

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2005404**

**van 17 mei 2013**

**Opposant:** **GEA Group Aktiengesellschaft**

Peter-Müller-Str. 12  
40468 Düsseldorf  
Duitsland

**Gemachtigde:** **GEVERS**

Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen merk 1:**



(Europese inschrijving 6904684)

**Ingeroepen merk 2:**

GEA

(Internationale inschrijving 675007)

*tegen*

**Verweerder:** **G.I.A., naamloze vennootschap**

Industrieterrein Kanaal Noord 1161  
3960 Bree  
België

**Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**

Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België



**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1201044)

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

1. Op 8 april 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 37 en 42 een



Benelux depot van het gecombineerde woord-/ beeldmerk ingediend. Dit depot is onder nummer 1201044 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 april 2010

2. Op 1 juli 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 6904684 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 30 april 2008 en ingeschreven op 22 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40, 41 en 42;

- Internationale inschrijving 675007 van het woordmerk GEA, ingediend op 30 januari 1997 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. Naar aanleiding van een definitieve beslissing van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") in oppositie 2005359 zijn de klassen 9, 11 en 37 doorgehaald en is een deel van de diensten in klasse 42 doorgehaald.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 juli 2010. Tevens werd op deze datum meegedeeld dat er op 30 juni 2010 door een andere opposant nog een oppositie ingediend werd tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2005359.

9. Na een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 november 2010. Het Bureau heeft op 12 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 januari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 20 december 2010 heeft opposant het Bureau op de hoogte gesteld van het feit dat op het afschrift abusievelijk vermeld werd dat van internationale inschrijving 675007 slechts klasse 9 werd ingeroepen, in tegenstelling tot de informatie die opposant op de formulieren had opgegeven, namelijk dat hij zich baseerde op alle waren en diensten. Op 9 februari 2011 heeft het Bureau een gecorrigeerd afschrift aan beide partijen gezonden.

11. Op 12 januari 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 9 februari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 9 april 2011 om daarop te reageren.

12. De verweerder heeft op 11 april 2011 gereageerd. Aangezien 9 april een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De reactie van verweerder is op 18 april 2011 door het Bureau aan de opposant gezonden.

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

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

16. Bij de vergelijking van de tekens moeten de beeldelementen volgens opposant niet in de vergelijking worden opgenomen en het element "systems" in het bestreden teken ook niet, nu dit beduidend kleiner is opgenomen. Het gaat bij de vergelijking van de merken en het teken om de vergelijking van de wordelementen GEA en GIA.

17. Visueel is er slechts één letter verschil en deze letters, respectievelijke de E en de I zitten verscholen tussen de letters G en A. In visueel opzicht zijn merk en teken dan ook quasi identiek, aldus opposant. Op auditief vlak zijn merken en teken even lang en hebben ze een identieke cadans en intonatie, ze zijn dan ook sterk overeenstemmend volgens opposant. Een begripsmatige vergelijking doet volgens opposant niet terzake nu noch de merken noch het teken een betekenis hebben. Merk en teken stemmen gezien voorgaande overeen en opposant onderbouwt deze stelling door verwijzing naar een uitspraak van de Eerste Kamer van Beroep van het OHIM.

18. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel (sterk) soortgelijk.

19. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal, nu het publiek niet bijzonder is te achten, aldus opposant.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren en diensten.

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

21. Volgens verweerder gaat opposant er ten onrechte van uit dat het bestreden teken een zwart-wit merk is. Dit is echter niet het geval en verweerder benadrukt het belang van de kleuren in de totaalindruk, nu het gebruik van deze kleuren volgens verweerder een soort herkenningsteken voor zijn cliënten is. Verweerder meent dat de tekens op visueel vlak sterk van elkaar verschillen: zoals uiteengezet worden in het betwiste teken kleuren gebruikt, de lettertypen van de ingeroepen rechten en het betwiste teken verschillen. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord en het betwiste teken uit twee woorden, en ook het aantal gebruikte letters verschilt.

22. Ook op auditief vlak meent verweerder dat er sprake is van op zijn minst voldoende verschillen, het bestreden teken bestaat immers uit twee woorden en de ingeroepen rechten slechts uit één. Het argument van opposant dat de verschillende letters E en I door de plaatsing tussen de G en A verdrongen worden, volgt verweerder niet. Elke letter heeft immers een functie en dient uitgesproken te worden.

23. Verweerder is het met opposant eens dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

24. Met betrekking tot de verwijzing door opposant naar de uitspraak van de Eerste Kamer van Beroep, stelt verweerder dat hij hier tevreden mee is, aangezien de Eerste Kamer van Beroep volgens hem geoordeeld heeft dat er geen sprake was van verwarring tussen de in het geding zijnde merken.

25. Verweerder licht toe dat zijn waren en diensten beperkt zijn tot waren en diensten in het kader van woning- en kantoorautomatisering en derhalve voldoende van de waren en diensten van opposant verwijderd zijn en derhalve niet soortgelijk.

26. Verweerder stelt vast dat opposant geen stukken heeft bijgevoegd waaruit het gebruik van de ingeroepen rechten blijkt, daarom is volgens verweerder niet aangetoond dat er sprake is van een (grote) bekendheid van de ingeroepen rechten bij het publiek en dat GEA een onderscheidend karakter heeft. Verweerder merkt op dat hij reeds geruime tijd op de markt aanwezig is en dat opposant hier tot op heden geen problemen mee heeft gehad. Hij voegt stukken bij om dit aan te tonen. Verweerder verwijst bovendien naar een ouder merk, waarvan het betwiste depot een update is. Aangezien dit oudere merk gedeponeerd werd vóór gemeenschapsmerk 6904684, moet dit ingeroepen recht volgens verweerder buiten beschouwing worden gelaten.

27. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en alsnog over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

### **III. BESLISSING**

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

28. 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.

29. 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."

30. 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**


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, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

32. 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).

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 bezien, 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).

**Vergelijking met internationale inschrijving 675007**

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GEA	

**Visuele vergelijking**

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk en bestaat uit een woord van drie letters, GEA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat eveneens uit een woord van drie letters, GIA, geschreven in een lettertype dat lijkt op handgeschreven letters. Dit woord is enigszins schuin afgedrukt in een rechthoek, waarvan het bovenste deel wit is en het onderste deel rood. Het rode gedeelte loopt aan de bovenkant iets bol. De letter "G" bevindt zich deels in het witte gedeelte, deels in het rode gedeelte. In het onderste vak staat in veel kleinere letters het woord "systems" vermeld.

36. Het publiek zal 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 (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het dominerende bestanddeel van het betwiste teken is dan ook de aanduiding GIA. Dit wordt versterkt door het feit dat het woord "systems" bovendien in een aanmerkelijk kleiner lettertype wordt weergegeven.

37. In dit kader is het bovendien van belang op te merken dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval zullen de figuratieve elementen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen en neemt GIA een prominente plaats in het betwiste teken in.

38. Het ingeroepen recht en het dominante wordelement van het betwiste teken hebben de eerste en de laatste letter identiek gemeen, enkel de klinker in het midden is verschillend.

39. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Zowel het ingeroepen recht als het dominante wordelement van het bestreden teken bestaan uit twee lettergrepen. Uitgaande van een Engelse uitspraak worden de beginklank [dje] en de eindklank, [a] op identieke wijze uitgesproken. Uitgaande van een Franse uitspraak wordt de beginklank van het ingeroepen recht uitgesproken als [zjee] en de eindklank als [a] en bij het dominante element van het bestreden teken wordt de beginklank uitgesproken als [zjie] en de eindklank eveneens als [a]. Uitgaande van een Nederlandse uitspraak tot slot, wordt de beginklank van het ingeroepen recht uitgesproken als [gee] en de eindklank als [a] en bij het dominante element van het bestreden teken wordt de beginklank uitgesproken als [gie] en de eindklank eveneens als [a]. Het klankbeeld van merk en teken wordt door het uitspreken van de verschillende klinker in elk geval niet beduidend anders, en laat de totaalindruk van auditieve overeenstemming onverlet.

41. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*



42. Merk noch teken hebben een betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen en op auditief vlak sterk overeen. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, en zal dit aspect verder geen rol meer spelen in de beslissing.

**Vergelijking met Europese inschrijving 6904684**

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

45. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit de letters GEA in het donkergrijs, waarbij door alledrie de letters een elipsvormige lijn is opgenomen. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat eveneens uit een woord van drie letters, GIA, geschreven in een lettertype dat lijkt op handgeschreven letters. Dit woord is enigszins schuin afgedrukt in een rechthoek, waarvan het bovenste deel wit is en het onderste deel rood. Het rode gedeelte loopt aan de bovenkant iets bol. De letter "G" bevindt zich deels in het witte gedeelte, deels in het rode gedeelte. In het onderste vak staat in veel kleinere letters het woord "systems" vermeld.

46. Het publiek zal 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 (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het dominerende bestanddeel van het betwiste teken is dan ook de aanduiding GIA. Dit wordt versterkt door het feit dat het woord "systems" bovendien in een aanmerkelijk kleiner lettertype wordt weergegeven.

47. In dit kader is het bovendien van belang op te merken dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval zullen de figuratieve elementen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen en neemt GIA een prominente plaats in het betwiste teken in.

48. Het figuratieve element maakt integraal deel uit van het ingeroepen recht. Er kan dan ook niet gezegd worden dat het wordelement dominant is, maar ook niet dat het beeldelement dominant is. naar oordeel van het Bureau blijven de letters GEA echter duidelijk leesbaar aanwezig in het ingeroepen recht.

49. Het ingeroepen recht en het dominante wordelement van het betwiste teken hebben de eerste en de laatste letter identiek gemeen, enkel de klinker in het midden is verschillend.

50. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend.

*Auditieve en begripsmatige vergelijking*

51. Zie voor de overwegingen inzake de auditieve en begripsmatige vergelijking de overwegingen 40 tot en met 42, die hier onverkort van toepassing zijn.



*Conclusie*

52. Merk en teken stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen en op auditief vlak sterk overeen. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, en zal dit aspect verder geen rol meer spelen in de beslissing.

**Vergelijking van de waren en diensten**

53. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

54. Bij vergelijking van de waren en diensten 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 het argument van verweerder dat hij zijn waren en diensten in een specifieke branche gebruikt (zie overweging 25), kan dan ook geen rekening worden gehouden (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

55. De waren- dienstenlijsten van de ingeroepen rechten samen worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 4: Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 7 Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; broedmachines voor eieren; onderdelen van de voornoemde goederen.  Internationale inschrijving 675007 Klasse 7 Machines voor de bewerking van metalen en van plastic stoffen, machines voor de chemische industrie, machines voor de farmaceutische industrie, landbouwkundige	

<p>machines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, machines voor de drankindustrie, verpakkingsmachine, distilleermachines, machines voor het toepassen van de technologie van hyperfrequenties in industrieel milieu, machines voor de zuivelindustrie, machine voor de landbouw en voor het landelijk techniek, machines voor de industrie van energie en voor publieke diensten, machines voor de industriële echotechnologie, machines voor de terotechnologie in industriële omgeving, werktuigmachines, brouwerijmachines, elektromechanische apparaten voor de vervaardiging van voedingsmiddelen, machines en installaties voor het toepassen van de techniek van de gefluïdiseerde bedden in industriële omgeving, machines en installaties voor het toepassen van de aërosoltechniek in industriële omgeving; onderdelen van voornoemde waren begrepen in deze klassen.</p>	
<p>Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 9 Regel-, controle- (inspectie-), besturings, meet- en schakelinstallaties, -toestellen en -apparaten; gegevenswerkende installaties en apparatuur, data-uitvoerinstallaties en -apparaten; datacommunicatie-installaties en -apparaten; elektrotechnische en elektronische toestellen en apparaten voor de procesbewaking en de procesbesturing, voor de gegevensverzameling, gegevensverwerking en data-uitvoer; detectors; geluids- en geluidswerende installaties en -toestellen (voorzover begrepen in klasse 9); onderdelen voor de voornoemde goederen.</p> <p>Internationale inschrijving 675007 Klasse 9 Uitrusting, apparaten en materiaal voor automatische bediening, bewakingapparaten en -materiaal, uitrusting, apparaten en materiaal voor het waarschuwen en automatisch regelen, meetuitrusting, -apparaten en -materiaal en uitrusting, apparaten en materiaal voor distributie-installaties; informaticahardware en -installaties; installaties en hardware voor het overbrengen van gegevens, hardware en installaties voor het genereren van informatie; elektrotechnische en elektronische apparaten en hardware voor het bewaken en bedienen van processen voor de acquisitie, behandeling en extractie van gegevens; omzetters; controle-apparaten en -hardware van meettechnieken in industriële en commerciële omgeving, alle beschikbare waren voor technische doeleinden; geluidsinstrumenten; installatie en materiaal voor geluidsisolatie, te weten, elektrische en elektronische installaties en materialen voor geluidsisolatie; onderdelen voor voornoemde waren begrepen in deze klasse.</p>	
<p>Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; apparaten, inrichtingen en installaties voor de productie van gassen en chemische producten door middel van thermische procédés; onderdelen van de voornoemde waren.</p> <p>Internationale inschrijving 675007 Klasse 11 Uitrusting en installaties voor</p>	

<p>verwarming; verwarmingsinstallaties, verwarmingsketels; installaties en materiaal voor het produceren, overbrengen, overzetten en terugvorderen van warmte; stoomapparaten en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor het produceren van stoom en verdampinginstallaties, -apparaten en -instrumenten; lucht- en ontluchtinstallaties en -apparaten; installaties en apparaten voor klimaatbeheersing, ventilatieinstallaties en -apparaten; drooginstallaties en -instrumenten; bevochtiginginstallaties en -instrumenten; opslagsystemen, dammen en behoudsystemen voor warmte, kou, gas en vloeistoffen; koelinstallaties en koelkasten; koeltoren; filtreerapparaten en -installaties zijnde onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties; zuiverapparaten en -installaties voor gas en vloeistoffen; installaties et materiaal voor het afstoffen; drukinstallaties, drukmateriaal en drukkamers; conditionering-, distributie- en ontzoutinginstallaties en -apparaten voor water; installaties voor het verdikken door verdamping en voor het losmaken van modder; apparaten en instrumenten om het neerslaan van vloeibare en vaste substanties te veroorzaken vanuit gasvormige of vloeibare omgevingen; apparaten en materiaal voor het terugwinnen van energie uit damp en luchtafvoer; apparaten en installaties voor het toepassen van de techniek van de gefluïdiseerde bedden in industriële omgeving; installaties en apparaten voor het toepassen van de aërosoltechniek in industriële omgeving, in het bijzonder drogers-verstuivers en granulatoren door sproeien; kookapparaten te gebruiken in de voeding- en drankindustrie; raffinagetoren voor het distilleren, destillatiekolommen, distilleerapparaten; apparaten en machines voor het sproeien vanuit de lucht; pasteuriseerapparaten (machines); verwarming-, stoomopwekking-, kook-, koel en droogapparaten en -materiaal te gebruiken in de voedingsindustrie, de bierbrouwerij, de drankindustrie, zuivelindustrie, publieke diensten, de industrie van energie, de ecologische industrie, de farmaceutische industrie, de cosmetica-industrie en ten behoeve van de landbouw en voor het landelijk techniek; machines uit de sector van industriële ventilatie en koeltechniek, machines uit de sector van verwarmings- en energietechnieken in industriële omgeving; onderdelen voor voornoemde waren begrepen in deze klasse.</p>	
<p>Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 35 Reclame; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; beheer van zakelijke belangen van derden (controle, leiding, toezicht); marketing; marktonderzoek en marktanalyse; ter beschikking stellen van economische informatie voor derden; verkoop promotie; administratieve diensten, gegevensverwerking voor derden.</p> <p>Internationale inschrijving 675007 Klasse 35 Reclame; advisering en assistentie met betrekking tot het beheren van ondernemingen; publicatie van reclameteksten; public relations; waardetaxaties in het commerciële domein; beheer van de commerciële belangen van derden (controle, beheer, supervisie); marketingdiensten;</p>	

marktonderzoek en -analyse; verkooppromotie; administratieve diensten; gegevensverwerking ten behoeve van derden.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken en monetaire zaken, waaronder leasingtransacties; makelaardij in onroerende goederen.  Internationale inschrijving 675007 Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken en transacties, in het bijzonder huurkoopfinancieringen; beheer van onroerende goederen.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 37 Bouw;waaronder de bouw van industrie- en van machine-installaties; reparaties, installatiewerkzaamheden, onderhoud, alle diensten met betrekking tot industriële installaties en machines.  Internationale inschrijving 675007 Klasse 37 Bouwnijverheid; reparatiesector met betrekking tot de in voornoemde klassen genoemde waren; beheer van bouwwerken; installeren en repareren van installaties voor klimaatbeheersing; installatie, onderhoud en reparatie van de in de klassen 7, 9 en 11 genoemde waren; constructie van industriële en mechanische installaties, installaties en apparaten voor warmtewisseling, climatiseringsinstallaties, warmte- en ventilatie-installaties en -apparaten, condensatie-apparaten en -installaties, koeltoren, koelapparaten, drooginstallaties en bevochtings-, beluchtings- en ontluchtings-, verlichtings- en verwarmingsinstallaties, elektronische apparaten en installaties, sanitaire apparaten en installaties, zuiver- en conditioneringsinstallaties voor water, apparaten en installaties voor fabricatie en behandeling ten behoeve van de chemische industrie, productie-installaties en -apparaten, extractie-apparaten en -installaties, transportapparaten en -installaties, alsmede verwerkingsinstallaties en -apparaten voor de olie- en gasindustrie, kerncentrales, alsmede van apparaten voor kerncentrales, koelapparaten en -installaties, apparaten en installaties voor productie en behandeling ten behoeve van de voedingsindustrie, apparaten en installaties voor het terugwinnen van energie uit damp en afvoerlucht, apparaten en installaties voor warmtewisseling om warmte terug te winnen en transporteren en onderzoeksmateriaal.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 40 Behandeling van materialen;klantspecifieke bouw van machines en industriële installaties.  Internationale inschrijving 675007 Klasse 40 Behandeling van materialen, informatiediensten met betrekking tot behandeling van materialen; transformatie van metalen; afwerking op maat van materialen.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Scholing en bijscholing; scholing.	
Gemeenschapsmerk 6904684 Klasse 42 Advisering op het gebied van constructie- en bouwplanning; ingenieurswerken; het verstrekken van technische expertise; technisch advisering en expertise; ontwerp,	KI 42 (Binnenhuis)architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen; testen van textiel; chemische analyse; diensten van chemici;

<p>ontwikkeling, planning, projectering en constructie (ingenieursdiensten) van industrie- en van machine-installaties, verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, luchtregelings-, ventilatie-, warmteterugwinnings-, luchtfilterings- en waterleidingsapparaten alsmede sanitaire installaties, luchtfilters; het testen van materialen; diensten van een onderzoeks- en ontwikkelingsbureau; vormgeving van nieuwe producten; computerprogrammering voor derden; alle voornoemde diensten voor derden.</p> <p>Internationale inschrijving 675007 Klasse 42 Administratie, controle en verlening van licenties; planning en advisering inzake bouwwerken; diensten van ingenieurs; technische advisering; diensten van technische experts-adviseurs; opzetten, ontwikkelen, plannen en ontwerpen van projecten inzake industriële en mechanische installaties, installaties en apparaten voor warmtewisseling, climatiseringsinstallaties, warmte- en ventilatie-installaties en -apparaten, condensatie-installaties en -apparaten, koeltoren, koelapparaten, drooginstallaties en beluchting- en ontluchtings-, verlichtings- en verwarmingsinstallaties, elektronische apparaten en installaties, sanitaire apparaten en installaties, zuiver- en conditioneringsinstallaties voor water, apparaten en installaties voor fabricatie en behandeling ten behoeve van de chemische industrie, productie-installaties en -apparaten, extractie-apparaten en -installaties, transportapparaten en -installaties, alsmede verwerkingsinstallaties en -apparaten voor de olie- en gasindustrie, kerncentrales, alsmede van apparaten voor kerncentrales, koelapparaten en -installaties, apparaten en installaties voor productie en behandeling ten behoeve van de voedingsindustrie, apparaten en installaties voor het terugwinnen van energie uit damp en afvoerlucht, apparaten en installaties voor warmtewisseling om warmte terug te winnen en transporteren en onderzoeksmateriaal; onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten; productontwikkeling; ontwerpen van software voor derden; alle voornoemde diensten ten behoeve van derden.</p>	<p>stedenbouwkundige planning; opmeting van terreinen; geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; ijkdiensten; technische inspectie van vervoermiddelen; ontwerpen van verpakkingen.</p>
--	--

56. De diensten "(binnenhuis)architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen" zijn (sterk) soortgelijk aan "planning en advisering inzake bouwwerken". Een architect is immers een ontwerper van gebouwen, die door middel van grafische en technische tekeningen een gebouw ontwerpt.

57. "Het testen van textiel" van het bestreden teken is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "het testen van materialen" van het ingeroepen recht.

58. 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.

59. 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 GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van een dergelijke complementariteit tussen de waren "chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden" in klasse 1 van opposant en de "machines voor de chemische industrie" in klasse 7 van opposant en "chemische analyse" en "diensten van chemici" van het bestreden teken. De machines en de chemische producten kunnen gebruikt worden voor het maken van een chemische analyse en kunnen gebruikt worden of ontwikkeld zijn door chemici.

60. "Stedenbouwkundige planning" en "opmeting van terreinen" is soortgelijk aan de "planning en advisering inzake bouwwerken". Deze planning kan immers zien op het ontwerpen van stadswijken, gebruikmakend van het voorhanden zijnde terrein.

61. De betekenis van het woord ijk is "(van maten en gewichten) onderzoeken of ze aan de gestelde eisen voldoen" (zie Van Dale online woordenboek). "Meetapparatuur" en "meetuitrustingen" in klasse 9 van opposant zijn derhalve complementair aan de "ijkdiensten" van verweerder en zijn daarmee soortgelijk.

62. Het "ontwerpen van verpakkingen" is soortgelijk aan "vormgeving van nieuwe producten", bepaalde producten zijn immers onlosmakelijk verbonden met de verpakking waarin ze worden aangeboden.

63. De overige diensten in klasse 42, te weten "geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; technische inspectie van vervoermiddelen" hebben niets van doen met de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten van de ingeroepen rechten hebben een andere aard, andere aanbieders en een andere bestemming dan de van opposant. Zij zijn dan ook niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

64. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deel (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

## A.2. Globale beoordeling

65. 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.

66. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De diensten van verweerder zijn ofwel niet voor dagelijks gebruik bestemd, ofwel bestemd voor professionele gebruikers, waardoor het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek hoger dan normaal geacht mag worden.

67. 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, alle reeds geciteerd). Verweerder stelt vast dat opposant geen stukken heeft bijgevoegd waaruit het gebruik van de ingeroepen rechten blijkt, daarom is volgens verweerder niet aangetoond dat er sprake is van een (grote) bekendheid van de ingeroepen rechten bij het publiek en dat GEA een onderscheidend karakter heeft (zie overweging 26). Het Bureau merkt ten eerste op dat verweerder in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010). Bovendien heeft opposant ook niet gesteld dat het ingeroepen recht bekend zou zijn, waardoor het Bureau niet nader in hoeft te gaan op de bekendheid. Tot slot is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen.

68. Merk en teken stemmen op auditief vlak sterk overeen en op visueel vlak in zekere, dan wel geringe mate overeen. Aangezien de tekens geen vaste betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deel (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten die hetzij identiek, hetzij (sterk) soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

69. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een uitspraak van de eerste Kamer van Beroep van het OHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 17) en de reactie daarop van verweerder (zie overweging 24), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007).

70. Het argument van verweerder dat opposant tot op heden geen problemen had met zijn aanwezigheid op de markt en dat het bestreden teken reeds eerder gedeponeed zou zijn geweest (zie overweging 26), speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

**C. Conclusie**

71. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (sterk) soortgelijke diensten.

**IV. BESLUIT**

72. De oppositie met nummer 2005404 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Benelux depot 1201044 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: (Binnenhuis)architectuur, grafisch tekenen, grafisch en technisch tekenen; testen van textiel; chemische analyse; diensten van chemici; stedenbouwkundige planning; opmeting van terreinen; ijkdiensten; ontwerpen van verpakkingen.

74. Benelux depot met nummer 1201044, wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: Geologische expertises en prospectie; advisering op het gebied van milieubescherming; onderwaterexploitatie; technische inspectie van vervoermiddelen.



75. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 17 mei2013

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratief behandelaar: Tomas Westenbroek