

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003844**

**van 29 juni 2010**

**Opposant:** **tecnolight Leuchten GmbH**

Am Schindellehm 15  
59755 Arnsberg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Fritz & Brandenburg Patentanwälte**

Postfach 45 04 20  
50879 Köln  
Duitsland

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 000015297

***tecnolight***<sup>®</sup>

*tegen*

**Verweerder:** **TECHNILIGHT bvba**

Olmstraat 68 A  
8790 Waregem  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1172794



**TECHNILIGHT**

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

1. Op 17 december 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 11, 35 en 42 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



TECHNILIGHT

Deze aanvraag is onder depotnummer 1172794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 januari 2009.

2. Op 12 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving met nummer 000015297, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 5 januari 1999 voor waren in klasse 11 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:

*tecnolight*<sup>®</sup>

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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen de waren in klasse 11 van het betwiste depot.

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 de partijen op 6 maart 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 mei 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 13 mei 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 13 juli 2009 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 29 mei 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 juni 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 8 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 7 augustus 2009 gereageerd, alsook om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht. Aangezien deze reactie slechts in één exemplaar werd ingediend, heeft het Bureau op 12 augustus 2009 om een tweede exemplaar verzocht, teneinde één van deze exemplaren

naar opposant te kunnen sturen. Op 19 augustus 2009 diende verweerder het gevraagde tweede exemplaar in.

11. Op 21 augustus 2009 heeft het Bureau de reactie en het verzoek om gebruiksbewijzen aan opposant gezonden, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 21 oktober 2009 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Opposant diende op 19 oktober 2009 gebruiksbewijzen in. Deze werden op 19 november 2009 aan verweerder gestuurd, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 19 januari 2010, om op deze gebruiksbewijzen te reageren.

13. Op 1 december 2009 heeft verweerder gereageerd op de ingediende bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau op 29 december 2009 aan opposant gestuurd.

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 dat zijn merk sinds vele jaren alom wordt gebruikt en verwijst hiervoor naar de website [www.tecnolight.de](http://www.tecnolight.de).

18. Volgens opposant is het woordbestanddeel van het bestreden teken in de handel het belangrijkste onderdeel. Dit woordbestanddeel is qua uitspraak op één letter na identiek aan het ingeroepen recht.

19. De waren zijn identiek en ook in vergelijking met de diensten in klasse 42 is er sprake van soortgelijkheid, aldus opposant.

20. Er bestaat hierdoor een hoog risico op verwarring en om die reden verzoekt opposant het Bureau zijn bezwaar in te willigen.

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

21. In eerste instantie vraagt verweerder om bewijzen van gebruik inzake de Benelux markt over te leggen.

22. Verweerder betwist tevens de hoge mate van overeenstemming tussen de woorden, aangezien deze louter van beschrijvende aard zijn en geen onderscheidend vermogen hebben. Hij verwijst hiervoor naar een weigeringsbeslissing van het Bureau inzake het woordmerk "Technilight", naar het courante gebruik binnen de verlichtingssector van handelsnamen en/of merken die afgeleid zijn van de begrippen technisch en verlichting en naar het feit dat het ingeroepen recht eveneens als beeldmerk is gedeponeerd.

23. Hierdoor is volgens verweerder het grafische element het dominante bestanddeel en kan er in casu door de visuele verschillen geen verwarring bestaan. Bovendien worden beide tekens ook op een andere manier uitgesproken en stemmen ze dus auditief niet overeen, aldus nog verweerder.

24. Verweerder wijst er verder op dat opposant slechts bescherming geniet in klasse 11 en niet in klasse 42, waardoor zijn argument in verband met klasse 42 als ongegrond dient te worden beschouwd.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven.

26. In reactie op de gevraagde bewijzen van gebruik stelt verweerder dat blijkt dat opposant in de praktijk een andere beeldmerk gebruikt, dat gecombineerd wordt met de slogan "Energie, die man sieht". Slechts 4 facturen hebben verband met het ingeroepen recht en bewijzen uitsluitend een levering naar een klant in de Benelux. Deze facturen hebben niet als doel het beeldmerk te promoten, aldus verweerder. Hij concludeert dan ook dat er geen bewijs van gebruik in de Benelux werd geleverd.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 uitleg 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 en de waren**

30. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 11 Lichtinstallaties, verlichtingsarmaturen alsmede hun bestanddelen, elektrische lampen.	KI 11 Verlichtingsapparaten.

31. 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, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

32. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. 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; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

34. 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 (HvJEU, Canon, Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

35. De ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit het woord "tecnolight" in een grijs, vet en schuingedrukt lettertype met daarachter het ®-teken. Het bestreden

teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "TechniLight", waarbij zowel de letter T als de letter L in hoofdletters staan en de overige letters in kleinere drukletters. Boven dit wordelement bevindt zich een beeldelement bestaande uit een donker vierkant met daarin negen kleinere vierkantjes, waarvan er vier donker gekleurd zijn en de overige wit zijn. De witte vierkanten vormen de letter T.

36. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). In de totaalindruk van zowel merk als teken zijn de wordelementen beschrijvend en dus niet de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Immers zijn de prefixen "tecno" en "techni" gangbare afkortingen voor technologisch en/of technisch en is de suffix "light" (het Engelse woord voor licht) overduidelijk beschrijvend voor de aangeduide waren in klasse 11.

37. Hoewel sommige woordbestanddelen, te weten de suffix "light" en het beelinelement "tec", identiek voorkomen in merk en teken en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van mening dat door de toevoeging van het beeldelement in het bestreden teken, alsook het gebruik van een andere grafische weergave de totaalindruk van de tekens op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin: arrest van het Gerecht EU, in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007). Tevens zal ook de uitspraak enigszins verschillen, daar het eerste deel van het ingeroepen recht als [t□kno] zal worden uitgesproken, terwijl dit in het geval van het bestreden teken [t□χni] dan wel [t□kni] zal zijn.

38. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de respectievelijke wordelementen in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang van het ingeroepen recht, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

#### ***Vergelijking van de waren***

39. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

40. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren volledigheidshalve hiervoor reeds opgenomen.

**B. Overige factoren**

41. Hoewel niet verder inhoudelijk hoeft te worden ingegaan op de vergelijking van de waren, dient opgemerkt te worden dat de indeling in klassen slechts een administratief doel dient en er dus, in tegenstelling tot hetgeen verweerder meent (zie supra, punt 24), mogelijk sprake kan zijn van soortgelijkheid of complementariteit tussen waren en/of diensten in andere klassen. Niettemin kan met het argument van opposant met betrekking tot de diensten in klasse 42 in deze oppositie geen rekening worden gehouden, aangezien opposant bij de indiening van de onderhavige oppositie zelf de draagwijdte heeft beperkt tot de waren in klasse 11 (zie supra, punt 4).

42. Tevens dient met betrekking tot het verzoek van verweerder om gebruik in de Benelux aan te tonen opgemerkt te worden dat het ingeroepen recht een Gemeenschapsmerk is en de gebruiksverplichting aldus wordt beheerst door artikel 15 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Dit artikel stelt dat *“een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”*.

**C. Conclusie**

43. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht en het betwiste teken uitsluitend beschrijvende woordelementen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van het merk en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

44. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de bewijzen van gebruik en de vergelijking van de waren. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

45. De oppositie met nummer 2003844 wordt afgewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1172794 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 29 juni 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn