



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007370

van 05 maart 2014

- Opposant:** **AURORA KONRAD G. SCHULZ GMBH & Co**
Südring
69427 Mudau
Duitsland
- Gemachtigde:** **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 327796**
Aurora
- Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 645527**
AURORA
- tegen*
- Verweerder:** **E.P.S.V.,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Varenstraat 102 1-1
3530 Houthalen
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1236336**

ADORA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

ADORA

woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 11, 35 en 37. Het depot is onder nummer 1236336 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 januari 2012.

2. Op 30 maart 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 327796 van het woordmerk Aurora, ingediend op 24 november 1966 en ingeschreven voor waren in de klassen 11 en 12;
- Internationale inschrijving 645527 van het woordmerk AURORA, ingediend op 24 juli 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 9, 11, 17 en 19.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 11 en 37 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 april 2012.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 7 december 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 13 december 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 22 januari 2013 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 29 januari 2013.

11. Op 4 februari 2013 heeft verweerder erop geattendeerd dat hij in zijn hierboven genoemde reactie tevens verzocht had om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten. Op 8 februari 2013 heeft het Bureau opposant alsnog in de gelegenheid gesteld deze bewijzen in te dienen tot en met 8 april 2013.

12. Op 4 april 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 15 april 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 juni 2013 om daarop te reageren.

13. Op 13 juni 2013 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik.

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 opposant

17. Opposant beperkt vooreerst de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

18. Visueel stemmen de tekens volgens opposant voor meer dan de helft overeen; de eerste letter en de drie laatste letters zijn immers identiek, waardoor het publiek meteen een sterke visuele overeenstemming waarneemt.

19. Auditief klinkt de eerste lettergreep van de ingeroepen rechten weliswaar als [au], maar opposant acht dit gelijklopend aan de a-klank in de eerste lettergreep van het betwiste teken. Bovendien worden de twee overige lettergrepen nagenoeg identiek uitgesproken en ligt zowel bij de merken als bij het betwiste teken de klemtoon op de letter O. Opposant vindt de tekens op dit vlak dan ook sterk overeenstemmend en hij wijst erop dat volgens Europese jurisprudentie de loutere auditieve overeenstemming voldoende kan zijn om verwarring aan te nemen.

20. Hoewel opposant meent dat de begripsinhoud van de tekens slechts bij zeer weinig mensen bekend zal zijn, ziet hij toch enige conceptuele overeenstemming, doordat zij in zekere zin verwijzen naar religieuze of mythische begrippen (godin van de dageraad versus een Bijbelse stad).

21. Volgens opposant hoeft het weinig betoog dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel in sterke mate soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Wat de diensten van het betwiste teken aangaat, meent opposant dat deze zo nauw in verband staan met de soortgelijke waren, dat er eveneens sprake is van soortgelijkheid.

22. Opposant concludeert dat de oppositie moet worden toegewezen en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken gedeeltelijk te weigeren.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder wijst erop dat de ingeroepen rechten zuiver woordmerken zijn, terwijl het betwiste teken is gedeponeerd in een dikker lettertype; hij meent dat er meer verschillen zijn dan gelijkenissen en fonetisch is er volgens hem al helemaal geen overeenstemming.

24. Verweerder constateert dat de ingeroepen recht verscheidene betekenissen hebben (lichtverschijnsel, godin van de dageraad en morgenstond) die geenszins overeenstemmen met deze van het betwiste teken (geliefde).

25. Ten aanzien van de betrokken waren brengt verweerder onder de aandacht dat deze van de ingeroepen rechten betrekking hebben op verwarmings- en ventilatieapparatuur voor voertuigen, terwijl voor verweerder de woningsector belangrijk is.

26. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat de verklaring van opposant in het Engels buiten beschouwing moet worden gelaten, aangezien de proceduretaal het Nederlands is en er geen gezamenlijke keuze is gedaan voor het gebruik van het Engels. Daarnaast wijst hij erop dat een bijgevoegde lijst met omzetcijfers moeilijk leesbaar is. Ten slotte meent verweerder dat uit sommige stukken het gebruik van de ingeroepen rechten slechts wordt aangetoond met betrekking tot voertuigen.

27. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarring of van een mogelijkheid tot associatie. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 januari 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 januari 2007 tot 16 januari 2012.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

32. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

33. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia-Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

34. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia-Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Een verklaring van opposants algemeen directeur;
- 2) Omzetcijfers in de Benelux in de jaren 2007-2012;
- 3) Verkoopcijfers in de Benelux in de jaren 2008-2012;
- 4) Foto's van producten met de merknaam AURORA;
- 5) Promotiemateriaal en beschrijvingen van AURORA-producten.

36. In zijn verklaring (*affidavit*) stelt opposants general manager dat het ingeroepen recht wordt gebruikt voor *“products in the field of heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC-systems) for On- and Off Highway vehicles, in particular for air conditioning units and divices, blowers, nozzles and heaters”*. Dit gebruik heeft, nog steeds volgens de verklaring, in de periode 2008-2012 in België en Nederland geresulteerd in omzetcijfers variërend van ruim 600.000 tot bijna 1.500.000 euro (voor beide landen samen en tegen netto fabrieksprijzen). Deze verklaring is weliswaar afkomstig van (de directeur van) opposant, maar dit brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze als bewijsmiddel is

uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet namelijk rekening worden gehouden met de herkomst ervan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

37. In casu worden met name de hierboven genoemde omzetcijfers hernomen in het tweede bewijsstuk. Echter, dit is eveneens afkomstig van opposant zelf, zoals uit de hoofding ervan blijkt. Bovendien blijkt uit dit stuk niet ondubbelzinnig dat de genoemde omzetcijfers betrekking hebben op de ingeroepen rechten. De hoofding van het stuk luidt: "AURORA + AUT + AUNA konsolideert", zodat (een deel van) de omzet ook voor rekening zou kunnen komen van andere door opposant gevoerde merken. Ten slotte blijkt uit het stuk evenmin met welke producten de vermelde omzetcijfers zijn gerealiseerd.

38. Het derde ingediende stuk bevat een lijst in de vorm van een spreadsheet, mogelijk eveneens afkomstig van opposant zelf. De lijst vermeldt, volgens de toelichting van opposant, een groot aantal afnemers in België en Nederland, doorgaans ondernemingen. Uit de *Artikelbezeichnung* in de derde kolom kan evenwel niet worden afgeleid om wat voor producten het precies gaat (om enkele voorbeelden te noemen: *DRG 370 12V 3stufig Standard, Rund-Düse RD 100.75, Wärmet.+Verdampfer kpl.mont.*). Verder worden de producten aangeduid met een artikelnummer.

39. Van de productfoto's (hierboven onder 4) bevatten er twee duidelijk leesbaar de naam van de ingeroepen rechten, maar afgezien van het feit dat het blijkt een ander opschrift een op 12 volt werkend apparaat is, kan het Bureau de aard ervan niet achterhalen en zijdens opposant ontbreekt elke toelichting.

40. Het laatste stuk biedt dan weer wel een aanknopingspunt in die zin dat het foto's en een korte omschrijving weergeeft van een vijftal producten, die tevens zijn voorzien van een artikelnummer, waarmee kan worden teruggegrepen naar de in punt 38 besproken afzetlijst. Twee van de artikelnummers komen niet voor op deze lijst en twee andere vonden volgens deze lijst een afzet van 359 exemplaren, hetgeen naar het oordeel van het Bureau te gering is om normaal gebruik aan te tonen, gelet op de bestreken periode (vijf jaar) en de betrokken waren (dubbele radiaalventilatoren voor voertuigen). Het laatste artikelnummer ten slotte heeft betrekking op een behuizing voor ventilatoren voor voertuigen en kende blijkens de meermaals genoemde omzetlijst een afzet van ruim 95.000 exemplaren, hetgeen wél significant kan worden genoemd.

Conclusie

41. Opposant heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het betwiste teken normaal zijn gebruikt in de Benelux voor *behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen*. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van *behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen*.

A.2. Verwarringsgevaar

42. 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.

43. 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."

44. 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 tekens

45. 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).

46. 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).

47. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

48. Afgezien van het gebruik van hoofdletters en kleine letters zijn de ingeroepen rechten identiek en zij kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Aurora AURORA	ADORA

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaand uit vijf letters in een wat strak, groter en dikker lettertype.

50. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is het figuratieve aspect van het betwiste teken zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters, zij het in een ietwat strakker, groter en dikker lettertype, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

51. In casu kan ook worden voorbijgegaan aan het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters, aangezien de verbale elementen het overwicht hebben (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

52. Vier (van de zes, respectievelijk vijf letters) letters van de tekens zijn identiek en komen daarenboven voor op dezelfde plaats: de eerste letter en de drie laatste letters. De letters in het midden van de tekens zijn weliswaar verschillend, maar dit neemt de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming toch niet weg.

53. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

54. De figuratieve elementen van het betwiste teken zijn duidelijk niet van invloed op de uitspraak ervan. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, zodat lengte, ritme en cadans vergelijkbaar zijn. De consument zal in het algemeen weliswaar meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en, anders dan opposant (zie punt 19), acht het Bureau de uitspraak [au] wezenlijk verschillend van die van [a], maar in casu zijn de twee laatste lettergrepen vrijwel identiek, waardoor de tekens in hun totaalindruk op auditief vlak toch in zekere mate overeenstemmen.

55. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

56. Het ingeroepen recht heeft verschillende betekenissen, ondermeer “morgenrood, dageraad”, “poollicht” (*aurora borealis* voor het noorderlicht en *aurora australis* voor het zuiderlicht).¹ Daarnaast staat het voor de Romeinse godin van de dageraad en is het de naam van een grote planeetoïde tussen Mars en Jupiter.² Het Bureau is evenwel van oordeel dat geen van deze betekenissen zodanig courant is, dat de consument die onmiddellijk zal herkennen.

57. Het betwiste teken heeft geen vaste betekenis; met enige inspanning zou men er een verwijzing kunnen in zien naar het Latijnse *adorare* (smekend aanroepen, vereren, eerbiedig groeten³) maar dit geeft het teken nog geen vaste betekenis die de gemiddelde consument onmiddellijk zal begrijpen.

58. Aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

59. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

60. 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).

61. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren van de ingeroepen rechten, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

62. Hierboven is geconstateerd dat het bewijs van gebruik uitsluitend is geleverd ten aanzien van de waren *behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen*. Verder heeft het Bureau akte genomen van de beperking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zoals door opposant te kennen gegeven in zijn argumenten (zie punt 17). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 11 Behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen.	Klasse 11 Verwarmings-, koel-, droog- en ventilatieapparaten en installaties,

¹ Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk.

² <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurora_\(godin\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurora_(godin))> en [http://nl.wikipedia.org/wiki/\(94\)_Aurora](http://nl.wikipedia.org/wiki/(94)_Aurora)>.

³ <Prisma woordenboek Latijn-Nederlands>.

	warmtepompen voor het opwekken van warmte, installaties voor ventilatie; boilers werkend op basis van zonne-energie; waterverwarmingsapparaten aangestuurd door zonnecellen.
	Klasse 37 Aanleg, onderhoud en reparatie van verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties.

Klasse 11

63. De waren *verwarmings-, koel- en ventilatieapparaten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen* van het ingeroepen recht. Verweerder wijst er weliswaar op dat hij voornamelijk operationeel is in de woningsector (zie punt 25), maar dit blijkt niet uit de waren- en dienstenlijst zoals vermeld in het register. Nu verweerder deze specificering niet heeft laten opnemen in het register, terwijl dit toch in zijn vermogen lag (ook gaande de procedure), moet er vooralsnog worden van uitgegaan dat de waren en diensten van het betwiste teken ook bestemd kunnen zijn voor de vervoerssector. In dat geval zijn de waren van het ingeroepen recht complementair aan de hiervoor genoemde waren van het betwiste teken; deze apparaten worden in voertuigen immers altijd aangebracht in daarvoor speciaal aangepaste behuizingen.

64. Dit laatste geldt niet voor de corresponderende installaties; voor zover daarvan al sprake is bij voertuigen, in de zin van aandrijf- of aansturingsmechanismen, worden deze geïntegreerd in, hetzij weggewerkt achter het dashboard van of elders in voertuigen.

65. De overige waren van het betwiste teken, *droogapparaten en –installaties, warmtepompen voor het opwekken van warmte, installaties voor ventilatie, boilers werkend op basis van zonne-energie en waterverwarmingsapparaten aangestuurd door zonnecellen* zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Deze waren zijn noch bestemd voor voertuigen, noch worden zij doorgaans in een specifieke behuizing geplaatst.

Klasse 37

66. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

67. In deze context dient er aan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

68. Van een dergelijke complementariteit is in casu geen sprake. Hierboven zagen we reeds dat de installaties van het betwiste teken niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Bovendien zijn de diensten *aanleg, onderhoud en reparatie* nauwelijks of zelfs in het geheel niet van toepassing op *behuizingen voor ventilatoren voor voertuigen*; indien deze stuk zijn, worden ze in hun geheel vervangen. En zo er al sprake zou zijn van deze diensten, dan nog zijn die verschillend van dezelfde diensten ten aanzien van verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties.

Conclusie

69. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

A.3. Globale beoordeling

70. 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.

71. 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). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

72. 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).

73. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien zij geen kenmerk beschrijven van de waren in kwestie.

74. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren en diensten zijn deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

75. Verweerder meent dat de verklaring van opposant in het Engels buiten beschouwing moet worden gelaten, aangezien de proceduretaal het Nederlands is en er geen gezamenlijke keuze is gedaan voor het gebruik van het Engels (zie punt 26). Er zij echter op gewezen dat dergelijke stukken in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend indien ze voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). Over dit laatste heeft verweerder niet geklaagd, en het Bureau heeft geen aanleiding gezien om twijfels te hebben over deze begrijpelijkheid.

76. Daarnaast klaagt verweerder erover dat de bijgevoegde lijst met omzetcijfers moeilijk leesbaar is (eveneens punt 26). Niettemin is het Bureau erin geslaagd de relevante informatie uit dit stuk te putten, waarbij in deze context in het midden kan blijven of dit al dan niet moeizaam is geschied.

C. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

78. De oppositie met nummer 2007370 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Het Benelux depot met nummer 1236336 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 11 Verwarmings-, koel- en ventilatieapparaten.

80. Het Benelux depot met nummer 1236336 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten, hetzij omdat de oppositie daar niet is tegen gericht:

Klasse 11 Droogapparaten, verwarmings-, koel-, droog- en ventilatieinstallaties, warmtepompen voor het opwekken van warmte, installaties voor ventilatie; boilers werkend op basis van zonne-energie; waterverwarmingsapparaten aangestuurd door zonnecellen.

Klasse 35 Alle diensten.

Klasse 37 Alle diensten.

81. 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, 05 maart 2014

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst