



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003379**  
**van 30 november 2009**

- Opposant:** **Verein Minergie**  
Steinerstr. 37  
3000 Bern  
Zwitserland
- Gemachtigde:** **Office Ernest T. Freylinger S.A.**  
234, route d'Arlon  
8001 Strassen  
Luxemburg
- Ingeroepen recht 1:** Europese inschrijving 672105  
MINERGIE
- Ingeroepen recht 2:** Europese inschrijving 3126307

**MINERGIE**

*tegen*

- Verweerder:** **Hans Delannoye**  
Kerkelei 31, bus 2  
2550 Waarloos  
België
- Betwiste merk:** Benelux depot 1162307  
minergie.be

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 30 juni 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk minergie.be ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 6, 11 en 19. Dit depot is onder nummer 1162307 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 juli 2008.

2. Op 30 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merkinschrijvingen:

- Europese inschrijving met nummer 672105 van het woordmerk MINERGIE, ingediend op 10 november 1997 en ingeschreven op 24 februari 2000 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 12, 25, 37, 38 en 40;
- Europese inschrijving met nummer 3126307, ingediend op 9 april 2003 en ingeschreven op 17 maart 2005 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

# MINERGIE

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 gebaseerd op alle waren en diensten 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 partijen op 13 oktober 2008. Hierbij werd aan verweerder de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van een maand te reageren op de door opposant uitgedrukte taalvoorkeuren.

8. Op 30 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd inzake de taal en gesteld niet akkoord te gaan met het Frans als proceduretaal en het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Dit is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") aan partijen bevestigd op 28 november 2008.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 december 2008. Het Bureau heeft op 29 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Aan

opposant is hierbij – conform regel 3.9, lid 1 van het Uitvoeringsreglement (hierna “UR”) – een termijn gegeven tot en met 28 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 27 februari 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden, vergezeld van een vertaling, op 1 april 2009 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij deze laatste een termijn tot en met 1 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft niet meer gereageerd. Op 11 juni 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door zijn taalvoorkeur aan te geven immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant is van mening dat de waren van het bestreden teken identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten.

15. Voor wat betreft de tekens, stelt opposant dat er identiteit of minstens een hoge mate van overeenstemming bestaat tussen het teken en de merken, die bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, doet ontstaan. Zo meent opposant dat het bestanddeel “minergie” het dominerende element is, omdat de toevoeging van het element “.be” een zwak onderscheidend vermogen heeft. Hij verwijst hiervoor tevens naar de weigeringsrichtlijnen van het Bureau.

16. Door de identieke herneming van het bestanddeel “minergie” is opposant van mening dat het in aanmerking komend publiek zal denken dat het bestreden teken hetzelfde of minstens een afgeleid merk is van de ingeroepen rechten.

17. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Reactie van verweerder**

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, punt 11).

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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***

22. 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).

23. 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).

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te

vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (E672105)*

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MINERGIE	minergie.be

*Begripsmatige vergelijking*

26. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

27. Het bestreden teken bevat echter wel de in de Benelux gekende TLD (Top Level Domain) internetextensie “.be” waarmee aangeduid wordt dat het om een internetadres uit België gaat. Dit element zal door het publiek als zodanig herkend worden en niet als het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken worden beschouwd.

28. In hun geheel hebben merk en teken geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek, waardoor een begripsmatige vergelijking voor de beoordeling van deze oppositie verder niet aan de orde is.

*Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van één woord, bestaande uit acht letters, te weten “MINERGIE”.

30. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord “minergie” gevolgd door de internetlandcode “.be”.

31. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Zoals hiervoor reeds gesteld, zal het in aanmerking komend publiek deze internetextensie als zodanig onmiddellijk herkennen en niet als dominerend bestanddeel beschouwen. Het dominerende bestanddeel in het begin van het bestreden teken is dus “minergie”. Het ingeroepen recht wordt identiek overgenomen als het dominerende bestanddeel van het bestreden teken.

32. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak in hoge mate overeenstemt.

*Auditieve vergelijking*

33. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen en het bestreden teken uit zes. Van deze zes lettergrepen zijn de eerste drie identiek aan het ingeroepen recht en zijn de laatste drie lettergrepen van het bestreden teken de uitspraak van de internetextensie “punt B – E”.

34. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Dit is in casu niet anders. Immers zal de internetlandcode niet als dominerend bestanddeel worden beschouwd en wordt het ingeroepen recht dus identiek overgenomen in het dominerende bestanddeel in het begin van het bestreden teken.

35. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de auditieve totaalindruk van de tekens in hoge mate overeenstemt.

*Conclusie*

36. De door de tekens opgewekte totaalindruk is zowel op visueel als op auditief vlak in hoge mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben merk, noch teken een vaststaande betekenis, waardoor dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

***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 en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 6 Bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 7 Machines, motoren, transmissie-organen voor huishouding, kantoor en industriële bedrijven.	
KI 9 Apparaten voor de analyse, meting, verwerking, regeling van data, elektrische, akoestische en optische signalen, voor de registratie hiervan en voor kracht- en zwakstroomtechniek voor stroomgeleiding,	

overdracht over grote afstand en voor computers.	
KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings- en ventilatie-installaties voor woningen, kantoren, industriële en fabrieksgebouwen, maar ook voor haven-, vliegveld-, trein-, wegen-, tunnel- en sportinstallaties.	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
KI 12 Allerhande voertuigen (door de lucht, over water en over land).	
	KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
KI 25 Kledingstukken, schoeisel voor sport, vrijetijd en werk.	
KI 37 Bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden voor gebouwen, transport-, fabricage-, afvalverwerkings- en telecommunicatie-inrichtingen.	
KI 38 Telecommunicatiediensten voor radio-, kabel- of optische netwerken.	
KI 40 Behandeling van materialen voor vaste, vloeibare en gasvormige grondstoffen, halffabrikaten en materialen voor kantoor-, wegen-, voertuig- en apparatenbouw.	

#### *Klasse 6 en 19*

39. 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 waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In het geval van de waren in klasse 6 en 19 van het bestreden teken en de diensten "bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden voor gebouwen" in klasse 37 van het ingeroepen recht is dit het geval. Immers kunnen deze laatste diensten niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van de materialen in klasse 6 en 19, waardoor er dus een nauwe onderlinge band tussen deze bestaat, in die zin dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en er aldus sprake is van complementariteit tussen beide.

#### *Klasse 11*

40. De waren "verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings- en ventilatieapparaten" van het bestreden teken zijn soortgelijk, dan wel identiek aan de waren "verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings- en ventilatie-installaties voor woningen, kantoren, industriële en fabrieksgebouwen, maar ook voor haven-, vliegveld-, trein-, wegen-, tunnel- en sportinstallaties" in klasse 11 van het

ingeroepen recht. De waren van het bestreden teken kunnen immers onder de grotere noemer van de waren van het ingeroepen recht vallen of zijn minstens noodzakelijk om dergelijke installaties te laten functioneren.

41. Voor wat de “waterleidingsapparaten en sanitaire installaties” betreft, geldt dat deze apparaten en installaties veelal verbonden worden aan de verwarmingsinstallaties waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Men heeft immers een boiler of verwarmingsketel, alsook de nodige verbindingen en eindapparaten nodig om bijvoorbeeld warm water uit de douchekraan te laten stromen. Bovendien zullen deze ook op het ogenblik van de bouw of het uitvoeren van installatiewerkzaamheden voor gebouwen worden geïnstalleerd. Hierdoor is er dus sprake van complementariteit.

42. Bij de diensten “bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden voor gebouwen” zal om vochtige muren of om stukwerk sneller te laten drogen gebruik gemaakt worden van zogenaamde bouwdrogers of luchtontvochtigingsapparaten. Ook hier is er dus sprake van een zekere complementariteit.

43. Vandaag de dag bestaan er airconditioningapparaten die zowel voor verwarming als voor afkoeling zorgen. De verwarmingsinstallaties van opposant kunnen dus ook uit zowel verwarmings- als koelapparaten bestaan. De kookapparaten van verweerder kunnen eveneens onderdeel zijn van deze verwarmingsinstallaties of stoomopwekkingsinstallaties. Om stoom te genereren die kan fungeren als verwarmingsmiddel, dient immers water te worden verhit tot een bepaalde temperatuur die boven het kookpunt uitkomt.

#### *Conclusie*

44. Tussen de waren en diensten van merk en teken bestaat er een sterke tot zekere mate van soortgelijkheid.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

45. 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.

46. 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 geciteerd).

47. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.



**B. Conclusie**

48. De totaalindruk van merk en teken is in hoge mate overeenstemmend. De waren en diensten van merk en teken zijn sterk tot in zekere mate soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

49. Aangezien de oppositie reeds slaagt op grond van het eerste ingeroepen recht, dient niet meer aan de beoordeling van het tweede ingeroepen recht te worden toegekomen.

**IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2003379 wordt toegewezen.

51. Het Benelux depot met nummer 1162307 wordt niet ingeschreven.

52. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 november 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Jan Hart