



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001129

van 5 januari 2009

Opposant: **Saint- Gobain Glass Benelux s.a.**
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville
België

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 456653

PRIVA-LITE

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 3736915

PRIVA-LITE

tegen

Verweerder: **Windowmakers Productie N.V.**
Everdongenlaan 24
2300 Turnhout
België

Gemachtigde: Shieldmark.Zacco
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1121018

PRIVALI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PRIVALI ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37. De aanvraag is onder nummer D 1121018 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 3 november 2006.
2. Op 1 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 456653 PRIVA-LITE ingediend op 21 januari 1989 voor waren in de klassen 19 en 21;
 - Europese inschrijving 3736915 PRIVA-LITE ingediend op 2 april 2004 en ingeschreven op 8 juni 2005 voor waren in de klassen 19 en 21.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux en Europese inschrijving zoals blijkt uit de desbetreffende registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
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 de verweerder op 16 februari 2007.
8. Op 22 februari 2007 liet verweerder zijn taalvoorkeur weten, hetgeen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") werd bevestigd op 27 februari 2007.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 april 2007. Het Bureau heeft op 25 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 25 juli 2007 om de oppositie te onderbouwen met argumenten.
10. Op 24 juli 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 8 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Aangezien verweerder geen reactie heeft gestuurd, maar wel gereageerd had in het kader van de oppositieprocedure door zijn taalvoorkeur te laten weten, werd op 31 oktober 2007 een mededeling aan beide partijen gestuurd dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. De waren van de oudere merken uit klasse 19 en 21 zijn volgens opposant identiek, dan wel gelijksoortig aan de waren en diensten in klasse 6, 19, 35 en 37 aangeduid door het jongere merk.

15. De visuele gelijkenis van de tekens toont aan dat de oudere merken de merkaanvraag volledig omvatten wat de lettertekens betreft. Het enige visuele verschil tussen de tekens zijn de eindletters "TE" en het koppelteken bij de oudere merken. Globaal genomen bestaat er een sterk visuele gelijkenis tussen beide tekens, aldus opposant.

16. Opposant stelt verder dat het enige fonetische verschil tussen de tekens ligt in de laatste letter(s) van de oudere merken. Wanneer de tekens op een normale manier worden uitgesproken heeft dit verschil op auditief vlak geen of nauwelijks impact. Er bestaat volgens opposant dus globaal genomen een sterke auditieve gelijkenis tussen beide tekens.

17. Op begripsmatig vlak hebben de betrokken tekens volgens opposant geen specifieke betekenis, waardoor ze als fantasiebenamingen een intrinsiek onderscheidend vermogen hebben.

18. Opposant concludeert, gelet op de sterke visuele en auditieve gelijkenissen en het gebrek aan begripsmatige betekenis van beide tekens, dat dient te worden besloten dat de totaalindruk van de tekens overeenstemt.

19. Opposant meent dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het depot te weigeren voor alle waren en diensten waarvoor bescherming gevraagd wordt. Tevens verzoekt opposant de verweerder in de kosten te verwijzen.

20. Zoals uit overweging 11 blijkt, heeft verweerder geen reactie ingediend.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. 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 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 of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

24. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

25. 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PRIVA-LITE	PRIVALI

Visuele vergelijking

27. Zowel de twee ingeroepen rechten als het teken zijn zuivere woordmerken. De ingeroepen rechten bestaan uit tien karakters en het bestreden teken uit zeven.

28. De ingeroepen rechten van opposant worden door het gebruik van een koppelteken visueel gesplitst in twee delen, namelijk PRIVA en LITE. Dit eerste woordbestanddeel is identiek aan de eerste vijf letters van het bestreden teken. De eerste twee letters van het tweede woordbestanddeel zijn tevens identiek aan letters zes en zeven van het bestreden teken.

29. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. Het gebruik van het koppelteken in de merken zorgt voor een kleine visuele splitsing in twee delen, maar dit is onvoldoende om de grote overeenstemming (het bestreden teken komt overeen met de zeven eerste letters van het ingeroepen recht) af te zwakken.

30. De tekens stemmen in visueel opzicht in hoge mate overeen.

Auditieve vergelijking

31. Op auditief vlak zijn de eerste twee lettergrepen van zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken identiek. De overblijvende lettergreep wordt al naargelang de taal van de consument anders uitgesproken. De merken zullen naar alle waarschijnlijkheid met een Engelse klank worden uitgesproken, te weten een scherpe klank [ˈlɪt], terwijl de laatste lettergreep van het bestreden teken met een veel zachtere klank eindigt.

32. Ook hier geldt dat in het algemeen het eerste deel op auditief vlak meer de aandacht trekt.

33. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

34. Hoewel het tweede woordbestanddeel het Engelse woord voor licht is (zie Merriam-Webster Online Dictionary) en het eerste bestanddeel misschien verwijst aan het concept van privacy, hebben noch merk als teken in hun geheel genomen een vaststaande betekenis in een in de Benelux begrepen taal.

35. Voor de verdere beoordeling is de begripsmatige vergelijking dan ook van geen belang meer.

Conclusie

36. De tekens stemmen op visueel vlak in hoge mate overeen. Ook op auditief vlak is er sprake van overeenstemming. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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).

38. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten 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.

39. Daar de warenlijsten van beide ingeroepen rechten identiek zijn, worden deze hieronder gezamenlijk behandeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 6 Bouwmaterialen van metaal of voornamelijk van metaal, waaronder deuren, profielen, panelen, ramen en kozijnen (met inbegrip van deurkozijnen en raamkozijnen); slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen wanden voor de bouw; serres en veranda's van metaal of voornamelijk van metaal; vloeren van metaal; deurbeslag van metaal of voornamelijk van metaal; metalen dakbedekking en -platen; metalen plafonds; staalconstructies; metalen gevels; metalen raamwerken; metalen raambeslag; metalen gevelelementen; verplaatsbare constructies van metaal.
CI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal, onder andere alle gelaagde spiegel- of glaswerkproducten, vlak of bol, al dan niet bewerkt, al dan niet gekleurd, die transparant, doorschijnend of ondoorschijnend worden door het effect van een magnetisch veld dat vloeibare kristallen activeert.	KI 19 Bouwmaterialen niet van metaal of voornamelijk niet van metaal, waaronder deuren, profielen, panelen, ramen en kozijnen (met inbegrip van deurkozijnen en raamkozijnen); niet metalen wanden voor de bouw; serres en veranda's, niet van metaal of voornamelijk niet van metaal; vloeren niet van metaal; dakbedekking en -platen, niet van metaal; plafonds, gevels, raamwerken, gevelelementen, alle niet van metaal of voornamelijk niet van metaal (bouwmaterialen); verplaatsbare constructies, niet van metaal.
CI 21 Glas met ingebouwde dunne elektrische geleiders.	
	KI 35 Detailhandelsdiensten, import en export, alsmede zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, alle op het gebied van deuren, profielen, panelen, (deur- en raam)kozijnen, serres, ramen, veranda's en andere bouwproducten; het samenbrengen (met uitzondering van vervoer), uitstallen, tentoonstellen en demonstreren van deuren, profielen, panelen, (deur- en raam)kozijnen, serres, ramen, veranda's en andere bouwproducten, zodat derden deze

	kunnen bekijken en kopen.
	Kl 37 Bouw; installatie-, reparatie-, onderhouds- en plaatsingwerkzaamheden; voornoemde diensten tevens op het gebied van deuren, profielen, panelen, ramen, (deur- en raam)kozijnen, serres, veranda's en andere bouwproducten.

Klasse 6

40. In klasse 6 van het bestreden teken zijn de materialen ten behoeve van de bouw opgenomen die wel van metaal zijn. Zij delen dezelfde bestemming als de bouwmaterialen niet van metaal van opposant en zijn complementair dan wel concurrerend aan elkaar. De keuze of men voor metalen of niet metalen materialen kiest is veelal louter een kwestie van smaak en budget.

41. Verder zijn sommige van de waren noodzakelijk voor gebruik met de waren van opposant, zoals bijvoorbeeld de ramen en kozijnen. Zo is glas ook een *conditio sine qua non* voor een serre en veranda.

Klasse 19

42. De bouwmaterialen niet van metaal komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. De andere waren in klasse 19 van het bestreden teken zijn ook allen materialen (voornamelijk) niet van metaal die hetzelfde doel hebben, namelijk bouwen en waarbij ze al naargelang de waren concurrerend dan wel complementair zijn. Zoals hiervoor bij klasse 6 is gesteld, geldt ook hier weer dat een aantal van deze waren noodzakelijk zijn voor het gebruik van de andere waren.

Klasse 35

43. De diensten in klasse 35 hebben specifiek betrekking op het verhandelen van bouwmaterialen en zijn derhalve complementair aan deze waren. Het produceren van waren en het verhandelen van die waren gaan nu eenmaal hand in hand.

Klasse 37

44. Ook de diensten in klasse 37 hebben specifiek betrekking op de bouwmaterialen en zijn complementair aan deze waren. De diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van de betreffende waren. De professionele gebruiker (de installateur of aannemer) zal zich misschien bewust zijn van het feit dat de leverancier van de dienst in geval van bouwmaterialen 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 teken blijkens het depot voor zowel de waren als de diensten gebruikt (zie in deze zin BBIE, beslissing ETEC, 2000008).

Conclusie

45. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

B. Overige relevante factoren

46. 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.

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 C-342/97, reeds geciteerd).

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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). Door de algemene bewoordingen die worden gebruikt in beide warenlijsten is niet vast te stellen dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau voor deze waren.

49. 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 (zie arresten Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald). De ingeroepen rechten beschikken over een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

50. De tekens stemmen op visueel vlak in hoge mate overeen. Ook op auditief vlak is er sprake van overeenstemming. Begripsmatig hebben beide tekens geen vaststaande betekenis, waardoor dit van geen belang is bij de beoordeling. De waren en diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien de consument kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen.

IV. Besluit

51. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen besluit het Bureau dat

52. De oppositie met nummer 2001129 gegrond is.

53. Benelux merkaanvraag met nummer 1121018 niet ingeschreven wordt.

54. 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, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 5 januari 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys