

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018102
van 16 juli 2024

Opposant: **BT-PROJECTS BV**
Hunselveld 20 bus a
1750 Lennik
België

Gemachtigde: **IFORI bvba**
Victor Braeckmanlaan 107
9040 Gent
België

Ingeroepen merk: **Beneluxmerk 1384236**



tegen

Verweerder: **SIGNIFY HOLDING B.V.**
High Tech Campus 48
5656 AE Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Signify Intellectual Property**
High Tech Campus 7
5656 AE Eindhoven
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1461026**

LUMXPRT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 maart 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LUMXPRT, voor waren in de klassen 9, 11 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1461026 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2022.
2. Op 1 juni 2022 is er oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Beneluxmerk 1384236, aangevraagd op 31 oktober 2018 en ingeschreven op 29 januari 2019, voor waren in de klassen 7, 9 en 11 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: 'het Bureau') ter kennis gebracht van partijen op 2 juni 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarbij heeft verweerder zijn aanvraag beperkt tot de diensten in de klasse 35. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: 'BVIE') en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 'UR'). De administratieve fase is afgerond op 4 april 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant geeft het juridisch kader van de oppositie weer. Hij vergelijkt de waren van zijn merk met de diensten van het bestreden teken. Deze kunnen volgens hem worden samengevat als 'handelsdiensten op het gebied van verlichting of verlichting, verlichtingsapparatuur', 'advies - en informatiediensten op het gebied van verlichting of de keuze van verlichtingsproducten en -diensten', 'adviesdiensten op het gebied van detailhandel in automatiseringsapparatuur voor bouw- en verlichtingstoepassingen of verlichtingsproducten en -diensten', 'online informatiediensten met betrekking

tot verlichting, verlichtingstoestellen en verlichtingssystemen' en 'het verstrekken van bedrijfsadvies met betrekking tot de voormelde handelsdiensten, advies- en informatiediensten, adviesdiensten en online informatiediensten'. Verweerder specificeert per hoofdgroep welke diensten van het teken hij hieronder begrijpt.

9. Hij acht de bestreden diensten overeenstemmend met de waren mechanische haspels omdat deze worden gebruikt voor kabels waarmee verlichting wordt aangesloten. Daarnaast worden haspels verkocht in winkels die ook de in punt 8 genoemde diensten verlenen. Om deze zelfde redenen acht hij de verlichtingsapparatuur en geleidende waren uit klasse 9 van het merk overeenstemmend met de bestreden diensten. Dit is naar zijn mening het geval omdat het gaat om verlichtingsapparatuur en waren die elektriciteit geleiden of opslaan omdat deze complementair zijn aan de diensten van het teken. In de zaken waar deze waren worden verkocht worden volgens opposant de diensten aangeduid door verweerder verleend.

10. De waren in klasse 11 van het merk omvatten naar mening van opposant verlichtingsproducten en aanverwante waren. Het teken is aangevraagd voor diensten die betrekking hebben op deze waren en hebben volgens hem rechtstreeks of minstens onrechtstreeks betrekking op deze waren uit klasse 11 en worden aangeboden via dezelfde distributiekanaalen. Bovendien zijn deze diensten en voornoemde waren dermate verbonden dat ze complementair zijn.

11. Het in aanmerking komend publiek is de consument die verlichting koopt en daarbij is het zo dat deze doorgaans, aldus opposant, de verlichting op zicht uit de schappen neemt. Volgens opposant is er dan ook sprake van een eerder laag aandachtsniveau.

12. Opposant neemt bij de visuele vergelijking van de merktekens in overweging dat de consument bij een woord-/beeldmerk meer aandacht zal hebben voor de woorelementen. Gezien de grootte van LUMX ten opzichte van POWER&LIGHTING zal LUMX naar zijn mening het meest onderscheidende en dominerende element van het merk zijn. Het woord LUMXPRT uit het teken stemt hiermee zeer overeen, volgens opposant, aangezien de beginletters en de opvallende letter X in beide voorkomen. De visuele verschillen tussen merk en teken wegen hier naar zijn mening niet tegenop en er is dus sprake van een hoge visuele overeenstemming. Ditzelfde acht hij van toepassing bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming.

13. LUM, het eerste deel van het woord LUMX uit het merk, is de afkorting van lumen, latijn voor licht en de eenheid voor lichtstroom, geeft opposant aan. Gezien de connotatie met het Franse woord lumière en het feit dat de consument van verlichting het woord lumen zal kennen en, volgens opposant, de letter X opvat als 'extra' zal LUMX volgens hem als extra licht worden opgevat. De woorden POWER & LIGHTING spelen volgens hem, nu deze beschrijvend zijn aangezien ze stroom en verlichting betekenen, geen rol in de begripsmatige vergelijking. Het teken LUMXPRT zal, zoals hij reeds aangaf worden begrepen als licht (LUM) en expert (XPRT). Aangezien expert slechts zwak onderscheidend is volgens opposant, is het element LUM uit het teken dominerend. Hij geeft aan dat beide merktekens in hun geheel een andere betekenis hebben, maar gezien de begripsmatige overeenstemming van het element LUM is er naar zijn mening sprake van een hoge begripsmatige overeenstemming.

14. Hij concludeert tot een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken. Daarnaast geeft hij aan dat het merk in zijn ogen een normaal onderscheidend vermogen heeft.

15. Gezien de door hem geconstateerde mate van overeenstemming tussen de merktekens en de respectievelijke waren en diensten van merk en teken en gezien het aandachtsniveau van het publiek en

het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, concludeert opposant tot het bestaan van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten van de oppositie te verwijzen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder zet de waren van het merk en de diensten van het teken tegenover elkaar. Hij deelt de diensten van het bestreden teken op in drie hoofdgroepen: handelsdiensten, professionele adviesdiensten en consumenten adviesdiensten. Hij stelt vast dat er geen directe vergelijking tussen waren en diensten mogelijk is. Daarmee kan er dus enkel sprake zijn van complementariteit, aangezien het bestreden merk voor diensten is aangevraagd en het ingeroepen merk voor waren is ingeschreven. Volgens verweerder is de beschermingsomvang van het merk van opposant ontoereikend om tot complementariteit te kunnen concluderen.

17. Verweerder geeft aan dat zijn diensten geen betrekking hebben op mechanische haspels, de waren in klasse 7 bij het ingeroepen merk. In de argumentatie ter zake van opposant is volgens hem sprake van een te verre oprekking van de beschermingsomvang. Daarnaast merkt hij op dat opposant enkel stelt dat er sprake zou zijn van complementariteit, niet waarom dit het geval zou zijn.

18. Verweerder meent daarnaast dat zijn diensten geen betrekking hebben op deze haspels en dat het enkele feit dat deze kunnen worden gebruikt in combinatie met elektrische kabels, onvoldoende is om te concluderen dat deze complementair zijn aan de verlichtingsdiensten uit klasse 35. Dat deze in winkels worden verkocht waarin ook wordt geadviseerd over verlichting zou leiden tot de conclusie dat ieder elektrisch product dat in een doe-het-zelf zaak wordt verkocht complementair zou zijn aan mechanische haspels. Verweerder benadrukt dat binnen de drie door hem onderscheidde categorieën van diensten er niet over haspels wordt geadviseerd.

19. De waren uit klasse 9 van het ingeroepen merk zijn volgens verweerder niet vergelijkbaar met de door hem aangeduide diensten. Het gaat om waren die elektriciteit geleiden en opslaan waarvoor niet geldt dat deze direct in verband staan met de verlichtingsdiensten, zoals verweerder deze noemt, in klasse 35. Dit geldt naar zijn mening ook voor de vergelijking van de waren in klasse 9 die specifiek bestemd zijn voor verlichting. Verweerder meent dat de argumentatie van opposant erop ziet dat deze complementair zijn aan verlichtingsapparatuur, waren in klasse 11, en niet aan de door hem aangeduide diensten. Verweerder merkt op dat voor het adviseren over verlichting er geen noodzaak bestaat om dit ook te doen over onderdelen die daarbij worden gebruikt. Bovendien geldt voor deze onderdelen dat het in aanmerking komend publiek bestaat uit professionals terwijl de diensten van verweerder gericht zijn op het brede publiek.

20. Bij de vergelijking van de waren in klasse 11 van het merk met de diensten aangeduid bij het teken merkt verweerder op dat deze uitsluitend betrekking heeft op complementariteit. Verweerder erkent dat dat het geval zou kunnen zijn. Daarbij is er naar zijn mening echter sprake van verschillende gradaties van overeenstemming, variërend van zeer gering tot zeer gelijkend. Verweerder meent wel dat andere diensten die in klasse 35 thuishoren, maar niet door hem zijn aangeduid, in de regel gelijkender zijn dan de wel aangeduide diensten.

21. Daarnaast geeft verweerder aan dat de stelling dat de verkoopkanalen van betreffende waren en diensten overeenstemmen niet onderbouwd is en niet is gespecificeerd naar de drie typen van diensten die verweerder zelf onderscheidt binnen zijn aanvraag (zie punt 16). Verweerder meent dat er verschil kan zijn in omvang van bekendheid en populariteit van de verkoopkanalen. Verweerder stelt dat de waren van

opposant slechts bij één winkelketen verkrijgbaar zijn en enkel in die fysieke winkels worden verkocht. Verweerder geeft aan dat hij zijn diensten daar niet aan zal bieden waardoor deze kanalen dus verschillen. Verweerder concludeert tot het bestaan van een geringe mate van overeenstemming tussen de waren in klasse 11 en zijn diensten.

22. Verweerder meent dat er bij de door hem als zodanig aangeduide handelsdiensten sprake is van een publiek met een normaal aandachtsniveau. Voor professionele adviesdiensten geldt een verhoogd aandachtsniveau omdat deze gericht zijn op professionals. Consumenten adviesdiensten zijn volgens hem gericht op het brede publiek maar gezien de betrokken waren heeft dit publiek een verhoogd aandachtsniveau.

23. In een vergelijking van de merktekens meent verweerder dat visueel het merk wordt gedomineerd door de lichtblauwe letter X voorzien van een boog. Beeldelementen ontbreken in zijn woordmerk, dat visueel wordt gedomineerd door de letters XPERT. De overeenstemming tussen de eerste vier letters wordt naar zijn mening teniet gedaan doordat de X in het merk los staat van de eerste drie letters (LUM) en in het teken deel vormt van het tweede deel van het woordmerk, XPERT.

24. Verweerder meent dat het merk zal worden uitgesproken als LUM-X POW-ER AND LIGH- TING en het teken als LUM-X-PERT. Een verschil tussen zeven en drie lettergrepen. Daarbij verwijst het element LUM volgens verweerder naar lumen, de eenheid van licht, of het Franse lumière. Het element LUM is volgens verweerder dan ook sterk verwijzend naar de betrokken waren en diensten en dit zwakke element domineert het ingeroepen merk. Een element dat verschilt van XPERT, het deel van het teken dat domineert. Bovendien zal de letter X in het merk volgens verweerder worden uitgesproken als IKS en in het teken op zijn Engels, als EKS. Daarnaast meent verweerder dus dat de merktekens auditief zeer verschillend eindigen.

25. De letter X zoals gebruikt in het merk heeft volgens verweerder geen duidelijke betekenis en kan voor van alles staan terwijl het gebruik van de letter X in het teken een creatieve spelling van het woord expert oplevert. Dit deel is volgens verweerder dominant en heeft een duidelijke betekenis, terwijl het merk van opposant naar zijn mening nauwelijks een betekenis heeft. Verweerder signaleert wel enige overeenstemming in het element LUM, een verwijzing naar licht die hij ook in de argumenten van opposant ontwaart. Verweerder acht de betekenis van zijn merkteken, expert op het gebied van licht, sterk aanwezig, waar dat niet het geval is bij het ingeroepen merk en concludeert tot het niet bestaan van begripsmatige overeenstemming.

26. Verweerder acht het ingeroepen merk zwak onderscheidend en enkel bestaand vanwege de beeldelementen van het merk. Hij verwijst ook naar het bestaan van andere merken die het element LUM bevatten en verwijst opposant andere, in zijn ogen sterker overeenstemmende, merken niet te hebben geopponeerd waardoor er volgens hem geen reden is voor deze oppositie. Volgens verweerder is de beschermingsomvang van het merk dan ook zeer gering.

27. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring. Hij meent dat de merktekens niet overeenstemmen en voor zover dat wel het geval zou zijn dat de mate van overeenstemming tussen de waren uit klasse 11 en de aangeduide diensten te gering is. Voor zover dat wel het geval zou zijn zou er een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de verschillende diensten op basis van het publiek daarvoor en hun aandachtsniveau. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

29. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *'Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.'*¹

30. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

31. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

32. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

33. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).


⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

34. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	LUMXPERT

Auditieve vergelijking

36. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.⁷ De auditieve vergelijking ziet in dit geval op LUMX versus LUMXPERT. Het onderschrift POWER & LIGHTING uit het ingeroepen merk, zal gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, geneigd zal zijn het merkteken af te korten.⁸

37. Beide merktekens bestaan elk uit één woord. De eerste drie letters worden identiek uitgesproken: LUM. De daaropvolgende X zal in het merk door het publiek worden uitgesproken als I(E)KS (Nederlands en Frans) of EKS (Engels). In het bestreden teken, zo zijn partijen het eens, is de X de eerste letter van het woord expert waardoor deze zal worden uitgesproken als EKS. De eindklank van het teken komt niet voor in het merk. De overeenkomende klanken staan aan het begin van de betrokken tekens en in beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.⁹

38. Er is dan ook sprake van merktekens die auditief overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen woord-/beeldmerk bestaat uit een woord van vier letters, LUMX en de twee woorden POWER & LICHTING. LUMX is groot afgedrukt, de letters LUM zijn donkerblauw en de X is lichtblauw en wordt omgeven door een lichtblauw ovaal dat geopend is zodat het de woorden niet doorsnijdt. De letters lijken enigszins in elkaar geschoven te zijn en het rechteronderbeen van de X loopt verder door naar beneden. POWER & LICHTING zijn klein weergegeven in het donkerblauw van de eerste letters van LUM en onder LUMX geplaatst. Deze twee woorden hebben gezamenlijk bijna dezelfde lengte als LUMX dat erboven staat. Het bestreden teken bestaat uit één woord van acht letters: LUMXPERT.

40. Het groot weergegeven woord uit het ingeroepen merk LUMX stemt visueel overeen met de eerste vier letters van het betreden teken en het eerste deel van de tekens is het deel waar consumenten meer

⁷ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁸ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

belang aan hechten.¹⁰ De grafische elementen van het merk, de kleurstelling, het gekozen lettertype, de verschillende groottes van de woorden en de cirkelvorm aan het einde, voegen visuele elementen toe die bij het bestreden teken ontbreken. Het bestreden teken oogt langer dan het dominante element LUMX van ingeroepen merk.

41. Visueel stemmen merk en teken in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

42. Het element LUM verwijst, zo zijn partijen het eens, naar lumen (de eenheid van licht) of lumière. In het ingeroepen merk wordt deze begripsmatige verwijzing versterkt door de toevoeging van de beschrijvende woorden power & lighting (Engels voor: stroom/vermogen & verlichting)¹¹. Het bestreden teken verwijst naar een expert op het gebied van licht, iets waarover partijen het ook eens zijn.

43. Nu beide merktekens naar licht verwijzen stemmen deze overeen.

Conclusie

44. De merktekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief en begripsmatig zijn ze overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹²

46. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹³

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 7 Mechanische haspels.	
KI 9 Starters voor elektrische lampen; ballasten voor verlichtingsinstallaties; elektrische kabels; apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit; elektrische contactblokken; stekkerdozen; batterijen; oplaadbare batterijen; opladers voor batterijen; stopcontacten; verlengsnoeren; verdeelkasten [electriciteit].	

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹¹ Vgl. BenGH, 2^e kamer 23 januari 2023, C 2021/17 (TUBACEX vs TUBEX PIPING).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>KI 11 Lampenglazen; lampenfittingen; lampenstandaards; staande lampen; elektrische lampen; afschermballons voor lampen; ophangingen voor lampen; behuizingen voor lampen; lampen voor beveiligingsdoeleinden; lampen voor verlichtingsdoeleinden; lampen met voetstuk; lampen voor buitenhuis; lampen op zonne-energie; elektrische lampen voor binnenverlichting; draagbare lampen [voor verlichting]; lampen uitgerust met uittrekbare steunen; voetstukken voor het monteren van lampen; verlichting; verlichtingsbuizen; verlichtingseenheden; verlichtingsapparaten; verlichtingsarmaturen; verlichtingstoestellen; verlichtingsinstallaties; led-verlichting; elektrische verlichting; snoerpendellampen [verlichtingsarmaturen]; neonlampen voor verlichting; transformatoren voor verlichting; zaklampen; koplampen; halogeenverlichting.</p>	
	<p>CI 35 Retail, wholesale store and online ordering services featuring lighting apparatus; online retail store, online ordering services, online wholesale store and wholesale ordering services, all in the field of lighting; commercial-business advice and information to professional and private customers in the field of lighting; business advisory services in the field of retail sales of automation equipment for construction and lighting applications; commercial information and advice services for consumers in the choice of lighting products and services; providing consumer product advice relating to lighting products and services; online trading services, namely, operating online marketplaces for sellers and buyers of goods and services relating to lighting, lighting apparatus and lighting systems; retail store services and online retail store services in relation to lighting, lighting apparatus and lighting systems; the bringing together, for the benefit of others, of products in the field of lighting via an online shopping site (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; providing business planning information online relating to lighting, lighting apparatus and lighting systems; providing commercial information online relating to lighting, lighting apparatus and lighting systems; providing consumer product information online relating to</p>

	<p>lighting, lighting apparatus and lighting systems; providing business advice regarding the aforementioned services.</p> <p><i>Vertaling:</i></p> <p>KI 35 Detailhandel, groothandel en online bestellen van verlichtingsapparatuur; online detailhandel, online besteldiensten, online groothandel en online besteldiensten, alles op het gebied van verlichting; commercieel-business advies en informatie aan professionele en particuliere klanten op het gebied van verlichting; bedrijfsadvisering op het gebied van detailhandel in automatiseringsapparatuur voor bouw- en verlichtingstoepassingen; commerciële informatie- en adviesdiensten voor consumenten bij de keuze van verlichtingsproducten en -diensten; verstrekken van productadvies aan consumenten met betrekking tot verlichtingsproducten en -diensten; online-handelsdiensten, namelijk het exploiteren van online marktplaatsen voor verkopers en kopers van goederen en diensten met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparatuur en verlichtingssystemen; detailhandelsdiensten en online detailhandelsdiensten met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparaten en verlichtingssystemen; het ten behoeve van anderen samenbrengen van producten op het gebied van verlichting via een online winkelsite (met uitzondering van het vervoer daarvan), zodat klanten deze goederen gemakkelijk kunnen bekijken en kopen; het online verstrekken van bedrijfsplanningsinformatie met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparaten en verlichtingssystemen; het online verstrekken van commerciële informatie met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparaten en verlichtingssystemen; het online verstrekken van informatie over consumentenproducten met betrekking tot verlichting, verlichtingstoestellen en verlichtingssystemen; het verstrekken van bedrijfsadvies met betrekking tot bovengenoemde diensten.</p>
	<p><i>NB. De dienstenlijst van het bestreden teken is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>

Klasse 35

48. De diensten aangeduid in de klasse 35 van het bestreden merk hebben allemaal betrekking op verlichting in de ruimste zin. Iedere dienst die wordt genoemd, is gespecificeerd met woorden zoals 'alles op het gebied van verlichting', 'voor (...)verlichtingstoepassingen', 'bij de keuze van verlichtingsproducten en -diensten', 'met betrekking tot verlichtingsproducten en -diensten', 'met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparatuur en verlichtingssystemen', 'met betrekking tot verlichting, verlichtingsapparaten en verlichtingssystemen', etc. Deze zijn naar oordeel van het Bureau overeenstemmend met de waren aangeduid in klasse 11 van het ingeroepen merk: verlichtingsapparatuur.

49. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen zij immers wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient eraan 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.¹⁴ Naar het oordeel van het Bureau is daarvan sprake in het geval van de hiervoor genoemde waren en diensten. Dit geldt niet voor de overige waren aangeduid bij het ingeroepen merk.

Conclusie

50. De diensten aangeduid bij het aangevraagde merk stemmen in zekere mate overeen met de waren uit klasse 11 van het ingeroepen merk.

Globale beoordeling

51. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁵ Voor diensten van verweerder geldt dat deze op zowel een professioneel publiek als op de gewone consument gericht zijn waardoor er moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau van het publiek.

52. 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.¹⁶ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen oudere merk.

53. Verweerder meent dat het ingeroepen merk zwak onderscheidend zou zijn. Het Bureau wijst er echter op dat een deel van het dominerend wordelement van het merk, LUM, weliswaar verwijst naar de eenheid van licht of naar lumière maar dat er daarmee niet persé geen sprake van een aanduiding die kenmerken van de aangeduide waren kan beschrijven. Door de toevoeging van de letter X is er geen sprake van een beschrijving in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c BVIE.

¹⁴ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

¹⁵ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

54. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁷

55. In dit geval is er sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming en een zekere mate van visuele overeenstemming. De betrokken waren en diensten zijn in zekere mate overeenstemmend.

56. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar, in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook als er alleen sprake zou zijn van een publiek met een verhoogd aandachtsniveau.

B. Overige factoren

57. Verweerder verwijst naar andere merken waarin het woord LUM voorkomt (zie punt 26). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere merken en het in deze procedure ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.¹⁸ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

58. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving waartegen opposant, om welke redenen dan ook, niet is opgetreden (zie punt 26), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.¹⁹

C. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2018102 wordt toegewezen.

61. Benelux aanvraag met nummer 1461026 wordt niet ingeschreven.

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

¹⁹ BBIE 30 juni 2009, oppositiebeslissing 2002357, punt 50 (Benzo).

62. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 juli 2024



Camille Janssen
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn