



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003131
van 20 mei 2010

- Opposant:** **NMC, société anonyme**
Gert-Noël Strasse
4731 Eynatten
België
- Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België
- Ingeroepen merk 1:** NOMA (Benelux inschrijving 1191)
- Ingeroepen merk 2:** NOMA (Benelux inschrijving 381908)
- tegen*
- Verweerder:** **Asahi Kasei Construction Materials Corporation**
12-7 Higashi-shinbashi, 2-chome, Minato-ku
Tokio
Japan
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** NEOMA (Benelux depot 1159389)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 mei 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk NEOMA ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 1 en 17. Dit depot is onder nummer 1159389 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 mei 2008.

2. Op 29 juli 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 1191 van het woordmerk NOMA, ingediend op 19 januari 1971 voor waren in de klassen 17 en 19;
- Benelux inschrijving 381908 van het woordmerk NOMA, ingediend op 7 mei 1982 voor waren in de klassen 3, 11, 17, 20, 21 en 24.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is 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, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 11 augustus 2008.

8. Op 27 augustus 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij niet instemde met de taalvoorkeur van opposant, maar dat hij wel akkoord ging om de argumenten uit te wisselen in het Engels. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 29 augustus 2008 aan partijen meegedeeld.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 12 december 2008. Het Bureau heeft op 18 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 18 februari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 23 februari 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 23 april 2009 om daarop te reageren.

11. Op 4 maart 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 6 maart 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 mei 2009.

12. Op 29 april 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 7 mei 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 juli 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 25 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 9 juli 2009.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt vast dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zuivere woordmerken zijn, bestaande uit één kort woord. Alle letters van de ingeroepen rechten komen in dezelfde volgorde voor in het betwiste teken, en het enige verschil bestaat uit de toevoeging van de letter E in dit teken. Deze letter staat echter in het midden van het teken en zal daardoor niet opgemerkt worden door de consument, aangezien deze niet elke letter van een woord leest, maar woorden "herkent" door in het bijzonder aandacht te besteden aan het begin en het einde van dit woord, aldus opposant. Bovendien bevatten de tekens geen figuratieve elementen die de visuele overeenstemming zouden kunnen beperken, zodat opposant de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmend vindt.

18. Fonetisch zullen de ingeroepen rechten door de Benelux-consument worden uitgesproken als NO-MA en het betwiste teken als NE-O-MA. Het verschil in aantal lettergrepen is volgens opposant niet bepalend voor de fonetische vergelijking; immers, de consument zal duidelijk de auditieve overeenstemming waarnemen, als gevolg van de N in het begin van de tekens en de combinatie OMA aan het einde. De klinker E in het betwiste teken wordt niet zodanig uitgesproken dat deze dominant is, en resulteert derhalve niet in een auditief verschil dat de treffende punten van overeenstemming opheft. Opposant acht de tekens fonetisch dan ook zeer overeenstemmend.

19. Op begripsmatig vlak hebben de tekens geen betekenis en is een vergelijking dus niet mogelijk. Maar dit houdt tevens in dat het publiek zich niet kan verlaten op een specifieke betekenis om misleiding te voorkomen; er zijn dus geen begripsmatige verschillen die de tekens van elkaar onderscheiden of de overeenstemmende totaalindruk zouden kunnen neutraliseren, aldus opposant.

20. Wat de vergelijking van de waren betreft, wijst opposant erop dat de internationale classificatie van waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice de deelnemende landen niet bindt voor wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van een merk. Opposant concludeert hieruit dat het voorkomen van waren in dezelfde klasse op zich geen indicatie is voor soortgelijkheid. Omgekeerd wil het feit dat waren in verschillende klassen zijn gerangschikt op zich niet zeggen dat deze niet soortgelijk zijn, aldus opposant.

21. Opposant meent dan ook dat de waren in klasse 1 van het betwiste teken complementair en soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 17 en 19 van de ingeroepen rechten. De waren in klasse 17 van het betwiste teken acht opposant identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan de waren in dezelfde klasse van de ingeroepen rechten.

