



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002613

van 11 december 2009

Opposant: **GEBRÜDER LÖDIGE MASCHINENBAU-GESELLSCHAFT M.B.H.**
Elsener Strasse 7-9
33 102 PADERBORN
Duitsland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: DRUVATHERM
(internationale inschrijving 388304)

tegen

Verweerder: **Draaijer Thermische Energie BV**
J.P. Broekhovenstraat 12
8081 HC Elburg
Nederland

Gemachtigde: **Duratherm BV**
Postbus 64
8080 AB Elburg
Nederland

Betwiste merk: DURATHERM

(Benelux depot 1149201)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 december 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 11 en 37 een Beneluxdepot verricht van het woordmerk DURATHERM. Dit depot is onder nummer 1149201 in behandeling genomen en op 7 januari 2008 gepubliceerd.
2. Op 18 maart 2008 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de oudere internationale inschrijving van het woordmerk DRUVATHERM, ingeschreven op 11 februari 1972 voor waren in de klassen 7, 9 en 11.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren 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. Op 3 april 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 juni 2008. Dit werd partijen medegedeeld op 9 juni 2008, waarbij opposant een termijn tot en met 9 augustus 2008 is gegeven om te reageren en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 11 juni 2008 heeft verweerder een verzoek tot wijziging van zijn gemachtigde in "Duratherm BV" ingediend. Deze wijziging is ter kennis gebracht van partijen op 7 juli 2008.
10. Op 4 augustus 2008 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 7 augustus 2008 aan verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 7 oktober 2008 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 7 oktober 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze reactie werd op 30 oktober 2008 aan opposant verzonden.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van opposant

15. Opposant is van mening dat merk en teken zowel op visueel als op auditief vlak in grote mate overeenstemmen. Op begripsmatig vlak merkt opposant op dat beide aanduidingen de suffix "therm" bevatten, die zowel in het Nederlands als het Frans een warmte-eenheid aanduidt. Deze suffix is volgens opposant echter minder onderscheidend, maar mag toch niet buiten beschouwing worden gelaten bij de globale beoordeling. Merk en teken hebben echter als geheel, zo stelt opposant, geen vaststaande betekenis. Er is daarom, zo concludeert opposant, geen sprake van een zodanig begripsmatig verschil dat hiermee de visuele en auditieve gelijkenis zou kunnen worden gecompenseerd.

16. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren en diensten, merkt opposant op dat deze soortgelijk dan wel identiek zijn.

17. Opposant concludeert dat er een groot risico voor gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek omtrent de herkomst van de waren en diensten. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de beneluxaanvraag niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder meent dat de aandacht bij de visuele vergelijking voornamelijk gericht moet zijn op het eerste deel van zowel merk als teken, aangezien de suffix "therm" gebruikelijk is. Verweerder meent dat de gehanteerde prefix bij merk en teken zowel wat betreft het aantal letters, de lettervolgorde als de gebruikte letters verschillend is.

19. Op auditief vlak is volgens verweerder een overeenkomst aanwezig, maar hij stelt dat juist de details de identiteit maken. Bovendien is verweerder van mening dat bij normaal gearticuleerd gebruik van merk en teken geen problemen te verwachten zijn.

20. Verweerder meent dat de prefix van het betwiste teken, DURA, een afgeleide is van "duurzaam", terwijl de prefix DRUVA van het ingeroepen recht de Nederlander aan rijden zal doen denken. Daarom is een begripsmatige verwarring, zo stelt verweerder, nagenoeg onvoorstelbaar.

21. Voor wat betreft de soortgelijkheid van de waren en diensten, merkt verweerder op dat deze niet soortgelijk zijn. Alle waren en diensten van verweerder zijn immers gericht op levering en installatie van in de aarde geboorde bronsystemen bedoeld om energie uit de aarde te onttrekken voor de verwarming en koeling van woningen en utiliteiten. Het gaat, zo stelt verweerder, om een bouwkundig

product. Opposant daarentegen, zo stelt verweerder, houdt zich bezig met producten bedoeld voor de industriële toepassing.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A. 1. **Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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”.*

25. 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 (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

26. 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).

27. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DRUVATHERM	DURATHERM

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit 10 letters: DRUVATHERM. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit 9 letters: DURATHERM.

30. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

31. De suffix van merk en teken, "THERM", betekent volgens het Groot woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale: "warmte-eenheid". Het publiek zal deze aanduiding daarom opvatten als beschrijvend element, niet als het dominante bestanddeel van merk en teken. De waren en diensten hebben immers betrekking op "warmte". Tussen opposant en verweerder is dit in confesso.

32. Het eerste deel van merk en het eerste deel van teken echter, hebben geen vaststaande betekenis. Deze zijn naar het oordeel van het Bureau, in tegenstelling tot wat verweerder meent (supra punt 19), evenmin verwijzend.

33. Op begripsmatig vlak is er sprake van een geringe mate van overeenstemming.

Visuele vergelijking

34. Zoals gezegd is het ingeroepen recht een zuiver woordmerk, bestaande uit 10 letters; het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit 9 letters.

35. Merk en teken eindigen met dezelfde suffix, te weten "THERM". Zoals hierboven reeds werd gesteld (supra punt 31) zal het publiek dit element niet beschouwen als het dominerende bestanddeel. De aandacht zal vooral uitgaan naar het eerste deel van merk en teken.

36. Het eerste deel is in beginsel ook het deel waaraan de consument het meeste belang zal hechten (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het eerste deel van merk en teken staan de letters bij beide op nagenoeg dezelfde plek. Het ingeroepen recht heeft bovendien één extra letter ten opzichte van het betwiste teken, namelijk de letter "V".

37. De bestaande verschillen zijn onvoldoende om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor

ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld blijven van de karakteristieken van de tekens.

38. De gelijkenissen tussen merk en teken zijn groter dan de verschilpunten. De tekens stemmen in visueel opzicht sterk overeen.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen: DRU-VA-THERM. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen: DU-RA-THERM. De klemtoon ligt bij beide op dezelfde plaats, namelijk telkens op de eerste letter van elke lettergreep. De klinkers in de eerste en de tweede lettergreep zijn bij merk en teken identiek, te weten een "U" en een "A". Zij worden bovendien beide als laatste letter uitgesproken in zowel de eerste als de tweede lettergreep, waardoor de eindklank van deze twee lettergrepen bij merk en teken hetzelfde is.

40. De tekens stemmen op auditief vlak overeen.

Conclusie vergelijking van de tekens

41. De tekens stemmen op begripsmatig vlak in geringe mate overeen. Op visueel vlak stemmen zij sterk overeen. Op auditief vlak stemmen de tekens overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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, Canon, reeds geciteerd).

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in het depot. Met de opmerkingen van verweerder over de aard van de producten van opposant (supra punt 21) kan dan ook geen rekening worden gehouden voor zover dit niet blijkt uit de waren- en dienstenopgave van het depot.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 7 Droogautomaten, droogmachines en droogtrommels, wasdroger, afvoertanks, afvoervaten / vergaarbakken, verstuivers / spuiters (machines); maalmachines, kneden (kneed- of mengmachines) en persen (pers- of vermaalmachines); mengmachines voor de chemische industrie, de voedingsindustrie, de luxe consumptie, de farmaceutische industrie, de kunststofindustrie, grondmest, turf / veen, de industrie ter bescherming van planten (flora) en het verdelgen van onkruid en ongedierte, de verfindustrie, de ertsindustrie en metaalindustrie,	

<p>de keramische industrie, de houtindustrie ("voorbereiden"), de papier- en veevoerindustrie, gecombineerde apparatuur en reactie-, sterilisatie-, droog-, verstuiver-, meng-, maal-, pers-, en vermaal instrumenten, om te verwarmen of om te ontluchten van vaste producten / stoffen, halfvaste producten en/of vloeibare producten, enkel producten die enkel bedoeld zijn voor industriële doeleinden.</p> <p><i>Cl 7 Automates à sécher, machines à sécher et tambours à sécher, séchoirs à vide, réservoirs à vide et récipients à vide, vaporisateurs (machines); machines à moudre, pétrir et à concasser; machines à mélanger pour l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et de consommation de luxe, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matières plastiques, d'engrais pour les terres, de tourbe, l'industrie à protéger les plantes et à détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, l'industrie des couleurs, l'industrie minière et métallurgique, l'industrie céramique, l'industrie à préparer le bois, l'industrie du papier et des fourrages; appareils combinés et instruments de réaction, de stérilisation, pour sécher, de vaporisation, à mélanger, à moudre, à pétrir et à concasser, à chauffer et/ou à aérer des produits solides, semi-solides et/ou liquides, tous les produits seulement pour des buts industriels.</i></p>	
<p>KI 9 Chemische apparaten, specifieke apparaten, reactievaten, optische- en elektrotechnische apparaten, evenals weegapparatuur, bewegwijzering, het meten en controleren van alle producten / goederen die hieronder en hierna worden aangeduid; mengmachines voor laboratoria, gecombineerde apparaten en reactieapparatuur, en/of vaste, halfvaste of vloeibare producten die bedoeld zijn voor sterilisatie, om te drogen, te verstuiven, te mengen, te kneden, te persen, te verwarmen en/of ontluchten (of ventileren), alle producten die slechts bedoeld zijn voor industriële doeleinden.</p> <p><i>Cl 09 Appareils chimiques, en particulier appareils et récipients de réaction, appareils optiques et électrotechniques ainsi qu'appareils de pesage, de signalisation, de mesurage et de contrôle pour tous les produits mentionnés ci-dessus et ci-après; machines à mélanger pour des laboratoires; appareils combinés et instruments de réaction, de stérilisation, pour sécher, de vaporisation, à mélanger, à moudre, à pétrir et à concasser, à chauffer et/ou à aérer des produits solides, semi-solides et/ou liquides, tous les produits seulement pour des buts industriels.</i></p>	
<p>KI 11 Droogautomaten, apparaten en sterilisatietanks, gecombineerde apparaten en reactie instrumenten, voor het steriliseren, om te drogen, te verstuiven, te mengen, te kneden, te malen, te persen, te verwarmen en/of ontluchten geldende voor vaste stoffen / producten, halfvaste producten of vloeibare producten, alle producten die enkel en alleen bedoeld zijn voor industriële doeleinden.</p> <p><i>Cl 11 Automates à sécher; appareils et réservoirs de stérilisation; appareils combinés et instruments de réaction, de stérilisation, pour sécher, de</i></p>	<p>KI 11 Verwarmings- en koelinstallaties, waaronder met name aardwarmteapparatuur en -installaties.</p>

<i>vaporisation, à mélanger, à moudre, à pétrir et à concasser, à chauffer et/ou à aérer des produits solides, semi-solides et/ou liquides, tous les produits seulement pour des buts industriels.</i>	
	KI 37 Installatie en onderhoud van aardwarmte-apparatuur en - installaties.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

Klasse 11

45. De verwarmings- en koelinstallaties, waaronder met name aardwarmteapparatuur en – installaties in klasse 11 van de warenlijst van verweerder, kunnen vallen onder de apparaten in de klassen 7, 9 en 11 van opposant. Het is gebruikelijk dat apparaten die lucht kunnen koelen, deze ook kunnen warmen. Denk aan combinatieapparaten voor airconditioning en verwarming.

Klasse 37

46. De installatie en het onderhoud van de waren van zowel opposant als verweerder, kunnen plaatsvinden door dezelfde firma. Het publiek zal hieraan dezelfde herkomst toekennen. De diensten in klasse 37 van verweerder zijn dan ook complementair te noemen aan de waren in de klassen 7, 9 en 11 van opposant.

Conclusie vergelijking van de waren en diensten

47. Het Bureau is van oordeel dat de waren en diensten soortgelijk zijn.

A.2. Overige relevante factoren

48. 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.

49. 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 casu betreft het waren en diensten waarvan, gezien de formulering in de waren- en dienstenopgave, niet is vast komen te staan of er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau. Er wordt daarom uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

C. Conclusie

50. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in geringe mate overeen. Op visueel vlak stemmen zij sterk overeen. Op auditief vlak stemmen de tekens overeen. De waren en diensten van merk en teken zijn soortgelijk.

51. Het Bureau is daarom van oordeel dat het publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2002613 wordt toegewezen.
53. Benelux depot met nummer 1149201 wordt niet ingeschreven.
54. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 december 2009

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn