

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004577**  
**van 10 december 2010**

**Opposant:** **durlum Group GmbH**  
An der Wiese 5  
79650 Schopfheim  
Duitsland

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 6572242  
Lumeo  
  
*tegen*

**Verweerder:** **W.G. Plomp, Besloten Vennootschap**  
De Merodestraat 36  
3077 AK Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **St. Center Tone Consultancy**  
**International Trademark Protection**  
Postbus 12063  
3004 GB Rotterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1185153



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

1. Op 15 juli 2009 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 11, 35 en 37 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1185153 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juli 2009.

2. Op 30 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving (nummer 6572242) van het woordmerk Lumeo, ingediend op 11 januari 2008 en ingeschreven op 7 januari 2009, ter onderscheiding van waren in de klassen 6 en 11.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 oktober 2009. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van het ingeroepen recht in het register. Op 16 oktober 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend.

8. Naar aanleiding van enkele gezamenlijke verzoeken van partijen om verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 3 april 2010. Het Bureau heeft op 16 april 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 juni 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 8 juni 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 juni 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 augustus 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 14 juli 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is dezelfde dag naar opposant gestuurd.

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 van de merken in kwestie.

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

14. Onder verwijzing naar jurisprudentie en eerdere beslissingen van het Bureau stelt opposant dat er op visueel vlak een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens. Immers is het wordelement "Light Solutions" in het teken volledig beschrijvend en zijn de beeldelementen ondergeschikt aan het wordelement "Lumeco".

15. Op fonetisch vlak zal de aandacht, volgens opposant, uitgaan naar het eerste, onderscheidende en dominante element van het teken, te weten "Lumeco". Zowel het aantal lettergrepen, ritme en de klank van beide tekens zijn (vrijwel) identiek, aldus nog opposant. Hij stelt dan ook dat er een zeer grote mate van overeenstemming bestaat op fonetisch vlak.

16. Zowel het merk als het teken hebben geen betekenis volgens opposant, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol zal spelen voor de verdere beoordeling.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren in klasse 11 van het bestreden teken deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Inzake de diensten meent opposant dat er sprake is van complementariteit. Hij ondersteunt dit met enkele verwijzingen naar rechtspraak en beslissingen van het Bureau.

18. Op grond van het bovenstaande en in het licht van het gemiddelde aandachtsniveau, concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

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

19. Volgens verweerder is er in het geheel geen directe of indirecte verwarring mogelijk vanwege het feit dat de verlichting van opposant (design-)lichtelementen zijn die vooral geïntegreerd worden in plafonds en geleverd worden aan bedrijven, terwijl de verlichting van verweerder daarentegen energiezuinige projectverlichting is voor onder andere parkeergarages en sportaccommodaties. Verweerder levert aan installateurs en grote eindverbruikers. Ter ondersteuning verwijst verweerder naar enkele afdrukken van websites met betrekking tot de producten van partijen.

20. Voorts merkt verweerder op dat er, ondanks het feit dat hij al enige tijd zijn producten aanbiedt onder het aangevraagde beeldmerk, in de praktijk nog geen enkele verwarring is opgetreden.

21. Op visueel vlak is er volgens verweerder duidelijk geen sprake van visuele gelijkheid. Door het gebruik van kleuren is het wordelement in delen te lezen en door te toevoeging van het logo kan er geen sprake zijn van verwarring.

22. Ook auditief stemmen de tekens niet overeen, aldus verweerder. Zo is de letter "c" duidelijk hoorbaar in het bestreden teken en bestaat dit teken uit twintig letters ten opzichte van slechts vijf letters in het ingeroepen recht.

23. De naam Lumeco bestaat volgens verweerder uit de woorden "lum" en "eco"; "lum" zijnde de afkorting voor het Latijnse woord voor licht: lumen of luminis en "eco" als afkorting voor ecologisch. Aangezien het ingeroepen recht geen bijzondere betekenis bezit, zijn de tekens begripsmatig verschillend, aldus verweerder.

24. Omdat de klassen 35 en 37 niet door opposant zijn geregistreerd kan er volgens verweerder geen bezwaar bestaan tegen de registratie van deze klassen door verweerder. Voorts komen klasse 11 van verweerder en opposant slechts in die zin overeen dat het in beide gevallen gaat om verlichtingsapparaten en -installaties. Uit de praktijk blijkt echter volgens verweerder dat het om zeer verschillende vormen van verlichtingsapparaten gaat.

25. Gelet op het bovenstaande, kan volgens verweerder worden geconcludeerd dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, die er trouwens in de praktijk ook nog niet is geweest. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie geheel af te wijzen, de inschrijving van het depot toe te staan en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

26. 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.

27. 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.”

28. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren en diensten**

29. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten 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. Met de verschillen tussen de waren, zoals aangestipt door verweerder (zie supra, 19 en 24), kan dan ook geen rekening worden gehouden, voor zover deze niet duidelijk blijken uit de gehanteerde waren- en dienstenlijsten.

31. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake het ontbreken van bescherming van het eerdere merk voor de dienstenklassen 35 en 37 (zie supra, 24), merkt het Bureau voor de volledigheid op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 6 Bouwmaterialen, te weten plafonds van metaal alsmede onderdelen hiervan, met name cassettes, dragers, voor zover begrepen in klasse 6.	
KI 11 Verlichtingsapparaten en -installaties; lichtdiffusors; lampen, met name in plafonds integreerbare lampen.	KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
	KI 35 Detailhandeldiensten betrekking hebbende op verlichting en installatiemateriaal.
	KI 37 Installatiewerkzaamheden.

32. De waren “*verlichtingsapparaten*” komen identiek voor in de warenlijst van opposant en verweerder en zijn derhalve identiek, hetgeen bovendien ook *in confesso* is.

33. De overige aangeduide waren in klasse 11, te weten “*verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties*” zijn apparaten en installaties met verschillende vanzelfsprekende functies, dewelke geen van alle de functie van verlichting hebben, zoals dat het geval is voor de waren in klasse 11 van het ingeroepen recht. Tevens zijn zij ook niet soortgelijk aan de waren in klasse 6 van het ingeroepen recht, daar ook daar de aard en de functie totaal verschillend zijn. Naast de andere functies, hebben zij tevens ook andere fabrikanten en distributiekanalen. Voor zover zij al in dezelfde winkels zouden voorkomen, dan zullen zij niet in dezelfde gangpaden of rayons te vinden zijn. Geen van alle is concurrerend, complementair of inwisselbaar aan de waren van opposant. Het loutere feit dat sommige van deze apparaten mogelijks een lampje kunnen bevatten is echter onvoldoende om tot soortgelijkheid te concluderen. Het Bureau acht deze waren dan ook niet soortgelijk.

#### *Klasse 35*

34. 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 deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

35. De verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het eerdere merk aangeduide waren wordt in casu gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Zoals het Hof in het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (HvJEU, C-418/027 juli 2005) heeft geoordeeld, is het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten, waarbij het Hof overigens heeft opgemerkt dat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling alle activiteiten omvat die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Dergelijk diensten, die dus worden verricht met het oog op de verkoop van een aantal specifieke waren, hebben zonder deze waren geen enkel nut. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen (zie tevens arrest The O STORE, reeds aangehaald).

36. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit in de zin van de punten 32 en 33 supra.

*Klasse 37*

37. Ook de "installatiewerkzaamheden" in klasse 37 vertonen een dergelijke band van complementariteit met de waren van opposant. Door de ruime formulering van deze diensten, kunnen deze ook betrekking hebben op de installatie van verlichtingsapparaten en -installaties. Bovendien zal er in dit kader ook gebruik moeten worden gemaakt van de bouwmaterialen waarvan sprake in klasse 6 van het eerdere merk. Vaak kan het ook voorkomen, vooral als het grotere projecten betreft, dat bij de aanschaf van dergelijke apparaten of installaties ook de installatiewerkzaamheden begrepen zullen zijn in de prijs.

*Conclusie*

38. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek, dan wel soortgelijk en deels niet soortgelijk.


***Vergelijking van de tekens***

39. 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).

40. 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.

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Lumeo	

*Begripsmatige vergelijking*

43. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zoals verweerder opmerkt, is het teken opgebouwd uit het element "lum" en het element "eco", waarbij dit laatste een gangbare afkorting is voor "ecologisch". Dat "lum" de afkorting is voor het Latijnse woord voor licht, kan echter niet bijgetreden worden. Voor zover er inderdaad al sprake is van een mogelijke verwijzing naar het Latijnse woord voor licht: "lumen" kan niet vastgesteld worden dat het in aanmerking komend publiek, zelfs niet het Franstalige publiek - dat bekend is met woorden als "luminaire" en "lumière" - het element "lum" zal zien als een afkorting voor licht. Hoewel het woord "lumen" in het Nederlands en het Frans<sup>1</sup> "een eenheid van lichtstroom, t.w. de lichtstroom door een lichtbron van 1 candela in alle richtingen uitgezonden in een ruimtehoek van 1 steradiaal"<sup>2</sup> betekent, acht het Bureau het onwaarschijnlijk dat een gemiddelde Benelux consument de tekens in kwestie zal zien als refererend aan dit zeer technisch en specifiek woord. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de consument in casu het teken in zijn geheel zal waarnemen.

44. Voor wat betreft het onderschrift "light solutions" dient opgemerkt dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu niet anders, daar dit wordelement "light solutions" beschrijft dat verweerder zich bezighoudt met oplossingen op het gebied van verlichting. Het dominante element van het bestreden teken is dus "Lumeco"

45. Noch het ingeroepen recht, noch het dominante element van het bestreden teken hebben in hun geheel een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

*Visuele vergelijking*

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters, "Lumeo". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zes letters, "Lumeco", waarvan de eerste letter, de hoofdletter L, in het wit in een soort groene tekstballon of druppel is weergegeven. De overige letters zijn zwart, behalve de laatste drie die (deels) groen zijn. Hieronder is in een kleiner zwart lettertype het wordelement "light solutions" opgenomen. Dit wordt voorafgegaan door een groene bol.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in casu ook het geval voor het bestreden teken, daar de beperkte visuele elementen door het in aanmerking komend publiek opgevat zullen worden als versiering.

---

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.



48. Gezien de positie en de weergave in grote letters van het element "Lumeco" en de weergave in kleine letters van het beschrijvende woordelement "lighting solutions" zal visueel de aandacht vooral uitgaan naar dit eerste element. Dit element verschilt enkel van het ingeroepen recht door de toevoeging van een extra letter op het einde (als voorlaatste) van het teken. Aangezien in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en de eerste vier en de laatste letter dezelfde zijn en in dezelfde volgorde voorkomen, is het Bureau van oordeel dat er op visueel vlak sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de tekens.

49. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

50. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

51. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Gezien het beschrijvende karakter van het onderschrift, zal door het in aanmerking komend publiek veelal verwezen worden naar het bestreden verwezen door het louter uitspreken van het dominante element "Lumeco".

52. Het ingeroepen recht, alsook het dominante bestanddeel van het bestreden teken bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de eerste twee identiek zijn. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in de zin, arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het enige verschil zit in de toevoeging van de letter "c" aan het begin van de derde (en laatste) lettergreep. De slotklank is daarentegen wederom identiek.

53. Gezien het identieke begin en het hoorbare, doch beperkte, auditieve verschil op het einde van de tekens, is het Bureau van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van een grote mate van overeenstemming.

#### *Conclusie*

54. De totaalindruk van de tekens is visueel overeenstemmend en auditief in grote mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben merk en teken in hun geheel geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor het begripsmatige aspect voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

### **A.2. Globale beoordeling**

55. 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.

---

<sup>2</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie.

56. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

57. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een ander dan gemiddeld aandachtsniveau.

59. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Bekendheid werd niet ingeroepen.

60. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat gezien de overeenstemming tussen de tekens het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

61. Het tot op heden ontbreken van daadwerkelijke verwarring tussen merk en teken (zie supra, 20 en 25) kan als argument niet weerhouden worden in een oppositie. Immers dient het Bureau te beoordelen of er gevaar voor verwarring (lees: mogelijke verwarring) tussen merk en teken kan bestaan.

62. Met het feitelijke gebruik (zie supra, 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken die met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

## **C. Conclusie**

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2004577 wordt gedeeltelijk toegewezen.
65. Het Benelux depot met nummer 1185153 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
- KI 11 Verlichtingsapparaten.
  - KI 35 (*alle diensten*)
  - KI 37 (*alle diensten*)
66. Het Benelux depot met nummer 1185153 wordt ingeschreven voor de volgende waren:
- KI 11 Verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
67. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 10 december 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul