



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2010300**

**van 11 mei 2016**

**Opposant:** **PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG**  
Flachsmarktstraße 8  
32825 Blomberg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Reeskamp**  
PO Box 75988  
1070 AZ Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **PHOENIX CONTACT** (Internationale inschrijving 1125907)

*tegen*

**Verweerder:** **Magdalena Stawiarz**  
ulica Wiosny Ludow 27  
63-600 Kepno  
Polen

**Gemachtigde:** **Magdalena Stawiarz**  
Lange Hezelstraat 15  
6511 CA Nijmegen  
Nederland

**Betwiste merk:** **PHYNIX** (Benelux depot 1294140)

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

1. Op 13 augustus 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PHYNIX voor waren en diensten in de klassen 9, 15 en 41. Het depot is onder nummer 1294140 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 augustus 2014.
2. Op 13 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1125907, met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 28 oktober 2011 en ingeschreven op 8 augustus 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 37, 38, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 9 en 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 16 oktober 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 december 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 december 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 februari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 11 februari 2015 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 16 februari 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 april 2015 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 15 april 2015 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 24 april 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 licht toe dat zijn onderneming marktleider en innovator is op het gebied van elektrotechniek. Opgericht in 1923, is zijn onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met 13.000 medewerkers wereldwijd. Sinds genoemd jaar gebruikt opposant de naam PHÖNIX en sinds 1953 maakt het element PHOENIX deel uit van zijn merk en handelsnaam. Opposant meent dat door dit jarenlange gebruik het onderscheidend vermogen van het merk alleen maar is toegenomen en voegt een bijlage toe met meer informatie over de geschiedenis van zijn onderneming.

15. Voorafgaand aan het instellen van de oppositie heeft opposant getracht een minnelijke regeling te treffen met verweerder, die daarop evenwel niet is ingegaan, zodat opposant zich genoodzaakt ziet de oppositie door te zetten.

16. Opposant merkt op dat het eerste element van het ingeroepen recht de totaalindruk van het merk overheerst; het heeft immers geen enkele relatie met de betrokken waren en diensten en daardoor een groter onderscheidend vermogen dan het beschrijvende tweede deel. Daarbij komt nog dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken, aldus nog opposant.

17. Visueel stemmen de tekens volgens opposant overeen, doordat het betwiste teken nagenoeg identiek is aan het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht. In auditief opzicht zijn beide woorden identiek, aangezien de consument ze zal uitspreken als het Engelse woord voor fenix: [fi:.ni:ks]. Op begripsmatig vlak zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend, aangezien ze zullen worden opgevat in de betekenis van feniks of phénix, aldus opposant.

18. Opposant meent dat de betrokken waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk en/of complementair zijn.

19. Opposant concludeert dat het betwiste teken tot gevaar voor verwarring leidt en verzoekt het Bureau daarom de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken door te halen voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### **B. Reactie verweerder**

20. Verweerder legt uit dat zij een academisch geschoolde lerares Pools is en een innovatieve leermethode heeft bedacht om taallessen te geven met ondersteuning van technische apparaten. Deze methode en de apparaten zullen de merknaam Phynix dragen.

21. Verweerder merkt op dat PHOENIX op zich een zeer zwak merk is. Er zijn immers honderden bedrijven die die naam in hun bedrijfsnaam of merknaam voeren. Het ingeroepen recht verkrijgt derhalve zijn onderscheidend vermogen slechts in combinatie met het woord CONTACT. Het betwiste teken is daarentegen door de originele spelling een sterk merk, aldus verweerder.

22. Visueel zijn de tekens volgens verweerder overduidelijk verschillend: twee woorden versus één, een verschillende spelling en één letter verschillend. Auditief acht zij de tekens ook behoorlijk verschillend; het uitspreken van het ingeroepen recht is moeilijker doordat het uit twee woorden bestaat. Ook indien men zich beperkt tot PHOENIX en PHYNIX is er een duidelijk verschil in uitspraak: [feuniks] (of mogelijk ook [féniks]) tegenover [fieniks]. Begripsmatig is er volgens verweerder ook nauwelijks verwarring mogelijk. De betekenis van PHOENIX is voor de meeste mensen wel duidelijk, terwijl dat niet het geval is met het betwiste teken, dat immers een fantasiewoord is met een ongebruikelijke spelling.

