



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**(voorheen Benelux-Merkenbureau)**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 10 augustus 2007**  
**N° 2000103**

**Opposant:** **DANTHERM A/S**

Marienlystvej 65  
DK-7800 SKIVE  
Denemarken

**Gemachtigde:** **Los & Stigter**

Postbus 20052  
1000 HB AMSTERDAM  
Nederland

**Merken:**

Ingeroepen recht 1: DANTHERM (Europese inschrijving 1216464)

Ingeroepen recht 2: (Europese inschrijving 1358522)



*tegen*

**Verweerder:** **JERZY KACZAN-FILIMONIUK "KANEX"**

Ul. Zdrojowa 22  
PL-16-001 BIAŁY STOK  
Polen

**Gemachtigde:** **Knijff & Partners**

Postbus 5054  
1380 GN WEESP  
Nederland

**Betwiste merk:**

KAN-THERM (internationale registratie 862220)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 11 juli 2005 heeft verweerder een aanvraag voor internationale registratie van het woordmerk KAN-THERM ingediend voor de waren en diensten in de klassen 6, 8, 9, 11, 17, 20, 37 en 42. De aanvraag is onder inschrijvingsnummer 862220 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd in de *Gazette OMPI des marques internationales 2005/39* van 3 november 2005.
2. Op 31 januari 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese merken DAN THERM (Europese inschrijving 1216464) ingediend op 22 juni 1999 voor waren in de klassen 7 en 11 en DAN THERM HMS HEAT MANAGEMENT SYSTEMS (Europese inschrijving 1358522) ingediend op 15 november 1999 voor waren en diensten in de klassen 11, 40 en 42.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 2 februari 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a (io artikel 2.18) van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE") (voorheen artikel 6quater, lid 1, eerste streepje (io artikel 8 bis) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna "BMW")).
7. De proceduretaal is het Nederlands, partijen hebben de argumenten uitgewisseld in het Engels.

### **B. Verloop van de procedure**

8. Op 2 februari 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Op 1 maart 2006 heeft verweerder aangegeven akkoord te gaan met het Nederlands als proceduretaal en heeft ingestemd met de uitwisseling van de argumenten in het Engels.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 april 2006. Het Bureau heeft op 12 april 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Op 12 april heeft opposant een nieuwe gemachtigde aangesteld, dit is op 18 april aan beide partijen medegedeeld.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Op 12 juni 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 juni 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 augustus 2006 is gegeven om hierop te reageren en eventueel bewijzen van gebruik te vragen.

13. Op 22 augustus 2006 heeft de verweerder argumenten ingediend.

14. Bij de beoordeling van het Bureau of de procedure klaar was voor beslissing werd vastgesteld dat de gegevens van het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 1358522) niet (meer) overeenstemden met de gegevens van opposant zoals opgegeven in de oppositieakte. Bij doorzending van de argumenten van verweerder aan opposant op 5 september 2006 heeft het Bureau op grond van regel 1.17, lid 1, sub g van het Uitvoeringsreglement een termijn tot en met 5 november gegeven om aan te tonen dat er een naamswijziging, overdracht of licentie werd aangetekend. Op 6 november ontving het Bureau een kopie van de akte van overdracht inzake Gemeenschapsmerk 1358522 en een kopie van het verzoek aan het OHIM tot aantekening van de overdracht.

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

16. Op 17 november heeft het Bureau aan beide partijen een brief gezonden dat de oppositie klaar is voor beslissing.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a juncto artikel 2.18 BVIE (voorheen artikel 6quater, lid 1 io artikel 8 bis van de BMW) een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, punt b BMW): verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-) gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

18. Opposant voert aan dat de tekens 7 identieke letters hebben en dat het loutere verschil van de eerste letter niet volstaat om hen te dissociëren. Beide merken zijn aldus, volgens opposant, zeer overeenstemmend. Ook is er sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming, aangezien de eerste lettergreep overeenstemmend is en de tweede lettergreep identiek. Opposant voegt hier aan toe dat het bovendien mogelijk is dat het verschil tussen de eerste letters niet duidelijk uitgesproken wordt. Voor wat betreft de waren en diensten meent de opposant dat deze identiek of op zijn minst sterk soortgelijk zijn, immers alle waren en diensten waarvoor het betwiste teken is ingediend hebben betrekking op klimaatregeling, wat de "core business" is van opposant. Hierdoor is opposant van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek.

19. Verweerder betwist dat de waren en diensten soortgelijk zijn. Voor de waren in dezelfde klassen (klasse 11 en 42) voert verweerder aan dat op de website van DAN THERM te zien is voor welke waren het merk gebruikt wordt en verweerder is van mening dat de waren en diensten niet

complementair, noch competitief zijn. Bovendien stelt verweerder dat het in aanmerking komend publiek verschillend is. Waar de waren en diensten van verweerder zich, volgens verweerder, richten op bedrijven en investeerders voor het bouwen van privé-huizen, is het in aanmerking komend publiek van opposant investeerders in industriële gebouwen. Ook voor de merken is verweerder van mening dat er geen overeenstemming bestaat; één van de ingeroepen rechten betreft een beeldmerk en het element THERM van beide merken is een beschrijvende term, het verschil tussen de D en de K is dermate groot dat dit geen overeenstemming oplevert.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

20. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.
21. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.
22. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

#### **B. Ten gronde**

##### **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE (voorheen 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-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen artikel 3, lid 2, onder a en b, BMW) of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE (voorheen 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 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."*

25. 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, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**

26. 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.

27. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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. (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

28. Aangezien de tekens van het ingeroepen recht met Europees inschrijvingsnummer 1216464 en het betwiste teken dichter bij elkaar liggen, zal eerst op deze worden ingegaan. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
DANTHERM	KAN-THERM

### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit acht letters.

30. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit acht letters. De twee woordelementen worden verbonden door een koppelteken. Het koppelteken in het betwiste teken zorgt voor een visuele splitsing in twee woorden, maar neemt niet weg dat opvalt dat alle letters, met uitzondering van de eerste identiek zijn.

31. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak overeenstemming vertonen.

*Fonetische vergelijking*

32. Hoewel in beginsel verschillen in het begin van een woord sneller worden opgemerkt dan op het einde, is de identieke uitspraak van het overgrote deel (zeven van de acht letters) van de tekens in casu doorslaggevend. Het gebruik van één andere medeklinker aan het begin doet niet af aan de auditieve overeenstemming door de opeenvolging van zeven dezelfde letters. Wanneer de tekens in hun geheel uitgesproken worden, is het verschil niet opvallend aanwezig.

33. Het koppelteken in het betwiste teken heeft volgens het Bureau geen bijzondere invloed op de uitspraak (ritme, intonatie) van het teken.

34. Vanuit fonetisch standpunt zijn de tekens dan ook overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

35. Beide tekens hebben de suffix "-THERM" gemeen. Voor de desbetreffende waren en diensten is dit echter weinig onderscheidend en zelfs beschrijvend, zoals terecht opgeworpen wordt door verweerder. Dit woord is immers afgeleid van het Griekse woord thermè wat zoveel betekent als hitte en is eveneens volgens het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal een warmte-eenheid. Een gelijkaardige suffix is terug te vinden in de Franse taal (-therme) waar het dezelfde betekenis heeft. Bovendien bestaan er zowel in het Nederlands als het Frans tientallen woorden waarin het element therm(e) voorkomt. Men mag dan ook aannemen dat het in aanmerking komend Benelux-publiek dit ook in deze zin zal begrijpen. Hoewel de suffix "THERM" in casu weinig onderscheidend is, mag dit bestanddeel niet buiten beschouwing worden gelaten bij de globale beoordeling.

36. Aangezien consumenten echter niet overgaan tot een analyse van ieder detail van een merk, maar een merk eerder als een geheel beschouwen, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet noodzakelijk de link zal leggen tussen DAN en Denemarken.

37. In hun totaliteit hebben noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken een vaststaande betekenis in de Benelux-talen.

*Conclusie*

38. De tekens zijn in hun geheel zowel op visueel vlak als op auditief vlak overeenstemmend. Begripsmatig hebben de tekens geen vaststaande betekenis in de Benelux-talen.

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

39. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

40. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>06 <i>Raccords en laiton, tubes coudés, tés, bagues, manchons, rallonges, raccords, réductions et bouchons métalliques, douilles de serrage pour des tubes en cuivre, écrous pour des tubes en cuivre, genoux coudés en cuivre, plaques et vis de montage, systèmes de vis en laiton, clapets de fermeture en métal.</i></p> <p>Aansluitingen van messing, elleboogpijpen, metalen haken, ringen, moffen, verlengstukken, verbindingstukken, verkortingen en stoppen, klemhulzen voor koperen pijpen, moeren voor koperen pijpen, gebogen koperen knieën, montageplaten en –schroeven, schroefsystemen van messing, metalen sluitingskleppen.</p>
07 Gasoliegeneratoren.	
	<p>08 <i>Cisailles pour découper des tubes d'installation faits en matières plastiques, presses pour raccords de tubes à main (outils), mandrins (outils), valises pour outils de serrage.</i></p> <p>Scharen om plastic installatiepijpen te snijden, [gereedschappen], handpersen voor verbindingspijpen [gereedschappen], doorslagen [gereedschappen], koffers voor klemgereedschappen.</p>
	<p>09 <i>Compteurs d'eau, colorimètres, disjoncteurs, compensateurs à manchon, thermomètres et manomètres à disque, thermostats de chambre.</i></p> <p>Watermeters, colorimeters, stroomonderbrekers, balanceringsmoffen, thermometers en schijfmanometers, kamerthermostaten.</p>
11 Ventilatie-, verwarmings-, droog- en luchtbehandelingstoestellen waaronder draagbare onderdelen hiervan en accessoires daarvoor (voor zover niet begrepen in andere klassen), gasgeneratoren.	<p>11 <i>Appareils et installations de distribution d'eau potable et installations sanitaires, y compris leurs éléments et armatures; installations de chauffage central et leurs canalisations, soupapes régulatrices de niveau, robinets mélangeurs; armoires servant à contrôler le chauffage (parties d'installations de chauffage), tubes protecteurs entaillés avec des poignées de fixation, dispositifs</i></p>

	<p><i>de chauffage à eau, chaudières pour chauffage central, soupapes, mélangeurs, ventouses, vannes et têtes thermostatiques, valves de retenue, valves complexes, valves sélectives, filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles).</i></p> <p>Drinkwaterverdelingsapparaten en –installaties en sanitaire installaties, met inbegrip van hun elementen en armaturen; centrale verwarmingsinstallaties en hun leidingen, niveauregelventielen, mengkranen; kasten die dienen om de verwarming te controleren (delen van de verwarmingsinstallatie), beschermpijpen ingesneden met bevestigingshandvatten, apparatuur voor verwarming op water, ketels voor centrale verwarming, kleppen, mengers, zuignappen, thermostatische ventielen en koppen, terughoudkleppen, complexe kleppen, selectieve kleppen, filters (onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties).</p>
	<p><i>17 Poignées et agrafes pour fixer des tubes, genouillères et mamelons de raccord en plastique.</i></p> <p>Handvatten en sluitingen om pijpen te bevestigen, plastic kniestukken en verbindingsnippels.</p>
	<p><i>20 Crochets en plastique pour tubes; clapets de fermeture en matières plastiques.</i></p> <p>Plastic haken voor pijpen; plastic sluitingskleppen.</p>
	<p><i>37 Services d'installation, de manutention et de réparation de systèmes d'alimentation et de chauffage à eau.</i></p> <p>Diensten van installatie, onderhoud en reparatie van waterbevoorradingssystemen en verwarming op water.</p>
	<p><i>42 Services de préparation des projets concernant des installations d'alimentation et de chauffage à eau.</i></p> <p>Projectontwikkelingsdiensten met betrekking tot waterbevoorradinginstallaties en verwarming op water.</p>

41. De verwarmingsinstallaties komen in beide lijsten voor. Verder betreft het betwiste depot waren en diensten die betrekking hebben op klimatisering, verwarming, sanitair en alles die daarbij komt kijken, zoals de buizen, meters, kranen en gespecialiseerd gereedschap daarvoor. De materialen die



uitvoerig zijn opgesomd in de warenlijst van het betwiste teken zijn te beschouwen als verlengstukken en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor een goede installatie en werking van de desbetreffende apparatuur en zijn daaraan dus complementair. Bovendien worden verwarming en sanitair veelal door dezelfde personen gefabriceerd, verkocht of geïnstalleerd. De gespecialiseerde hulpmiddelen, onderdelen, buizen enz die nodig zijn voor klimatisering zijn grotendeels dezelfde als die voor verwarming en sanitair.

42. Het argument van verweerder dat zijn waren- en dienstenlijst zich richt op de privé-huizen en niet op de industriële bouw, is in contradictie met de bewoordingen van de waren in klasse 11 van diens eigen warenlijst, aangezien daar zowel de filters voor huishoudelijk als voor industriële doeleinden terug te vinden zijn.

43. Bij het vergelijken van de waren van het ingeroepen recht met Europees inschrijvingsnummer 1216464 met deze van het betwiste teken komt men tot de vaststelling dat deze enerzijds deels identiek zijn en anderzijds soortgelijk.

### **C. Besluit**

44. 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.

45. 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).

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In tegenstelling tot hetgeen verweerder poneert, kan uit de waren- en dienstenlijst niet worden opgemaakt dat het in aanmerking komend publiek verschilt. Hetzelfde geldt voor de distributiekkanalen. Het Bureau is immers van oordeel dat deze waren en diensten zich voornamelijk richten op professionelen uit de bouwsector en de "gevoerde" doe-het-zelver. Men kan dan ook aannemen dat het hier om een gemiddeld aandachtig publiek gaat en dat de tekens vaak schriftelijk zullen worden weergegeven, bijvoorbeeld op de materialen of in catalogi en in offertes.

47. 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).

48. De aandacht van het in aanmerking komend publiek neemt niet weg dat er sprake is van overeenstemming op visueel en auditief vlak en dat de waren deels identiek, deels soortgelijk zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er bij het in aanmerking komend publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

49. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen recht met Europees inschrijvingsnummer 1216464, dient niet meer overgegaan te worden tot analyse van de oppositie op basis van het tweede ingeroepen recht.

### **C. Besluit**

50. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

51. Oppositie met nummer 2000103 gegrond is.

52. De internationale merkaanvraag met inschrijvingsnummer 862220 niet ingeschreven wordt voor de Benelux.

53. De verweerder 1.000 Euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement (voorheen artikel 6sexies, onder E juncto artikel 52, lid 3 BMW) aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van 2.16, lid 5 BVIE (voorheen artikel 6sexies, onder E BMW).

Den Haag, 10 augustus 2007

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne