder de waren verven, roestwerende middelen, corrosiewerende middelen en beschermende producten voor metalen van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

56. De waren coatings (verven) voor bouwdoeleinden van het betwiste teken vallen onder de waren verven van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

57. De waren speciale natuurlijke reactieve harsen als grondstof voor de vervaardiging van lakken voor schilders, binnenhuisarchitecten en kunstenaars van het betwiste teken vallen onder de waren natuurlijke harsen (voor zover begrepen in klasse 02) van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

58. De waren emulsies in de vorm van verven aan te brengen op cementgebonden vloeren om deze gladder te maken van het betwiste teken vallen onder de waren verven, grondverven (primers) en dekmiddelen (voor zover begrepen in klasse 02), ook structureerbaar van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

Klasse 17

59. De waren dichtingsmaterialen gemaakt van speciale reactieve harsen en vulstofmengsels, mastiek voor afdichting en polyurethaan isolatiematerialen voor de bouw van het betwiste teken worden mede gebruikt in de bouw, kennen eenzelfde toepassing, dezelfde fabrikanten, dezelfde soort consumenten en dezelfde afzetkanalen als de waren bouwmaterialen, niet van metaal,

weefseltussenlaagmassa's voor bouwdoeleinden en plamuurpasta's als bouwmaterialen in klasse 19 van het ingeroepen recht en zijn derhalve soortgelijk daaraan.

60. De waren *isolerende verven en vernissen* van het betwiste teken vallen onder de categorie *verven en vernissen* in klasse 2 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Dat deze waren om classificatietechnische redenen in andere klassen worden ingedeeld, doet daar niet aan af, zoals opposant terecht opmerkt (zie punt 18). Immers, de indeling in klassen volgens de classificatie van Nice dient louter een administratief doel en met deze klasse-indeling wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid (artikel 2.20, lid 3 BVIE).

Klasse 19

61. De waren *polyurethaan bouwmaterialen met isolerende eigenschappen, dakbedekkingen, niet van metaal en mortel voor bouwdoeleinden* van het betwiste teken vallen onder de waren *bouwmaterialen, niet van metaal, natuur- en kunststenen, mortel en kwarts (bouwmaterialen), pleisterwerk (voor zover begrepen in klasse 19), pleistermateriaal (voor de bouw), wand- en plafondbetimmeringen (niet van metaal voor de bouw) en plamuurpasta's als bouwmaterialen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

62. De waren *kunststofvloeren met een hoge chemische weerstand, industriële bevloeringen (niet van metaal), naadloze cementvloeren, bitumen, cementshoudende en bitumineuze coatings voor vloeren en daken* van het betwiste teken worden (voornamelijk) gebruikt in de bouw, kennen eenzelfde toepassing, dezelfde fabrikanten, dezelfde soort consumenten en dezelfde afzetkanalen als de waren *bouwmaterialen, niet van metaal, natuur- en kunststenen, mortel en kwarts (bouwmaterialen), pleisterwerk (voor zover begrepen in klasse 19), pleistermateriaal (voor de bouw), wand- en plafondbetimmeringen (niet van metaal voor de bouw) en plamuurpasta's als bouwmaterialen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve (sterk) soortgelijk daaraan.

Klasse 37

63. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

64. 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).

65. In casu doet zich deze complementariteit voor tussen de diensten *bouw, installatiewerkzaamheden met betrekking tot vloeren, het leggen, monteren, aanbrengen, onderhouden en repareren van vloeren, vloerbedekkingen en vloerafwerkingen* van het betwiste teken en de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht. De diensten kunnen immers niet worden verricht zonder gebruik te maken van de waren *polyurethaan bouwmaterialen met isolerende eigenschappen, dakbedekkingen,*

niet van metaal, en mortel voor bouwdoeleinden in klasse 19 van het betwiste teken, dewelke identiek werden bevonden aan de bouwmaterialen van het ingeroepen recht. Daardoor bestaat er dus een nauwe onderlinge band tussen deze waren en diensten, in die zin dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en er aldus sprake is van complementariteit tussen beide. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat leveranciers van deze diensten ook de benodigde materialen bezorgen, waardoor de consument eenzelfde herkomst zou kunnen toedichten aan deze waren en diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve in lichte mate soortgelijk (zie in die zin ook GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008)..

66. Hetzelfde geldt ten aanzien van de diensten *voorlichting, informatie en advisering inzake vloeren, vloerbedekkingen en vloerafwerkingen* van het betwiste teken: voorlichting, informatie en advisering over deze waren zijn onontbeerlijk voor het afzetten van deze producten.

67. Mutatis mutandis geldt deze complementariteit eveneens tussen de dienst *schilderwerken* van het betwiste teken en de diverse verfproducten in klasse 2 van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten zijn dus eveneens licht soortgelijk.

Conclusie

68. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (in sterke dan wel in lichte mate) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

69. 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.

70. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor de professionele en deskundige consument (bouwondernemers) als voor de minder deskundige consument (doehetzelvers). In dat geval moet worden uitgegaan van het deel van het publiek met het laagste aandachtsniveau, waardoor het aandachtsniveau normaal moet worden geacht.

71. 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).

72. 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). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren.

73. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten voor een deel identiek en voor een deel (sterk dan wel licht) soortgelijk zijn. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

74. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat meerdere merken met de elementen PHOENIX, PHÖNIX, FENIX of PHENIX naast elkaar bestaan (zie punt 25), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet aan deze voorwaarden voldaan.

C. Conclusie

75. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2010153 wordt toegewezen.

77. Het Benelux depot met nummer 1289959 wordt niet ingeschreven.

78. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juli 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Loes Burger