23. Verweerder wijst erop dat de relevante markt van opposant uitsluitend bestaat uit professionele klanten, met name ingenieurs en technisch opgeleide mensen, die niet makkelijk in verwarring zullen raken.

24. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau het betwiste teken te handhaven en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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**

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PHOENIX CONTACT	PHYNIX

**Visuele vergelijking**

31. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit twee woorden van zeven letters, het betwiste teken uit één woord van zes letters.

32. 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). Van het eerste element van het ingeroepen recht komen in totaal vijf letters op dezelfde positie terug in het betwiste teken: de eerste twee en de laatste drie letters. Het betwiste teken stemt daardoor in sterke mate overeen met dit element. Het enkele verschil in het midden van deze woorden (Y versus OE) en het feit dat het ingeroepen recht nog gevolgd wordt door een tweede element, kunnen een overeenstemmende totaalindruk dan ook niet wegnemen.

33. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk overeenstemmend.

**Auditieve vergelijking**

34. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste element van het ingeroepen recht en het betwiste teken worden identiek uitgesproken, namelijk als [fieniks]. Het ingeroepen recht bevat weliswaar nog een tweede element, maar als gevolg van het identieke eerste deel blijft toch sprake van een overeenstemmende totaalindruk.

35. Merk en teken zijn in hun auditieve totaalindruk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

36. Het eerste element van het ingeroepen recht staat voor een fabeldier uit de Griekse mythologie dat in staat is om de vijfhonderd jaar uit zijn eigen as te herrijzen.<sup>1</sup> Het betwiste teken heeft op zich geen betekenis, maar de consument zal ongetwijfeld een link leggen met het begrip “phoenix”, enerzijds gezien de identieke uitspraak en anderzijds omdat er verschillende spellingsvarianten zijn van deze naam, en de consument niet steeds weet zal hebben van de juiste schrijfwijze.

37. Het tweede element van het ingeroepen recht betekent “onderlinge verbinding, betrekking, voeling” (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14<sup>de</sup> druk). Aangezien dit element meerdere betekenissen heeft, zal het op begripsmatig vlak minder snel worden gevat door het publiek. Bovendien kan dit element als beschrijvend worden opgevat voor althans een deel van de betrokken waren, namelijk elektrische of elektronische contacten, en zal de consument over het algemeen een beschrijvend 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). Ten slotte zal het publiek ook op begripsmatig vlak meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Hoe dit ook zij, het tweede element neemt de overeenstemmende conceptuele totaalindruk als gevolg van het eerste identieke element niet weg.

38. Merk en teken zijn in hun begripsmatige totaalindruk overeenstemmend.

*Conclusie*

39. Merk en teken zijn zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmend.

*Vergelijking van de waren en diensten*

40. 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).

41. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 7 Machines-outils automatiques, notamment machines à découper et à démouler; machines à imprimer; machines à travailler les métaux; machines d'étiquetage ou de marquage; tournevis électriques.</p> <p><i>Automatische werktuigmachines, vooral knip- en stripmachines; drukmachines; metaalbewerkingmachines; etikettering- of</i></p>	

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

<i>markeringmachines; elektrische schroevendraaiers.</i>	
<p>Classe 8 Outils à main, outils (compris dans cette classe), en particulier outils à dénuder les fils, outils à couper les fils métalliques et profilés, tournevis et pinces; outils de jardin; limes à ongles, pinces à ongles et coupe-ongles.</p> <p><i>Handgereedschappen, gereedschap (begrepen in deze klasse), met name stripgereedschappen, draad- en profielsnijders; schroevendraaiers en tangen; tuingereedschap; nagelvijlen en nagelknippers.</i></p>	
<p>Classe 9 Dispositifs de montage en métal, notamment rails de montage, éléments couvrants et mâts, en particulier pour systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; clés pour panneaux de distribution ou armoires, appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe), notamment dans le domaine de systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel, en particulier dispositifs d'automatisation programmables, chargeurs de batteries électriques secondaires, automates programmables à usage industriel, convertisseurs, dispositifs de protection contre les surtensions pour alimentations en courant et interfaces de signaux, dispositifs antiparasites, en particulier filtres pour lignes électriques, matériel d'essai pour dispositifs et équipements de protection contre les surtensions, modems, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs (télécommunications), bobines électriques, dispositifs d'affichage électriques, fréquencemètres, interfaces, redresseurs de courant, appareils de mesure de l'intensité du courant ou galvanomètres, disjoncteurs, transformateurs, indicateurs de température, compteurs (additionneurs), dispositifs de contrôle (électriques), voltmètres, transformateurs (compteurs électriques), systèmes d'automatisation programmables, systèmes de visualisation, dispositifs d'affichage, notamment unités d'affichage de textes, unités de commande opérateur, notamment unités de commande opérateur à écran tactile, systèmes de bus, micrologiciels, ordinateurs, notamment ordinateurs à usage industriel, moniteurs, équipements électriques pour l'exploitation, la commande à distance et la surveillance de procédés industriels, en particulier pour applications d'interfaces homme-machine (IHM); unités d'alimentation en courant et/ou énergie, électriques et/ou électroniques (comprises dans cette classe), y compris alimentations électriques sans coupure; dispositifs électriques de signalisation, mesurage, comptage, enregistrement, surveillance, commande, régulation et commutation; dispositifs et composants électroniques pour la transformation, la conversion et la transmission de signaux; composants électriques et électroniques, notamment conducteurs, bornes et contacts, barres à bornes, résistances, bobines, transformateurs, transformateurs, disjoncteurs, tableaux de distribution, émetteurs et récepteurs, capteurs, commutateurs et relais, éléments de</p>	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software.</p>

liaison et de connexion en métal et/ou matières plastiques pour applications électriques et électroniques; connecteurs et pattes de fixation pour les composants électriques et électroniques précités, cartes de circuits imprimés électriques; programmes d'ordinateurs; réseaux de données (locaux ou mondiaux) et composants de réseautage, notamment dans le domaine des systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; boîtiers à usage industriel, notamment conçus pour recevoir et loger des équipements, systèmes et dispositifs électriques, y compris boîtiers de distribution et boîtes de raccordement ou douilles de prise de courant; équipement électrique d'essai et d'étiquetage ou de marquage, notamment dans le domaine de systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; publications électroniques téléchargeables; capteurs solaires et panneaux solaires pour la production d'énergie; matériel pour lignes électriques (fils métalliques, câbles); logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour programmer, planifier, paramétrer, configurer et visualiser des composants, sections d'équipements et données d'équipements; mémoires pour équipements de traitement de données; thermostats; batteries, notamment batteries au plomb et batteries sèches au plomb; batteries secondaires (électriques), en particulier batteries secondaires ion-lithium, chargeurs pour batteries secondaires électriques; prises mâles (électriques), en particulier pour la technologie solaire; imprimantes d'ordinateurs, en particulier imprimantes d'étiquettes; centrales solaires.

*Montageapparaten van metaal, in het bijzonder montagerails, covers en masten, vooral voor industriële automatisering, controle en feedback controlesystemen; sleutels voor schakelborden of kasten, elektrische en elektronische toestellen, apparaten en instrumenten (begrepen in deze klasse), met name op het gebied van industriële automatisering, controle en feedback controlesystemen, in het bijzonder programmeerbare automatiseringapparaten, laders voor elektrische secundaire batterijen, programmeerbare logische controllers, converters, overspanningsbeveiligingapparaten voor de voedingen en signaalinterfaces, onderdrukkingsapparaten, in het bijzonder de macht netfilters, testapparatuur voor overspanningsbeveiligingsapparaturen, apparatuur, modems; zenders voor elektronische signalen, zenders (telecommunicatie), elektrische spoelen, elektrische apparaten voor beeldweergave, frequentiemeters, interface-apparaten, gelijkrichters, stroomsterkte meters of galvanometers, stroomonderbrekers, stroomtransformatoren, temperatuurmeters, totalisators (toevoegingen), monitoring apparaten (elektrisch), voltmeters, transformatoren (elektrische meters), programmeerbare logische controlesystemen, het visualiseren van systemen, display-apparaten, met name tekst displays, exploitant controle-eenheden, vooral touchscreen operator besturingen, bussystemen, firmware, computers, met name industriële computers,*



<p><i>beeldschermen, elektrische apparatuur voor de bediening, afstandsbediening en bewaking van industriële processen, in het bijzonder voor HMI (human machine interface) applicaties; elektrische en/of elektronische stroom en/of voedingen (begrepen in deze klasse), met inbegrip van noodstroomvoorzieningen; elektrische signaal-, meten, tellen, registratie, monitoring, controle, regulering en schakelapparatuur; elektronische componenten en apparaten voor signaaltransformatie, conversie en transmissie; elektrische en elektronische componenten, met name geleiders, aansluitingen en contacten, klemmenstroken, weerstanden, spoelen, transformatoren, omvormers, stroomonderbrekers, verdeelkasten, zenders en ontvangers, sensoren, schakelaars en relais, link en verbindingselementen van metaal en/of kunststof voor elektrische en elektronische toepassingen; connectoren en bevestigingsbeugels voor de hiervoor genoemde elektrische en elektronische componenten, elektrische schakelingen; computerprogramma's; datanetwerken (lokale of globale) en netwerken componenten, met name op het gebied van industriële automatisering, controle en feedback controlesystemen; behuizingen voor industrieel gebruik, vooral voor de opvang en huisvesting van elektrische apparatuur en elektrische installaties en apparaten, zoals verdeelkasten en verdeeldozen of stopcontacten; elektrische testen en etikettering of markering apparatuur, met name op het gebied van industriële automatisering, controle en feedback controlesystemen; elektronische publicaties (downloadbaar); zonnecollectoren en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; materiaal voor elektrische leidingen (draden, kabels); computersoftware (geregistreerd), met name software voor programmering, planning, parametreering, configuratie en visualisatie van onderdelen, uitrusting secties en apparatuur gegevens; geheugen voor gegevensverwerkende apparatuur; thermostaten; batterijen, vooral lood-zuur batterijen en gel lood-zuur batterijen; secundaire batterijen (elektrisch), met name lithium-ion secundaire batterijen, opladers voor elektrische secundaire batterijen; stekkers (elektrische), met name voor solar technology; printers, in het bijzonder labelprinters; zonnestations.</i></p>	
<p>Classe 17 Matériaux d'isolation, notamment pour câbles, y compris tubes thermorétractables.</p> <p><i>Isolatiemateriaal, in het bijzonder voor kabels, inclusief krimpkous.</i></p>	
<p>Classe 37 Installation, maintenance et réparation d'appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques, y compris services de montage en rapport avec des barres à bornes.</p> <p><i>Installatie, onderhoud en reparatie van elektrische en elektronische apparaten, apparaten en instrumenten, met inbegrip van assemblage diensten met betrekking tot klemmenstroken.</i></p>	
<p>Classe 38 Fourniture d'accès à des informations disponibles dans un réseau informatique, sous forme notamment d'assistance de recherche en ligne, fourniture d'accès à des bases de données.</p>	

<p><i>Verschaffen van toegang tot informatie in een computernetwerken, met name in de vorm van een online zoekassistent, het verschaffen van toegang tot databases.</i></p>	
<p>Classe 41 Formation, notamment dans le domaine des techniques de sécurité, techniques radio, protection contre les explosions, systèmes de bus, programmation et utilisation d'appareils et instruments électrotechniques et électroniques (compris en classe 9), notamment dans le domaine des systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel.</p> <p><i>Opleiding, met name op het gebied van beveiligingstechnologie, radiotechnologie, explosieveiligheid, bussystemen, programmering en toepassing van elektrotechnische en elektronische apparaten, toestellen en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9), met name op het gebied van industriële automatisering, controle en feedback systemen.</i></p>	<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding.</p>
<p>Classe 42 Planification de projets techniques et services de conseillers y relatifs, notamment en matière de conception, programmation, paramétrage et mise en exploitation d'usines; installation, maintenance et réparation de logiciels, notamment dans le domaine des systèmes d'automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; conception et réalisation de programmes de traitement de données, notamment pour dispositifs d'automatisation programmables; conception et développement de matériel informatique et logiciels, services de recherche, notamment dans le domaine de l'ingénierie, du génie des communications, de l'ingénierie de commande et de l'ingénierie des logiciels; analyse technique d'équipements à utiliser dans les techniques de sécurité et/ou l'ingénierie des procédés.</p> <p><i>Technische projectplanning en consultancy daarvoor, vooral met betrekking tot plant design, installatie programmeren, plant parametrisering en plant uitvoering; installatie, onderhoud en reparatie van softwaren, vooral op het gebied van industriële automatisering, controle en feedback controlesystemen; ontwerpen en vervaardigen van programma's voor gegevensverwerking, speciaal voor programmeerbare logische controllers; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software, diensten voor onderzoek, met name op het gebied van engineering, communicatie-engineering, regeltechniek en software engineering; technische analyse met betrekking tot apparatuur voor gebruik in de beveiliging en/of procestechniek.</i></p>	

#### Klasse 9

43. Alle elektrische en elektronische toestellen, instrumenten en componenten in klasse 9 van het ingeroepen recht zijn essentiële onderdelen voor de waren *wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten* van het betwiste teken en zijn dus complementair en soortgelijk daaraan.

44. De apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom van het betwiste teken hebben in wezen dezelfde functie en hetzelfde gebruiksdoel als de volgende waren van het ingeroepen recht: *elektrische en/of elektronische stroom en/of voedingen (begrepen in deze klasse), met inbegrip van noodstroomvoorzieningen, elektrische en elektronische componenten, met name weerstanden, spoelen, transformatoren, omvormers, stroomonderbrekers, verdeelkasten, verdeelkasten en verdeeldozen of stopcontacten, zonnecollectoren batterijen, vooral lood-zuur batterijen en gel lood-zuur batterijen, secundaire batterijen (elektrisch), met name lithium-ion secundaire batterijen en opladers voor elektrische secundaire batterijen*. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

45. De waren apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld van het betwiste teken vallen onder de waren *elektrische apparaten voor beeldweergave, monitoring apparaten (elektrisch), display-apparaten, met name tekst displays en beeldschermen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan.

46. De waren *magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *elektrische apparaten voor beeldweergave* van het ingeroepen recht; enerzijds zijn deze waren wederzijds complementair en anderzijds is in deze apparaten vaak een geïncorporeerde gegevensdrager aanwezig, zodat zij in concurrentie staan met de eerder genoemde waren. Daarnaast zijn deze waren soortgelijk aan de waren *geheugen voor gegevensverwerkende apparatuur* van het ingeroepen recht. Onder "geheugen" wordt immers veelal niet alleen het interne geheugen van deze apparatuur verstaan, maar vaak ook de externe gegevensdragers.

47. De waren *mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het betwiste teken vallen onder de waren *firmware, computers, elektrische registratie-, monitoring-, controle-, regulering- en schakelapparatuur* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

48. De waar *software* van het betwiste teken valt onder de waren *computerprogramma's en computersoftware (geregistreerd)* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek dan wel in sterke mate soortgelijk daaraan.

#### Klasse 41

49. De dienst *opleiding* komt bij beide tekens expressis verbis voor en is derhalve identiek.

50. De dienst *opvoeding* van het betwiste teken is eerder verbonden met onderwijs dan met opleidingen; naast het bijbrengen van kennis is er bij opvoeding ook sprake van het aanleren van gewenst gedrag door pedagogen of opvoedkundigen, terwijl het bij opleidingen voornamelijk te doen is om kennisvergarig. Het Bureau acht deze diensten dan ook niet soortgelijk (zie ook BBIE, oppositiebeslissingen 2000973, Sapoase en 2000991, SapOase, beide van 29 september 2008).

#### Conclusie

51. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

## **A.2. Globale beoordeling**

52. 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.

53. 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 en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor de professional als voor de minder deskundige consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek derhalve normaal mag worden geacht.

54. 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).

55. 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 en diensten. Opposant meent dat zijn merken door het gebruik aan onderscheidingskracht hebben gewonnen (zie punt 14), maar het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken aangezien een eventuele verhoogde beschermingsomvang niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

56. Het merk en het teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend en de betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels (in sterke mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

57. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Phoenix een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair is als merknaam (zie overweging 21), 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

58. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

### IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2010300 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. Het Benelux depot met nummer 1294140 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 41: opleiding.

61. Het Benelux depot met nummer 1294140 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 15: alle waren.

Klasse 41: opvoeding.

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

Den Haag, 11 mei 2016



Willy Neys  
(rapporteur)



Cocky Vermeulen



Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet