



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003547
van 3 februari 2010

Opposant: **2 B DELIGHTED NV**
Beversesteenweg 565
8800 Roeselare
België

Gemachtigde: **PRONOVEM MARKS SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
België

Merk:  (Benelux inschrijving 846542)


tegen

Verweerder: **Jurot V.O.F.**
Vogelkerslaan 30
2251 GJ Voorschoten
Nederland


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

Betwiste merk:  (Benelux depot 1167411)

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

1. Op 26 september 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 11, 35, 37 en 42. Dit depot is onder nummer 1167411 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 september 2008.

2. Op 28 november 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 846542 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 ingediend op 4 juni 2008 en ingeschreven op 5 september 2008 voor waren en diensten in de klassen 11, 37 en 42.

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 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 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 8 december 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 april 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 april 2009 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 april 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 juni 2009 om daarop te reageren.

10. Op 19 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Op 14 juli 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

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 meent dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

15. Opposant stelt dat het gebruikelijk is dat sommige woorden vervangen worden door een cijfer of een letter die fonetisch identiek is aan dat woord, met name in de Engelse taal. Zo dienen de tekens in kwestie uitgesproken te worden als "To be delighted" en "Be enlightened. The best in LED". Het cijfer 2 is echter weinig onderscheidend, daar het enkel in het Engels gebruikt wordt om een infinitief weer te geven. Dit leidt opposant ertoe te stellen dat de woorelementen "B" en "delighted", respectievelijk "Enlighted" de dominerende bestanddelen zijn. Zowel visueel als fonetisch valt het op dat beide tekens de letter "B" hanteren om de klank [BE] weer te geven en wordt het teken samengesteld uit het woord "LIGHTED". Het enige verschil zit in de prefix, namelijk respectievelijk DE en EN. Opposant concludeert dan ook dat de tekens op visueel en op auditief vlak in zeer sterke mate overeenstemmen.

16. Begripsmatig betekenen de dominerende woorden van het ingeroepen recht volgens opposant "wees verrukt" of "wees opgetogen", hetgeen een woordspeling is op de betrokken waren en diensten. De dominerende woorden van het betwiste teken zullen door het publiek begrepen worden als "wees verlicht", wat eveneens zeer toepasselijk is voor verlichtingsapparaten en diensten met betrekking daartoe. Ook al is de spelling van het betwiste teken niet correct, beide tekens verwijzen duidelijk naar verlichting, hetgeen opposant doet besluiten dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

17. Opposant meent dat de consument ervan zal uitgaan dat het betwiste teken een submerk is van het ingeroepen recht, of minstens een ander gamma van waren van hetzelfde merk inhoudt, waardoor verwarring kan ontstaan. Dit verwarringsgevaar wordt nog vergroot doordat de twee tekens in geding de enige zijn in de Benelux die zijn samengesteld uit het woord "LIGHTED"; hierdoor neemt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht toe, zo stelt opposant.

18. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen tot alle kosten van de huidige procedure.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het onderhavige geval hoger is dan gemiddeld. De betrokken waren behoren niet tot de algemene dagelijkse aankopen en de diensten worden niet dagelijks afgenomen.

20. Verweerder kan zich niet vinden in de stelling van opposant dat het cijfer 2 weinig onderscheidend vermogen zou hebben omdat het enkel in de Engelse taal wordt gebruikt om een infinitief weer te geven. Volgens verweerder maakt het cijfer 2 in visueel opzicht prominent deel uit van het merk en heeft het wel degelijk onderscheidend vermogen. Verweerder bestrijdt dan ook de stelling van opposant betreffende de visuele overeenstemming en concludeert dat de tekens in hun totaliteit in visueel opzicht in grote mate van elkaar verschillen.

21. Fonetisch bestaat het ingeroepen recht volgens verweerder uit drie wordelementen en vijf lettergrepen, waarbij de nadruk ligt op de eerste lettergreep van beide onderdelen: TO BE DE-LIGH-TED. Het betwiste teken bestaat uit acht lettergrepen, waarbij de nadruk ligt op de eerste twee lettergrepen van het eerste wordelement: B-EN-LIGH-TED THE BEST IN LED. Verweerder wijst er in dit verband op dat volgens vaste jurisprudentie de meeste nadruk ligt op het eerste deel van een merk of wordelement, dat dit deel de meeste aandacht van het publiek zal krijgen en dat dit element ook eerder zal worden herinnerd door het publiek. Afgezien van het beschrijvende element LIGHTED bestaat er geen fonetische overeenstemming, zodat verweerder concludeert dat de tekens in fonetisch opzicht slechts in zeer geringe mate overeenstemmen.

22. Begripsmatig betekent het ingeroepen recht, gelezen als “to be delighted”, in het Nederlands: “opgetogen zijn”. In beginsel heeft dit teken voor de relevante waren en diensten geen betekenis; wel verwijst het element LIGHTED naar de betrokken waren en diensten, aldus verweerder. Het betwiste teken verwijst enigszins naar de woorden BE ENLIGHTENED, in het Nederlands: “wees verlicht”, waarbij door LIGHTENED te veranderen in LIGHTED subtiel verwezen wordt naar de betrokken waren en diensten, zo licht verweerder toe. De vertaling van de Engelse woorden THE BEST IN LED luidt: “de beste in LED”, waarbij LED verwijst naar een bepaald type verlichting. Verweerder concludeert dat de tekens een verschillende begripsmatige betekenis hebben.

23. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent verweerder dat deze slechts ten dele identiek, soortgelijk of complementair zijn, maar gezien de verschillen tussen de tekens in kwestie zal dat niet tot verwarring bij het publiek leiden. Mocht het Bureau hier evenwel anders over oordelen, dan is verweerder van mening dat het betwiste teken in ieder geval dient ingeschreven te worden voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn.

24. De opmerkingen van opposant met betrekking tot submerken zijn volgens verweerder in het onderhavige geval niet relevant. Bij submerken zal er immers steeds sprake zijn van een terugkerend identiek onderdeel, waardoor de connectie tussen de tekens duidelijk is voor het publiek. In casu is daarvan echter geen sprake; het enkele feit dat beide tekens het weinig onderscheidende element LIGHTED als onderdeel hebben, betekent niet dat het publiek het betwiste teken zal opvatten als een submerk van het ingeroepen recht.

25. Hoewel een merk in beginsel meer onderscheidingsvermogen kan hebben wanneer er weinig of geen andere daarmee overeenstemmende merken bestaan, zoals wordt betoogd door opposant, geldt dit volgens verweerder niet voor weinig onderscheidende elementen, zoals in het onderhavige geval het element *lighted*. Een weinig onderscheidend element verkrijgt niet opeens onderscheidend vermogen, alleen omdat er weinig of geen andere merken bestaan met dat weinig onderscheidende element, aldus nog verweerder.

26. Verweerder concludeert dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat tussen de tekens en dat deze dus vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Derhalve verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken geheel in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, *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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, *Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003). De slogan THE BEST IN LED in het betwiste teken is beschrijvend en aanprijzend en dus niet onderscheidend voor waren en diensten met betrekking tot LED-verlichting.

35. Beide tekens hebben het element “lighted” gemeenschappelijk, hetgeen het voltooid deelwoord is van het Engelse werkwoord *to light*. Dit betekent “ontbranden, aan gaan, verlichten” en is in hoge mate beschrijvend en dus weinig onderscheidend voor de betrokken waren en diensten.

36. De manier van presentatie van het ingeroepen recht brengt echter met zich mee dat dit gelezen zal worden als “to be delighted”, hetgeen in het Engels betekent: “verrukt, opgetogen zijn” of “om verrukt, opgetogen te zijn” (Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands). Zowel het werkwoord *to delight* (“behagen scheppen, genot vinden/verschaffen”) als het zelfstandig naamwoord *delight* (“verrukking, genot, vreugde”) zijn vrij courante woorden in het Engels, en zullen door het in aanmerking komend publiek begrepen worden.

37. Het betwiste teken heeft daarentegen geen vaststaande betekenis, ook niet als het analoog gelezen wordt aan het ingeroepen recht, namelijk “be enlightened”. Hoogstens verwijst het naar het werkwoord *to enlighten* (“verlichten”, zowel letterlijk als figuurlijk) of naar het bijvoeglijk naamwoord

enlightened ("verlicht", figuurlijk). Deze verwijzing komt dus begripsmatig niet overeen met de betekenis van het ingeroepen recht.

38. Het ingeroepen recht heeft een vaststaande betekenis, het betwiste teken verwijst hooguit naar een geheel andere begripsinhoud. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens dus niet overeen.

Visuele vergelijking

39. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "delighted", waarvan de twee eerste en de twee laatste letters in het zwart en de overige letters in het grijs zijn weergegeven. Rechtsboven dit woordelement bevinden zich het cijfer 2 en de hoofdletter B in witte letters in een zwarte respectievelijk grijze cirkel. Het betwiste teken bevat het woordelement "Enlighted" in zwarte letters, voorafgegaan door de kleine letter "b" in het rood. Gecentreerd onder dit woordelement, en in kleinere letters, staat de tekst THE BEST IN LED. Rechts van deze woordelementen bevinden zich een rode rechthoek, in perspectief geplaatst, gevolgd door drie verticale balkjes, respectievelijk in het lichtgroen, donkerblauw en zwart.

40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders. De figuratieve elementen bestaande uit het cijfer 2 en respectievelijk de hoofdletter en kleine letter B worden integraal betrokken bij lezing van de tekens. De geometrische achtergrond-, respectievelijk kleurenfiguren zullen voornamelijk als versiering en opmaak opgevat worden.

41. Het element "bEnlighted" dient dus aangemerkt te worden als het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Dit bestanddeel telt 10 letters, waarvan de laatste 7 identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht. Zoals hierboven reeds opgemerkt, vormen deze letters echter een bestaand woord (LIGHTED), dat in hoge mate beschrijvend en dus weinig onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten. Bovendien zal de consument 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). De visuele totaalindruk van de tekens is dan ook slechts beperkt overeenstemmend.

42. Merk en teken zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. Zoals reeds opgemerkt, zullen de tekens gelezen worden als "to be delighted", respectievelijk "be enlightened", waardoor drie van de vijf, respectievelijk vier lettergrepen identiek worden uitgesproken. Twee van deze lettergrepen betreffen echter het element LIGHTED, waarvan hierboven reeds is opgemerkt dat het in de gegeven context weinig onderscheidend is. Bovendien zal de consument ook op auditief vlak 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). De tekens in hun geheel zijn aan het begin verschillend en ook het begin van het laatste woord is verschillend.

44. Wat de slogan THE BEST IN LED betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet zal worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEA, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

45. Merk en tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

46. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens verschillend.

47. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

48. Het betwiste teken heeft een vaste betekenis, het ingeroepen recht is hooguit verwijzend, maar dan naar een geheel andere begripsinhoud. Gelet op de geringe, respectievelijk zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat deze neutralisering zich in casu voordoet en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

49. 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. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 11 Verlichtingsapparaten en -installaties; lampen voor verlichting; hang- en wandlampen; staande lampen; lampenglazen en lampen voor kerstbomen; lampions; lichtverstrooiers; verlichtingsbuizen; decoratieve lampen; staanders voor lampen.	Klasse 11 Verlichtingsapparaten, -toestellen, -installaties en - artikelen, alsmede (onder)delen en toebehoren daarvoor (voor zover niet begrepen in andere klassen); verlichtingsarmaturen, waaronder opbouw- en inbouwarmaturen, ook voor systeemplafonds,

	<p>alsmede afschermingen; railverlichting; keuken- en sanitairverlichting; LED verlichting; inbouw-, halfinbouw- en opbouwspots; binnen- en buitenverlichting met armaturen; tuinspots; buiten- en binnenschijnwerpers met armaturen; beveiligings- en noodverlichting; telescooparmaturen voor verlichting; klemspots; bureaulampen; vloerlampen; spots voor winkelverlichting; halogeenverlichting en halogeenarmaturen; hoezen voor TL lampen; montagebalken voor verlichtingsartikelen; lamphouderunits; artikelen voor indirecte verlichting; wand- of plafondverlichtingartikelen.</p>
	<p>Klasse 35 Reclame en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in klasse 11 genoemde waren en andere handelsproducten; het organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Klasse 37 Bouw en reparaties; aannemerij; aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties en -apparaten, bliksembeveiligingen, aardingen en schakelaars; advisering inzake installatie en onderhoud van verlichting.</p>	<p>Klasse 37 Installatie, montage, onderhoud en reparatie, waaronder van de in klasse 11 genoemde waren; implementatie (realisatie) van lichtplannen en lichtconcepten zowel interieur (binnenshuis) als exterieur (buitenshuis); bouw en constructie; diensten van elektriciëns; toezicht houden (supervisie) en leiding geven over bouwkundige werkzaamheden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Klasse 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, in het algemeen en meer bepaald op het vlak van verlichting in gebouwen en constructies; ingenieursdiensten met betrekking tot verlichting van gebouwen en constructies; ontwerpen van lampen en verlichtingsapparaten; styling, zijnde diensten van een binnenhuisarchitect; kwaliteitscontrole, inzonderheid van verlichtingsinstallaties;</p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; technische advisering over het gebruik en de toepassing van, waaronder van de in klasse 11 genoemde waren; ontwikkelen, ontwerpen en vormgeven van de in klasse 11 genoemde waren; binnenhuisarchitectuur, verband houdend met</p>

architectuur; binnenhuisarchitectuur.	verlichting; uitvoeren van kwaliteitscontroles met betrekking tot de in klasse 11 genoemde waren; diensten van ingenieurs en architecten, waaronder inzake het uitwerken van studies en plannen op het gebied van verlichting; diensten van designbureaus; planning en advisering voor bouw en constructie, waaronder op het vlak van verlichting in gebouwen, constructies en ruimtes; ingenieursdiensten, waaronder met betrekking tot verlichting van gebouwen, constructies en ruimtes; ontwerp en design van verlichtingsconcepten; technische advisering inzake het gebruik van licht, waaronder in het kader van binnenhuisarchitectuur; diensten van industriële ontwerpers; productontwikkeling; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.
---------------------------------------	---

A.2. Overige relevante factoren

50. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden, zullen zij door de consument niet worden opgevat als submerken (zie punt 17).

51. Het feit op zich dat een weinig onderscheidend element niet vaak voorkomt in merken in de Benelux, wil niet zeggen dat dit element daardoor onderscheidend vermogen verkrijgt (zie punt 17)

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

53. Het merk en het teken stemmen op visueel vlak in geringe mate en op auditief vlak in zekere mate overeen. Begripsmatig zijn de tekens verschillend. Gelet op de geringe, respectievelijk zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2003547 wordt afgewezen.

55. Benelux depot 1167411 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 3 februari 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard