

BENELUX-MERKENBUREAU
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 29 juni 2005
N° 2000008

- Opposant:** **ETEX GROUP S.A.**
Avenue de Tervuren 361
1150 Bruxelles
België
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België
- Merken:** ingeroepen recht 1: **ETEX** (Benelux inschrijving 575501)
ingeroepen recht 2: **ETEX** (Benelux inschrijving 710019)

tegen
- Verweerder:** **ETEC, naamloze vennootschap**
Terbekehofdreef 50-52
2610 Wilrijk
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:**  (depotnummer 1047211)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 januari 2004 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk ETEC ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 01, 02, 17, 19 en 37. De aanvraag is onder depotnummer 1047211 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het *Benelux-Merkenblad* n°04/2004.

2. Op 1 juli 2004 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Benelux woordmerken: "ETEX" (Benelux inschrijving 575501) ingediend op 3 augustus 1995 voor waren in de klassen 17, 19 en 25 en "ETEX" (Benelux inschrijving 710019) ingediend op 5 maart 2002 voor waren en diensten in de klassen 6, 11, 17, 19, 35 en 36. De opposant is de houder van beide ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 5 juli 2004.

3. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten aangeduid in de klassen 02, 17, 19 en 37 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

4. De oppositie is gebaseerd op een deel van de waren en diensten, te weten een deel van de klassen 17 en 19.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 6quater, lid 1, eerste streepje van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna «BMW»).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 september 2004. Het Bureau heeft op 21 september 2004 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

8. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

9. Op 10 november 2004 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 december 2004 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot 2 februari 2005 is gegeven om hierop te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen.

10. Op 20 december 2004 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van de oudere merken waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek

overgemaakt aan de opposant op 23 december 2004, waarbij een termijn tot 23 februari 2005 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 28 januari 2005 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is op 3 februari 2005 door het Bureau aan opposant verzonden.

12. Op 22 februari 2005 heeft de opposant een reactie gezonden waarin verwezen werd naar de reeds ten tijde van de argumenten ingediende bewijzen van gebruik van zijn merken. Deze reactie is op 25 februari 2005 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot 25 april 2005 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 25 april 2005 heeft de verweerder een reactie op de bewijzen van gebruik ingediend. Deze reactie is op 10 mei 2005 door het Bureau aan de opposant verzonden.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 6quater, lid 1 van de BMW een oppositie bij het BMB in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 2, punt b: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten van de merken in kwestie.

16. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik van de oudere merken waarop hij zijn oppositie baseert voor te leggen.

17. In antwoord hierop verwijst de opposant naar de gebruiksbewijzen van zijn merken die bij de argumenten werden ingediend.

18. Verweerder betwist de gebruiksbewijzen. Hij stelt dat uit de brochures blijkt dat de producten van ETEX zich beperken tot leien die op het dak of onmiddellijk onder het dak aangebracht worden. Bovendien verwijzen de ingediende brochures volgens verweerder nooit naar producten met de naam ETEX. Het teken ETEX wordt ook niet opgenomen in het overzicht van merken opgenomen in een van de ingediende brochures. Verweerder besluit dat opposant het teken niet gebruikt voor waren in de klassen 17 en 19 maar wel voor diensten in klasse 35.

19. Verweerder betwist eveneens de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren. Hij voert aan dat er geen verwarringsgevaar is en verzoekt de oppositie te verwerpen.

20. Opposant is van mening dat het teken van verweerder een verwarringsbron voor de consument kan betekenen in verband met de oorsprong van de respectieve producten van beide partijen. Opposant is van mening dat de waren en diensten van verweerder totaal soortgelijk zijn aan

de activiteiten van opposant. Het merk ETEC is volgens opposant bijna identiek aan het merk ETEX, zowel met zijn sequentie van twee lettergrepen als met het begin van de benamingen en hun einden (met een medeklinker verschil), waarvan de uitspraak bovendien bijna identiek is aan de letter "X" ["CS" fonetisch gezegd] namelijk "C" ["C" fonetisch gezegd].

21. Verweerder verzoekt om de oppositie te verwerpen. Uit de overgelegde kopieën van het Belgisch Staatsblad blijkt volgens verweerder dat de benaming ETEC reeds sinds 1989 gebruikt wordt. De benaming wordt gebruikt voor producten die geïnjecteerd worden in beton teneinde het opnieuw waterdicht te maken. Het aanbrengen van deze producten wordt ook als bouwdienst geleverd. De producten waarvoor beide merken gebruikt worden verschillen en verwarring is niet mogelijk volgens de verweerder. ETEC werd met een logo gedeponeerd, terwijl de merken ETEX zuivere woordmerken zijn, de tekens verschillen dan ook voldoende van elkaar.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

22. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

23. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

24. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van artikel 6sexies onder C, 1ste streepje juncto art. 5, lid 2, onder a van de BMW dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

26. Overeenkomstig artikel 49, lid 2 van het uitvoeringsreglement dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

27. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd in april 2004. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 1 april 1999 tot 1 april 2004.

Beoordeling van ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 710019

28. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 710019. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 9 september 2002 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbewijzen.

29. Aangezien er geen periode van vijf jaar verstreken is tussen de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld (1 april 2004) en de inschrijving van het ingeroepen recht, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond voor dit ingeroepen recht.

30. Verweerder voert aan dat de inschrijving van dit ingeroepen recht niet in overweging genomen kan worden omdat dit ertoe zou leiden dat de merkhouder aan de gebruiksverplichting kan ontsnappen door een tweede depot te verrichten binnen een termijn van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld.

31. Dit argument treft evenwel geen doel. De BMW bevat geen bepaling waardoor ingeroepen rechten buiten beschouwing gelaten worden op de grond die door de verweerder wordt aangehaald.

Beoordeling van ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 575501

32. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 575501. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 4 maart 1996 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbewijzen.

33. Bijgevolg was dit merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven en is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klassen 17 en 19 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

34. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Folder met producten van Etex Group getiteld "Bouwen aan een betere toekomst"
- Folder van Etex Group met kleine historie, overzicht producten en overzicht vestigingen, getiteld "Building a better tomorrow"
- Jaarverslag 2003 van de Etex Group
- Uittreksel van de website

35. Verweerder voert aan dat de ingediende brochures niet in overweging genomen kunnen worden, aangezien zij in het Engels zijn, terwijl de proceduretaal het Nederlands is en geen vertaling was bijgevoegd.

36. In casu werd één brochure (getiteld "Bouwen aan een betere toekomst") in het Nederlands ingediend, de andere documenten zijn in het Engels.

37. Met verwijzing naar artikel 44 van het uitvoeringsreglement is het Bureau van oordeel dat de in het Engels gestelde documenten, ingediend om het gebruik van het woordmerk ETEX aan te tonen, voldoende begrijpelijk zijn. Bovendien heeft de verweerder inhoudelijk gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik zodat ook daaruit kan worden opgemaakt dat de stukken in het Engels voldoende begrijpelijk waren. Deze stukken worden dan ook in aanmerking genomen.

Gebruik binnen relevante periode

38. Het Bureau stelt vast dat de folder van Etex Group met een overzicht van de producten niet gedateerd is. Er kan dan ook niet worden vastgesteld of deze folder gebruikt werd gedurende de periode 1 april 1999 tot 1 april 2004. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de folder van de Etex Group waarin een historisch overzicht wordt gegeven. Wat het uittreksel van de website betreft kan het Bureau enkel vaststellen dat het gedateerd is op 28 oktober 2004. Ook het jaarverslag 2003 is niet voldoende om over de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2004 voldoende normaal gebruik vast te stellen.

Gebruik van de benaming Etex Group

39. Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de volgende twee tekens gebruikt worden: de benaming Etex Group en een gecombineerd woord- en beeldmerk. Geen van de gebruiksbewijzen betreft het gebruik van het woordmerk ETEX.

40. Wat het gebruik van de benaming Etex Group betreft, tonen de ingediende documenten niet aan dat de waren daadwerkelijk verkocht worden onder de naam ETEX. De benaming Etex Group wordt als handelsnaam gebruikt om de vennootschap aan te duiden. Er wordt evenwel niet aangetoond dat het teken ETEX (op zichzelf of als onderdeel van het woordteken Etex Group) als merk gebruikt wordt om de waren van de deposant te onderscheiden van deze van andere ondernemingen. Bovendien ontbreken cijfers zoals bijvoorbeeld het marktaandeel, de schaal waarop het merk gebruikt wordt of de frequentie van gebruik van het merk. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJEG) kan dus niet beoordeeld worden of er sprake is van een reële commerciële exploitatie van het merk om normaal gebruik aan te tonen (arrest Ansul BV tegen Ajax Brandbeveiliging BV, zaaknr. C-40/01, 11 maart 2003).

Gebruik van het gecombineerd woord- beeldmerk Etex Group

41. Het gecombineerd woord- en beeldmerk bestaat uit de woordelementen Etex en Group en een beeldelement. Het beeldelement geeft het woord Etex weer in een rode schrijfwijze tussen twee fijne verticale rode lijnen. Onder het woordelement Etex staat in een kleiner en fijner standaardlettertype in het groen het woordelement Group. Boven de woordelementen staat een hoofdletter "E", wat naar links gekanteld in het rood met schaduw effect. Het verticale streepje van de "E" is in het groen. In sommige

gevallen wordt onder dit beeldelement de slogan "Wherever people build" of "Overal waar mensen bouwen" toegevoegd.

42. De voorgelegde documenten kunnen niet beschouwd worden als gebruiksbewijzen van het ingeroepen woordmerk. Indien het verschil tussen het gebruikte teken en het ingeroepen recht het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijk teken echter niet wijzigt, zouden de ingediende bewijzen alsnog kunnen dienen om normaal gebruik aan te tonen.

43. De toevoeging van een beeldelement verandert het onderscheidend karakter van een merk als het figuratieve element dominant is in de totaalindruk van het merk. In casu wordt het dominante onderdeel van het beeldmerk bepaald door de specifieke vormgeving. Deze vormgeving wordt gebruikt in een hele reeks van de (beeld)merken van opposant. Uit de bewijzen van gebruik overgelegd door opposant blijkt dat de specifieke vormgeving bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in de tekens Emenite, Redco, Colombit, Euronit, Etersol, Eternit, Tegral Easa, Nigerite, die toebehoren aan opposant of aan economisch verbonden ondernemingen.

Conclusie

44. Gezien de combinatie van bovenstaande uiteenzetting van de drie hoofdpunten van de voorgelegde bewijzen van gebruik is het Bureau van oordeel dat uit het geheel van voorgelegde stukken niet blijkt dat de opposant het woordmerk ETEX (met inschrijvingsnummer 575501) gedurende het tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de publicatie van het depot waartegen oppositie is ingesteld, normaal gebruikt heeft in het Benelux-gebied voor de betrokken waren.

45. Bijgevolg wordt enkel het tweede ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 710019 in aanmerking genomen bij de beoordeling van de gegrondheid van de oppositie.

Verwarringsgevaar

46. Overeenkomstig artikel 6quater, lid 1 BMW kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Merkenbureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 3, lid 2, onder a en b, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

47. Artikel 3, lid 2 onder a en b BMW 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 gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

48. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de richtlijn) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, American Standard/Ideal Standard, 29 juni 2000).


49. Het feit dat het teken ETEC al sinds 1989 als handelsnaam wordt gebruikt, wordt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet in overweging genomen. Voor de rangorde van de tekens wordt uitgegaan van het depot van de merkaanvraag in het merkenregister.

Vergelijking van de tekens

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

51. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn (vgl. artikel 6quater, lid 1 juncto artikel 3, lid 2, onder b BMW), dat "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie", speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol 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 (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---|
| ETEX |  |

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen recht is een woordmerk.

54. Het merk waartegen oppositie ingesteld wordt is een gecombineerd woord- en beeldmerk. Dit woord- en beeldmerk bestaat uit het woord ETEC geplaatst op een ellips op de achtergrond. 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. Dit is niet anders in geval van het teken waartegen oppositie ingesteld wordt, waar het wordelement ETEC het dominante onderdeel in het beeldmerk is.

55. Beide tekens bevatten één woord. Visueel bestaan beide merken uit 4 letters, waarvan drie letters identiek zijn. De laatste letter van het oudere merk bestaat uit rechte lijnen, terwijl de laatste letter van het jongere merk uit een ronde lijn bestaat.

56. Bij (overwegend) verbale merken of merken waarbij het wordelement dominant is, is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval; het betreft een kort merk bestaande uit vier letters waarvan het eerste identieke gedeelte uit drie letters bestaat. Dit identieke gedeelte zal dan ook duidelijker herinnerd worden dan de rest. In dergelijke gevallen heeft het eerste gedeelte een omvangrijke invloed op de beoordeling van de totaalindruk van het merk. De toevoeging van de ellips is niet onderscheidend genoeg om afbreuk te doen aan de grote visuele overeenkomst. Het publiek zal dit als een ondergeschikt versieringselement opvatten dat niet in de herinnering beklijft.

57. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Fonetische vergelijking

58. Beide tekens beginnen met Etè [ete], bestaan uit twee lettergrepen en eindigen op een velare klank. Het jongere merk zit fonetisch volledig vervat in het oudere merk, dat auditief bestaat uit vijf letters. De eerste lettergreep is identiek en de tweede lettergreep is sterk gelijkend. Ook hier geldt dat het eerste identieke gedeelte de aandacht van de consument trekt.

59. De tekens zijn in fonetisch opzicht overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

60. De betrokken tekens hebben geen specifieke betekenis. Op begripsmatig vlak is er dus geen sprake van overeenstemming of verschillen tussen de tekens. Het feit dat er sprake is van merken die bestaan uit fantasie-elementen zonder betekenis brengt met zich mee dat de merken een intrinsiek onderscheidend vermogen hebben.

Conclusie

61. De tekens stemmen visueel en fonetisch overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

62. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

63. Ingeroepen recht 575501 wordt gezien het gebrek aan bewijzen van gebruik niet in overweging genomen.

64. De opposant baseert zich niet op alle waren en diensten van ingeroepen recht 710019, maar slechts op een deel van de waren in de klassen 17 en 19.

65. De oppositie is niet tegen alle waren en diensten uit de klassen 2, 17, 19 en 37 gericht.

66. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het argument van verweerder dat het teken ETEC alleen gebruikt wordt voor "producten die geïnjecteerd worden in beton teneinde het opnieuw waterdicht te maken, het aanbrengen van deze producten wordt ook als bouwdienst geleverd" wordt bijgevolg niet in overweging genomen. Er is immers geen expliciet verzoek tot beperking van de waren en diensten ingediend en het Bureau moet dan ook uitgaan van de waren en diensten zoals aangeduid in de merkaanvraag.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
| | <i>Vloeibare kunststof als aanstrijkmiddel (verf) voor beschutting en isolatie in klasse 2</i> |
| <i>Dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal in klasse 17</i> | <i>Dichtings- en isolatiemateriaal; isolatiematerialen voor de bouw, zijnde materialen voor dichtingswerken, bekleding en oppervlakbehandeling; aanstrijkmiddel op basis van vloeibaar kunststof (anders dan verf) voor beschutting en isolatie in klasse 17</i> |
| <i>Bouwmaterialen, niet van metaal, in cement, beton, cement-vezels, gips, klei of plastic; bedekkingen en bekledingen, niet van metaal, voor de bouw in klasse 19</i> | <i>Bouwmaterialen, niet van metaal in klasse 19</i> |
| | <i>Bouw; isolatiewerkzaamheden in klasse 37</i> |

Klasse 19

67. De waren in klasse 19 zijn alle bouwmaterialen, niet van metaal. De hoofdkenmerken van de waren zijn dat zij bestemd zijn voor de bouw en dat ze niet van metaal zijn. Deze eigenschappen zijn dermate kenmerkend voor alle waren in klasse 19, dat de soortgelijkheid van de waren zelfs in stand blijft indien de waren uit andere materialen vervaardigd zijn dan die genoemd worden in de warenlijst van het ingeroepen recht. Immers naar hun aard worden zij alle aangewend in de bouw ongeacht bijvoorbeeld hun samenstelling of montagewijze. Daarenboven zijn de verschillende producten complementair en in sommige gevallen ook onderling verwisselbaar en dus competitief. De waren zijn bijgevolg soortgelijk.

Klassen 2 en 17

68. De waren in klasse 17 *Dichtings- en isolatiemateriaal; isolatiematerialen voor de bouw, zijnde materialen voor dichtingswerken, bekleding en oppervlakbehandeling* van de merkaanvraag vallen expressis verbis onder de waren *Dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal* in klasse 17 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

69. *Aanstrijkmiddel op basis van vloeibaar kunststof (anders dan verf) voor beschutting en isolatie* in klasse 17 van de merkaanvraag en *vloeibare kunststof als aanstrijkmiddel (verf) voor beschutting en isolatie* in klasse 2 van de merkaanvraag zijn naar hun aard sterk overeenstemmend met de waren in klasse 17 *Dichtings-, pakkings- en isolatiemateriaal* en in klasse 19 *Bedekkingen en bekledingen, niet van metaal* van het ingeroepen recht. De waren worden immers aangewend met als doel het bewerkstelligen van isolatie en beschutting en dergelijke materialen kunnen in zowel vaste als vloeibare vorm toegepast worden. De waren zijn dan ook onderling verwisselbaar (competitief) in die zin dat men voor isolatiedoeleinden zowel kunststof in vaste vorm als kunststof in vloeibare vorm kan gebruiken. De waren behoren tot een productenfamilie en kunnen makkelijk beschouwd worden als onderdelen van een algemeen gamma van isolerende producten met eenzelfde herkomst. Beide kunnen ook gemaakt worden door dezelfde producent en worden via dezelfde distributiekkanalen verhandeld.

70. Bijgevolg zijn de waren in klasse 2 en 17 van de merkaanvraag soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 37

71. 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 de waren en diensten ook verschillend is.

72. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, zoals in onderhavig geval van toepassing is. De diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van de betreffende waren. De professionele gebruiker (de installateur of aannemer) zal zich echter bewust zijn

van het feit dat de leverancier van de dienst in geval van bouwmaterialen en isolatiemateriaal over het algemeen niet de producent van die waren is. Het ligt echter niet voor de hand dat de niet-professionele gebruiker (de doe-het-zelver) zich bewust is van het feit dat de leverancier van de dienst over het algemeen niet dezelfde is als de producent van de waren. Het feit dat de doe-het-zelver van mening kan zijn dat de waren en diensten van dezelfde onderneming afkomstig kunnen zijn, wordt ondersteund doordat de verweerder het merk ETEC blijkt het depot voor zowel de waren als de diensten gebruikt.

73. De diensten *bouw en isolatiewerkzaamheden* in klasse 37 zijn soortgelijk aan de waren van de opposant.

C. Besluit

74. 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.

75. Het in aanmerking komend publiek bestaat enerzijds uit niet-professionele gebruikers (zoals bijvoorbeeld doe-het-zelvers) die het materiaal aanschaffen en/of zelf installeren en anderzijds uit professionele gebruikers (zoals bijvoorbeeld installateurs of aannemers).

76. Er dient 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

77. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval is de aandacht van het relevante publiek van een hoger niveau dan bij de aankoop van alledaagse producten. Isoleren is immers geen dagelijkse aangelegenheid, maar een eenmalige onderneming waarbij de consument zich goed laat voorlichten omtrent de verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om een eindresultaat van goede kwaliteit te bereiken. Wat de distributiekkanalen betreft worden de waren via dezelfde kanalen verdeeld. Ze kunnen aangekocht worden bij de producenten zelf, maar ook bij de zaken gespecialiseerd in bouw materiaal en bij de doe-het-zelf zaken die naast bouw materiaal tal van andere waren verkopen.

78. Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter de beschermingsomvang (arrest Sabel r.o. 24, arrest Canon r.o. 18 en arrest Lloyd r.o. 22, reeds geciteerd). Zoals vastgesteld bij de begripsmatige vergelijking van de merken is het teken ETEX onderscheidend.

79. 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, reeds geciteerd).

80. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en de vastgestelde identiteit respectievelijk soortgelijkheid tussen de waren en diensten is er voor de klassen 2, 17, 19 en 37 sprake van een gevaar voor verwarring.

IV BESLISSING

81. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

82. Oppositie met nummer 2000008 gegrond is voor de volgende waren en diensten in klassen 2, 17, 19 en 37 van de merkaanvraag:

- | | |
|------------|---|
| Klasse 2: | Vloeibare kunststof als aanstrijkmiddel (verf) voor beschutting en isolatie; |
| Klasse 17: | Dichtings- en isolatiemateriaal; isolatiematerialen voor de bouw, zijnde materialen voor dichtingswerken, bekleding en oppervlakbehandeling; aanstrijkmiddel op basis van vloeibaar kunststof (anders dan verf) voor beschutting en isolatie; |
| Klasse 19: | Bouwmaterialen, niet van metaal; |
| Klasse 37: | Bouw; isolatiewerkzaamheden in klasse 37 |

83. De merkaanvraag ingeschreven wordt voor de overige waren en diensten in de klassen 1, 2, 17, 19 en 37 waartegen geen oppositie werd ingesteld.

84. De verweerder 1.000 Euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 6sexies, onder E juncto artikel 52 lid 3, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 6sexies, onder E van de BMW.

Den Haag, 29 juni 2005

De oppositieafdeling,

Paul Laurent

Stephanie Missotten
(rapporteur)

Saskia Smits
(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Willy Neys