22. De betrokken waren zijn bestemd voor de doorsnee consument, zo meent opposant, en dus moet uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

23. Aangezien de ingeroepen rechten niet beschrijvend zijn voor de betrokken waren, hebben zij van huis uit een hoog onderscheidend vermogen, aldus opposant.

24. Gelet op de sterke visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, de identiteit dan wel soortgelijkheid van de betrokken waren en het sterk onderscheidend karakter van de ingeroepen rechten, meent opposant dat het betwiste teken niet in aanmerking komt voor registratie.

25. Op grond hiervan verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de ingeroepen rechten.

27. Verweerder acht de ingediende bewijzen van gebruik ontoereikend, en wel om verschillende redenen. Vooreerst is in de stukken geen sprake van de ingeroepen rechten zoals deze zijn ingeschreven, maar steeds in combinatie met een ander element. Daarnaast vallen verscheidene stukken buiten de relevante periode of zijn zij ongedateerd. Verder blijkt uit het voorkomen van een merk in een brochure nog geen daadwerkelijk gebruik van het merk. Ten slotte realiseert verweerder zich weliswaar dat het niet de bedoeling is om volledig inzicht te geven in de omzetcijfers, maar meent hij niettemin dat de in de stukken vermelde cijfers – in de orde van grootte van enkele honderden euro's – niet toereikend zijn om normaal gebruik van de merken aan te tonen. Verweerder meent dan ook dat op grond hiervan de oppositie reeds moet worden afgewezen.

28. Mocht het Bureau echter overgaan tot een onderzoek naar het verwarringsgevaar, dan is verweerder vooreerst van mening dat dit alvast niet aan de orde is voor de waren in klasse 1 van het betwiste teken, aangezien deze naar aard, bestemming en verkooppunten totaal verschillend zijn van de waren van de ingeroepen rechten.

29. Onverlet dat verweerder de bewijzen van gebruik ontoereikend acht, merkt hij op dat geen van de waren die vermeld worden in deze bewijzen van gebruik in de buurt komen van de waren in klasse 17 van het betwiste teken. Van soortgelijkheid met betrekking tot deze waren kan dan ook geen sprake zijn, aldus verweerder.

30. Wat de visuele vergelijking van de tekens aangaat, springt volgens verweerder het verschil in lengte in het oog, evenals het verschil tussen de respectieve eerste lettergrepen, namelijk NO tegenover NEO. De visuele totaalindruk is volgens verweerder dus verschillend.

31. Fonetisch wijst verweerder op het verschil in aantal lettergrepen en de open letter E in het betwiste teken die de klemtoon krijgt, onder meer omdat zij aan het begin van het teken geplaatst is. Fonetisch klinken de tekens volgens verweerder aldus: nóó-ma, versus néé-o-ma, waaruit blijkt dat er een duidelijk verschil is qua klank.

32. Hoewel de betekenis van het betwiste teken niet duidelijk is, zal het eerste deel NEO volgens verweerder door het publiek ongetwijfeld opgevat worden in de betekenis van "nieuw", zodat de tekens op begripsmatig vlak eveneens verschillend zijn.

33. Verweerder concludeert dat verwarringsgevaar bij het publiek verre van waarschijnlijk is, zodat de oppositie afgewezen en het betwiste teken ingeschreven dient te worden.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

34. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

35. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

36. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 19 mei 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 mei 2003 tot 19 mei 2008.

37. Overeenkomstig regel 1.29 UR 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 of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

38. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
1. Catalogus van NOMA-producten van juli 2007;
 2. Brochure over het merk NOMA verspreid in Europa in 2008;
 3. Prijslijst van NOMA-producten voor 2008;
 4. Technische fiches van NOMA-producten (laatste revisie daterend van 2008);
 5. Brochures en etiketten van NOMA, uitgegeven in 2004;
 6. Brochures van 2008 voor NOMA-producten;
 7. Facturen van NOMA-producten, gedateerd tussen 2003 en 2007.
39. Vooropgesteld zij dat de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben allerhande *dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal* (meer in detail: *onderbehang uit polystyreen, isolatiebehang uit polystyreen, isolerende en warmtereflecterende folie voor achter radiatoren, isolerend en reflecterend paneel, aluminiumvel met rug in kraftpapier, isolerende plaat uit polystyreen voor binnenmuren, geluiddempende schuimplaat en verpakkingsbescherming, akoestische en thermische muurisolatie, kurkisolatie voor de bescherming tegen geluid en koude, polyvalente zelfklevende akoestische isolatie, geluiddempende schuimplaat, antivibratie tegels, voeg- en nadenband, lijm voor samenstelling alu + papier / voor akoestische en thermische isolatie, ondertapijt (voor parketvloeren), verpakkingsprofielen om kwetsbare hoeken en randen te beschermen) en kunststof-stenen voorzetpanelen. Hieruit volgt reeds dat het bewijs van gebruik niet kan geleverd zijn voor de andere waren waarop de oppositie is gebaseerd.*
40. De ingeroepen rechten komen in de bewijzen van gebruik in een afwijkende vorm voor, namelijk gevolgd door een ander element: nomatap, nomatherm, nomareflex, nomaalu, nomaplan, nomaacoutic, nomaphone, nomanature, nomasound, nomasilence, nomarub, nomacoll, nomaparkett, nomaplan, nomafix, nomarub, nomasolar, nomaconfort, nomapack en nomastone. In vele gevallen wordt het element noma gescheiden van het daaropvolgend element door een ®-teken, waardoor het een zelfstandige positie inneemt. Bovendien duidt het tweede element telkens min of meer aan om wat voor producten het gaat. Om die redenen is het Bureau van oordeel dat dit gebruik valt aan te merken als een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, zoals bedoeld in artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE.
41. Het feit dat bepaalde stukken gedateerd zijn buiten de relevante periode wil nog niet zeggen dat deze stukken noodzakelijkerwijs buiten beschouwen gelaten dienen te worden. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich op of vóór deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008).
42. Uit de catalogi, brochures en prijslijsten blijkt in ieder geval dat opposant in de relevante periode een ruim assortiment van de hierboven genoemde waren in aanbod had en, zoal niet voor deze waren een afzet op de markt had, dan toch minstens er een trachtte te verwerven. Daarnaast blijkt uit de facturen dat de merken in de relevante periode zijn gebruikt in de Benelux. Met betrekking tot de bedenkingen die verweerder uit ten aanzien van de daarop vermelde bedragen, wijst het Bureau erop dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te

kunnen worden beschouwd (GEA, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004).

Conclusie

43. Het ingeroepen recht is niet ingeschreven voor de waren *lijm voor samenstelling alu + papier / voor akoestische en thermische isolatie en ondertapijt (voor parketvloeren)*; met deze waren zal bij de beoordeling dan ook geen rekening worden gehouden. Met betrekking tot de overige hierboven onder punt 39 vermelde waren, is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten hiervoor in de relevante periode in de Benelux zijn gebruikt. Voor de andere waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1 sub e UR dient het Bureau de beslissing uitsluitend te nemen op basis van de waren waarvoor het gebruik is aangetoond.

A.2. Verwarringsgevaar

44. 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 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.

45. 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."

46. 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, 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

47. 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).

48. 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).

49. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen zij hieronder gezamenlijk behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOMA	NEOMA

Visuele vergelijking

50. De ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk vier en vijf letters. De vier letters van de ingeroepen rechten komen identiek en in dezelfde volgorde voor in het betwiste teken. Het enige verschilpunt is gelegen in de extra letter E op de tweede positie in het betwiste teken. Hoewel het korte merken betreft, waardoor verschillen eerder kunnen opvallen, is het Bureau van oordeel dat dit enkele verschilpunt onvoldoende is om een zekere mate van visuele overeenstemming als gevolg van de identieke overige vier letters in de totaalindruk weg te nemen.

51. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

52. De ingeroepen rechten tellen twee lettergrepen, het betwiste teken drie. De O- en de A-klank komt in beide tekens voor in een open lettergreep. De klemtoon valt bij de ingeroepen rechten op de eerste lettergreep, dus de O; bij het betwiste teken is niet duidelijk of de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep valt. In het laatste geval zal de toevoeging van de letter E aanzienlijk aan belang inboeten. Maar ook in het eerste geval blijft een feit dat de twee laatste lettergrepen hetzelfde worden uitgesproken.

53. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

54. Geen van de tekens heeft een betekenis. Weliswaar kan het voorvoegsel NEO, zoals verweerder opmerkt, door het publiek begrepen worden als "nieuw", maar in samenhang met de

navolgende letters MA, levert dit geen zinnvolle betekenis op. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk, en het begripsmatige aspect zal geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

55. De merken en het teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

56. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

57. Bij vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van de ingeroepen rechten, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd (voor zover de ingeroepen rechten daarvoor zijn ingeschreven).

58. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 1 Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof.
Klasse 17 dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal (meer in detail: onderbehang uit polystyreen, isolatiebehang uit polystyreen, isolerende en warmtreflecterende folie voor achter radiatoren, isolerend en reflecterend paneel, aluminiumvel met rug in kraftpapier, isolerende plaat uit polystyreen voor binnenmuren, geluiddempende schuimplaat en verpakkingsbescherming, akoestische en thermische muurisolatie, kurkisolatie voor de bescherming tegen geluid en koude, polyvalente zelfklevende akoestische isolatie, geluiddempende schuimplaat, antivibratie tegels, voeg- en nadenband, lijm voor samenstelling alu + papier / voor akoestische en thermische isolatie, ondertapijt (voor parketvloeren), verpakkingsprofielen om kwetsbare hoeken en randen te beschermen) en	Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; plastic halfabrikaten.
Klasse 19 Kunststof-stenen voorzetpanelen.	

59. De waren *dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten. Alle overige waren van het betwiste teken kunnen eveneens gebruikt worden voor dichtings-, pakking- en isolatiedoeleinden. Deze waren behoren tot een productenfamilie en kunnen makkelijk beschouwd worden als onderdelen van een algemeen gamma van dichtings-, pakking- en isolerende producten met eenzelfde herkomst. Immers, deze waren kennen doorgaans dezelfde fabrikanten, distributiekanalen (bijvoorbeeld bouwmarkten en doehetzelfzaken) en hetzelfde doelpubliek (bouwondernemingen dan wel doehetzelfers) (in die zin ook BBIE, ETEX, oppositiebeslissing 2000008, 29 juni 2005). Deze waren zijn derhalve in hoge mate soortgelijk.

Conclusie

60. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

A.3. Globale beoordeling

61. 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.

62. 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, reeds geciteerd). In casu is de aandacht van het relevante publiek van een hoger niveau dan bij de aankoop van alledaagse producten. Dichten, pakken en isoleren zijn 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 (zie ook BBIE oppositiebeslissing ETEX, reeds aangehaald).

63. 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, alle reeds geciteerd). Opposant meent dat zijn ingeroepen rechten niet beschrijvend zijn en dus van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben (zie punt 23). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Opposant heeft niet een ruime bekendheid van zijn merken gesteld of aangetoond, zodat het Bureau is uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen en derhalve eveneens een normale beschermingsomvang.

64. 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, beide reeds aangehaald).

65. Hoewel er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, zijn de waren deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk en stemmen de tekens zowel visueel als auditief in zekere mate overeen. Het Bureau is van oordeel dat deze overeenstemming en soortgelijkheid kan leiden tot (gevaar voor) verwarring.

B. Conclusie

66. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, zodat dit aspect geen rol speelt bij de beoordeling. De waren van het betwiste teken zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, dit publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2003131 wordt toegewezen.

68. Benelux depot 1159389 wordt niet ingeschreven

69. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 mei 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard