



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003526
van 15 december 2009

Opposant: **AMEEL Gabriël**
Houthulstseweg 90
8920 Poelkapelle-Langemark
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Merk:  (Benelux inschrijving 667175)

tegen


Verweerder: **JP Holding B.V.**
Mors 11
7151 MX Eibergen
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: 
(Benelux depot 1163149)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 11 juli 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot ingediend van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 37 en 39. Dit depot is in behandeling genomen onder nummer 1163149 en is gepubliceerd op 4 september 2008.

2. Op 26 november 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 667175 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 23 november 1999 voor waren en diensten in de klassen 11 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 9 december 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 19 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 april 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 16 april 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 15 mei 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 juli 2009 om daarop te reageren.

10. Op 27 mei 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 het ingeroepen recht. Op 3 juni 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 3 augustus 2009.

11. Op 20 juli 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 juli 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 21 september 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 21 september 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 23 september 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant meent dat beide tekens op visueel vlak twee identieke dominerende bestanddelen bevatten, namelijk het identieke prefix AIRCO en de dominante kleur blauw voor dat woord. Ook de visuele presentatie van de verschillende componenten van de tekens in kwestie is volgens opposant opvallend overeenstemmend: de woorden "airco-boetiek" en "AIRCOSHOP" staan centraal in een groot lettertype in het logo weergegeven terwijl de beeldelementen rondom dit wordelement staan afgebeeld. Beide logo's bevatten een element dat door het publiek onmiddellijk met koude geassocieerd wordt, namelijk een sneeuwman in het logo van opposant en een pinguïn in het logo van verweerder. Bijgevolg bestaan er tussen de logo's onmiskenbaar sterke visuele overeenkomsten, aldus opposant.

17. Opposant wijst erop dat in gecombineerde woord-/beeldmerken de wordelementen een dominant karakter hebben. De consument zal immers de woorden "airco-boetiek" en "AIRCOSHOP" gebruiken om de merken aan te duiden, waardoor er volgens opposant geen twijfel over kan bestaan dat deze woorden de centrale elementen van de tekens in kwestie zijn en tevens de elementen die de consument zal onthouden.

18. Op auditief vlak delen beide tekens als eerste en centrale element het prefix "AIRCO", waardoor de tekens in kwestie minstens reeds voor dit dominante deel op auditief vlak als identiek dienen te worden beschouwd.

19. Conceptueel zijn de tekens volgens opposant eveneens identiek. Het prefix "AIRCO" verwijst naar airconditioning en de suffixen "boetiek" en "shop" zullen bij de gemiddelde consument eveneens een identieke associatie oproepen, aangezien beide verwijzen naar een verkooppunt, in dit geval voor airconditioning.

20. Volgens opposant zijn de diensten in klasse 37 van de tekens identiek. Daarnaast bestaat er een onverbreekelijke band tussen de waren en diensten in de klassen 11 en 37 van het ingeroepen recht en de diensten in de klassen 35 en 39 van het betwiste teken: de productie, plaatsing, reparatie, opslag, promotie en het onderhoud en transport van ventilatie- en ariconditioningsapparatuur zijn handelingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn voor de commercialisering van deze waren.

21. Op grond van dit alles meent opposant dat de consument het betwiste teken zal associëren met het ingeroepen recht en beide zelfs zal verwarren en aan dezelfde eigenaar zal toeschrijven. Hij stelt dan ook dat de oppositie toegewezen en het betwiste teken afgewezen dient te worden

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht.

23. Verweerder merkt op dat een aantal van de ingediende gebruiksbewijzen buiten de relevante periode valt en verzoekt het Bureau deze stukken buiten beschouwing te laten. Daarnaast bevatten verscheidene advertenties slechts een (licht gewijzigde) afbeelding van het ingeroepen recht, zonder dat daar conclusies uit kunnen worden getrokken met betrekking tot het daadwerkelijke gebruik van het merk. Hetzelfde geldt volgens verweerder met betrekking tot diverse facturen, afkomstig van derden voor aan opposant geleverde diensten. Verweerder concludeert dan ook dat de ingediende bewijzen van gebruik geen enkele indicatie geven omtrent de duur, de plaats en de omvang van het gebruik van het merk gedurende de relevante periode, en is derhalve van mening dat niet verder ingegaan dient te worden op het verwarringsgevaar.

24. Voor het geval het Bureau hier anders zou over oordelen, betwist verweerder dit verwarringsgevaar. De zeer opvallende visuele elementen van merk en teken verschillen in grote mate van elkaar. Het betwiste teken bevat geen enkel met het ingeroepen recht overeenstemmend element. Anders dan opposant stelt, is het element AIRCO geenszins een dominerend bestanddeel, zo meent verweerder. Als afleiding van airconditioning, en als zodanig veelvuldig gebruikt in het handelsverkeer, is dit woord immers weinig onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. Evenmin is de kleur blauw een dominerend bestanddeel; deze kleur is immers niet opvallend aanwezig in het ingeroepen recht en bovendien heeft opposant deze kleur niet vastgelegd. Ook de beeldelementen zijn volgens verweerder volledig verschillend; dat de sneeuwman in het ingeroepen recht met kou in verband kan worden gebracht evenals de pinguïn in het betwiste teken, betekent nog niet dat er sprake is van overeenstemming tussen de tekens als geheel.

25. Op auditief vlak stemt alleen het element AIRCO overeen, maar dit is niet het dominante element. Verweerder meent dat de tekens auditief duidelijk van elkaar verschillen omdat ze uit verschillende woordelementen bestaat, het ingeroepen recht uit een veel groter aantal letters en tekens bestaat en beide tekens een ander ritme hebben qua nadruk en uitspraak.

26. Begripsmatig verwijzen de woordelementen van beide tekens naar de activiteiten die onder de tekens worden ontplooid, namelijk waren en diensten die betrekking hebben op airconditioning. Deze woordelementen zijn dus beschrijvend en vormen niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door de tekens gewekte totaalindruk, zo stelt verweerder. De beeldelementen in

combinatie met de totale grafische weergave vormen de dominerende elementen die ook de aandacht van het publiek zullen trekken, en deze elementen zijn duidelijk verschillend.

27. Verweerder ontkent niet dat een aantal diensten van het betwiste teken betrekking hebben op waren die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, maar meent dat dit niet tot verwarring zal leiden, gezien de grote verschillen tussen de tekens. Een deel van de diensten is daarentegen niet identiek of soortgelijk. Mocht het Bureau anders oordelen over de overeenstemming van de tekens, dan meent verweerder dat het betwiste teken in ieder geval voor deze (laatste) diensten ingeschreven dient te worden.

28. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat er in het geheel geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

29. 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.



30. 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."

31. 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, 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 en van de waren en diensten

32. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

	
<p>Klasse 11 Airconditioning- en ventilatie-installaties; airconditioning- en ventilatieapparaten.</p>	
	<p>Klasse 35 Reclame en promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie; verspreiding van reclameartikelen; promotie en verspreiding van promotiemateriaal; public relations; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede import en export van verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, verwarmingsapparaten, airconditioningapparaten en -installaties, luchtbehandelinginstallaties en -apparaten, apparaten en installaties voor klimaatbeheersing, apparaten en installaties voor de aan- en afvoer van lucht via luchtkanalen, luchtroosters, luchtreinigingsapparatuur, alsmede onderdelen voor voornoemde apparaten en installaties evenals andere handelswaren; commercieel-zakelijke dienstverlening aan consumenten; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder internet.</p>
<p>Klasse 37 Aanleg en reparatie van apparaten voor airconditioning en ventilatieapparaten.</p>	<p>Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; monteren, plaatsen, renoveren en onderhouden van verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, verwarmingsapparaten, airconditioningapparaten en -installaties, luchtbehandelinginstallaties en -apparaten, apparaten en installaties voor klimaatbeheersing, apparaten en installaties voor de aan- en afvoer van lucht via luchtkanalen, luchtroosters, luchtreinigingsapparatuur, alsmede onderdelen voor voornoemde apparaten en installaties; technische advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder internet.</p>
	<p>Klasse 39 Transport; verpakking, sortering [transport], overslag en opslag van goederen waaronder verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, verwarmingsapparaten, airconditioningapparaten en -installaties, luchtbehandelinginstallaties en -apparaten, apparaten en installaties voor klimaatbeheersing, apparaten en installaties voor de aan- en afvoer van lucht via luchtkanalen, luchtroosters,</p>

	luchtreinigingsapparatuur, alsmede onderdelen voor voornoemde apparaten en installaties; het in het kader van verzenddiensten labelen, herlabelen, etiketteren en aanbrengen van streepjescodes; logistieke planning en logistieke advisering met betrekking tot transport en opslag; advisering en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder internet.
--	---

33. 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).

34. 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).

35. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woordelementen "airco-boetiek" en "Cooling & Heating" en de afbeeldingen van een stralende zon en een sneeuwpop. Het element "airco" is uitgevoerd in diverse tinten blauw en boven dit element bevindt zich de gele zon. Het element "boetiek" is uitgevoerd in diverse tinten oranje/rood en daarachter, maar groter, bevindt zich de witte sneeuwpop met grijze contouren. Het element "Cooling & Heating" is weergegeven in zwarte letters en een cursief lettertype.

37. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordelement AIRCOSHOP in lichtblauwe letters, voorafgegaan door de afbeelding van een pinguïn met witte buik en lichtblauwe vinnen, met dezelfde grootte als de letters van het woordelement.

38. Alle woordelementen zijn duidelijk beschrijvend voor de betrokken waren en diensten: "airco" is een gebruikelijke afkorting voor airconditioning, "Cooling & heating" omschrijft de aard van de waren en diensten waar het om gaat en "airco-boetiek" respectievelijk "aircoshop" verwijzen naar de plaats waar deze waren en diensten te koop worden aangeboden.

39. De gekozen kleur blauw voor het element "airco" van het ingeroepen recht en voor het betwiste teken is evenmin onderscheidend. Zij verwijst immers naar koelte en is daarvoor symbool op tal van toestellen en apparaten (waterkranen, radiatorkranen, ventilatieapparaten).

40. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007, bevestigd door het Europese Hof van Justitie, C-57/08 P, 11 december 2008). Wanneer het in aanmerking komend publiek geconfronteerd zal worden met de tekens, zal het terstond begrijpen dat deze betrekking hebben op airconditioning.

41. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). De woordbestanddelen van zowel het ingeroepen recht als van het betwiste teken beschikken over een zeer beperkt onderscheidend vermogen. Hierdoor zal de aandacht van het publiek voornamelijk getrokken worden naar de visuele aspecten van de tekens.

42. Visueel verschillen merk en teken van elkaar door de verschillende opmaak en de verschillende beeldelementen, namelijk een stralende zon en een sneeuwpop versus een pinguïn. Dat zowel een sneeuwpop als een pinguïn (kunnen) geassocieerd worden met kou, maakt hen nog niet overeenstemmend.

43. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk. Gelet op het weinig onderscheidende karakter van dit gemeenschappelijke element, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de waren en diensten hierboven reeds bij de vergelijking van de tekens vermeld.

B. Conclusie

45. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden heeft het Bureau de bewijzen van gebruik niet meer onderzocht en de waren en diensten niet meer vergeleken. Immers, ook al wordt het gebruik aangetoond en ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake van verwarring zijn als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2003526 wordt afgewezen.
47. Benelux depot 1163149 wordt ingeschreven.
48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE juncto regel 1.32, lid 3, van het Uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 15 december 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard