

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013423
van 1 augustus 2019

Opposant: **JM HOLDING GmbH & Co. KGaA**
Horchheimerstrasse 50
67547 Worms
Duitsland

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Uniemeerk 9939372**
RENOLIT

tegen

Verweerder: **REYNAERS ALUMINIUM, naamloze vennootschap**
Oude Liersebaan 266
2570 Duffel
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Aarenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1356521**
RenoTrim

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 juni 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk RenoTrim voor waren in de klassen 6, 17 en 19. Deze aanvraag is onder nummer 1356521 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juli 2017. Gaande de procedure heeft verweerder de waren beperkt tot een deel van de klassen 6 en 19.
2. Op 7 september 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het Uniemerkt 9939372 van het woordmerk RENOLIT, ingediend op 4 mei 2011 en ingeschreven op 8 januari 2012 voor waren in de klassen 6, 10, 12, 16, 17, 19, 20 en 27.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de waren in klasse 6 en 19.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 september 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. Daarnaast werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 12 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, 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

9. Opposant wijst erop dat de tekens zes letters gemeenschappelijk hebben, waarvan de vier eerste identiek zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Dit identieke deel is volgens opposant van grote invloed op de visuele overeenstemming van de tekens. Daarnaast vertonen de tekens ook nog

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

overeenstemming in het tweede deel, namelijk de letters T en I. Opposant concludeert dat de tekens visueel sterk overeenstemmen.

10. Op auditief vlak hebben beide tekens drie lettergrepen, waarvan de eerste twee identiek zijn. Daarnaast vormt de letter I in de laatste lettergreep de helderste klank. Opposant meent derhalve dat de uitspraak van de tekens sterk overeenstemmend is.

11. Volgens opposant zijn beide tekens fantasiebenamingen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

12. De waren van het betwiste teken in klasse 6 behoren volgens opposant alle tot de ruimere categorie bouwmaterialen van metaal van het ingeroepen recht, en zijn dus identiek daaraan. Mutatis mutandis meent hij dat hetzelfde geldt voor de respectieve waren in klasse 19.

13. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant zowel uit professionelen uit de bouwindustrie als uit particulieren bezig met bouwprojecten.

14. Opposant wijst erop dat het ingeroepen recht door jarenlang gebruik een grote bekendheid heeft verworven onder professionele gebruikers en amateurs en garant staat voor vertrouwde en kwalitatieve producten. Verwarringsgevaar ten aanzien van een ander merk zou dus commercieel schadelijk kunnen zijn voor opposant.

15. Om die redenen vraagt opposant de afwijzing van het betwiste depot en verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

18. Uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder duidelijk dat het ingeroepen recht voornamelijk wordt gebruikt voor drie types dakbanen, namelijk op basis van PVC-P, van EVA/EBA en van TPO. Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke toepassingen zoals bevestigingssystemen voor zonnepanelen, vloeibare afdichtingen, folies voor zwembadranden en zwembaden en geomembranen. Volgens verweerder zijn deze producten totaal verschillend van de waterleesten en waterslagprofielen waarvoor het betwiste teken is bestemd.

19. Verweerder stelt vast dat het betwiste teken duidelijk is opgebouwd uit een voorvoegsel en een achtervoegsel, aangezien het tweede deel begint met een hoofdletter. Bij het ingeroepen recht daarentegen zijn beide delen in hoofdletters weergegeven, zodat er een duidelijk visueel verschil is, aldus verweerder.

20. Hoewel de eerste twee lettergrepen fonetisch identiek zijn, is er volgens verweerder toch een wezenlijk verschil bij de uitspraak van de derde lettergreep. Het ritme en de intonatie verschillen duidelijk van elkaar, waardoor er voldoende fonetisch verschil bestaat tussen de tekens.

21. Het voorvoegsel RENO waarmee beide tekens beginnen, is volgens verweerder een veel gebruikte afkorting voor "renovatie" en duidt dus onmiskenbaar producten en/of diensten aan in de bouw- en renovatiesector. Ter illustratie voegt verweerder een lijst bij van een 162-tal merken met

geldigheid in de Benelux voor waren in de klassen 6 en/of 19. Tussen de achtervoegsels TRIM en LIT bestaat volgens verweerder geen enkele conceptuele gelijkenis.

22. Verweerder concludeert dat er geen verwarring mogelijk is en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en de aanvraag voor inschrijving te aanvaarden.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

23. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

24. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 10 juli 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 juli 2012 tot 10 juli 2017.

25. Het ingeroepen recht is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste teken geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

26. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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 Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

28. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). 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 (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

30. Het ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").² Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- 1) Een profielschets van RENOLIT Group, de groep waartoe opposant behoort;
- 2) Een overzicht van een aantal projecten gerealiseerd met de producten van opposant;
- 3) Diverse brochures over de jaren 2012-2017;
- 4) Facturen over de jaren 2012-2017.

34. Uit de profielschets van opposants onderneming (nummer 1 hierboven) blijkt dat deze behoort tot een groep familiebedrijven, opgericht in 1950 met thans circa 4.500 werknemers in meer dan 25 productielocaties en 18 verkoopafdelingen. Opposant licht toe dat zijn onderneming uitsluitend *business-to-business* zakendoet.

² Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

35. Opposant vermeldt en illustreert enkele grote projecten (zie nummer 2 hierboven) in diverse Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, dus een aanzienlijk deel van de Europese Unie.

36. De brochures geven een uitgebreid overzicht van de producten waarop de oppositie is gebaseerd. Opposant omschrijft zijn activiteiten als volgt: *playing a leading role in the manufacture of high-quality plastic films and related products for technical applications and especially for waterproofing surfaces such as roofs, the RENOLIT Group provides a broad spectrum of products and services and serves many different industries (construction and automotive industries, graphics and label industries, medical technology and furniture industry)*. De brochures geven daar meer gedetailleerde voorbeelden van, vergezeld van tekeningen, foto's en uitleg. De omschrijving *plastic films and related products* van opposant moet blijkens de brochures ruim worden opgevat, want daar behoren bijvoorbeeld ook toe: metalen constructies, bevestigingsmaterialen, bekledingen, profielen en folies.

37. Op diverse plaatsen in de brochures wordt gesproken over de productnamen RENOLIT ALKORPLAN, RENOLIT ALKORTOP, RENOLIT ALKORBRIGHT, RENOLIT ALKORSOLAR, RENOLIT ALKORDESIGN, RENOLIT WATERPROOFING en nog andere combinaties. Uit de context is echter duidelijk dat met het tweede element verschillende subcategorieën van producten worden aangeduid. Het Bureau beschouwt dit gebruik daarom als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE. Bovendien komt het merk op een aantal plaatsen ook afzonderlijk voor.

38. Uit de brochures blijkt duidelijk de corebusiness van opposant, namelijk het bekleden, beschermen en waterdicht maken van verschillende oppervlakken en zulks op industriële schaal en met betrekking tot diverse objecten zoals daken en façades van gebouwen, scheepsdekken, wanden van tunnels en zwembaden. Het Bureau heeft het daarom niet nodig geacht de nogal gedetailleerde omschrijving in klasse 19 tot in detail te toetsen aan de brochures. Evident is in ieder geval in de brochures het gebruik aangetoond voor bijvoorbeeld *Bouwmaterialen gemaakt van plastic; Bouwmaterialen gemaakt van plasticfolie; Plastic platen voor dakbedekking; Dakbedekkingsfolie; Plastic materialen voor gebruik bij het bouwen van zwembaden; Watervaste membranen voor gebruik als grondbedekkingen voor vijvers*, en eigenlijk alles wat gezien de grootte van de schaal waarop opposant operationeel is dienstig kan zijn voor zijn activiteiten.

39. Met betrekking tot de facturen (zie nummer 4 hierboven) brengt opposant onder de aandacht dat er, gelet op de aard van zijn activiteiten, geen facturen aan particuliere afnemers voor handen zijn. Verder verklaart hij dat hij nadrukkelijk het aantal facturen heeft beperkt teneinde de procedure niet nodeloos te compliceren. Toch zijn er een 25-tal facturen van de relevante periode voorhanden met betrekking tot drie landen. Hierboven is evenwel reeds gebleken dat het gebruik ook is aangetoond in andere landen van de Europese Unie. De in punt 37 vermelde typeaanduiding naast het merk, bleek handig te zijn bij de analyse van deze facturen. Ook uit deze facturen blijkt dus het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen recht.

Conclusie

40. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt duidelijk dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt binnen de Europese Unie voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Verwarringsgevaar

41. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het

Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

42. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.

43. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

44. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

45. 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).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RENOLIT	RenoTrim

Visuele vergelijking

47. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk zeven en acht letters; de tekens zijn bij een eerste waarneming dus van nagenoeg dezelfde omvang. Terzijde zij opgemerkt dat – anders dan verweerder stelt (zie punt 19) – het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

48. De consument zal in het algemeen 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, ECLI:EU:T:2004:79). In casu zijn de eerste vier letters van de tekens identiek en komen zij voor in dezelfde volgorde; dit is dus nagenoeg de helft van het totale aantal letters.

49. Daarnaast is de voorlaatste letter I identiek en komt ook de laatste letter T van het ingeroepen recht voor in het betwiste teken, zij het op een andere positie. De resterende verschillpunten aan het einde van de tekens kunnen dus een zekere overeenstemmende visuele totaalindruk niet wegnemen.

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

Auditieve vergelijking

51. Beide tekens hebben drie lettergrepen, waarvan de twee eerste identiek worden uitgesproken. Daarnaast bevat de laatste lettergreep van beide tekens de heldere klank [i]. Het (geringe) auditieve verschil aan het einde van de tekens is dus ontoereikend om de overeenstemmende auditieve totaalindruk weg te nemen.

52. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

53. Volgens verweerder is het voorvoegsel RENO een veel gebruikte afkorting voor "renovatie" (zie punt 21) en ter illustratie voegt hij een lijst bij van een 162-tal merken met geldigheid in de Benelux voor waren in de klassen 6 en/of 19. Het Bureau merk evenwel op, enerzijds dat uit deze lijst niet blijkt dat het voorvoegsel wordt gebruikt (of bedoeld) in genoemde betekenis en anderzijds dat in de onderhavige procedure het niet gaat om renovatieproducten of -diensten.

54. De achtervoegsels LIT en TRIM zijn volgens verweerder begripsmatig verschillend. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze elementen in de tekens niet zal opvatten in de (Engelse) betekenissen die verweerder aanhaalt. Bovendien maken deze betekenissen nog niet dat de tekens als geheel ook een vaste betekenis hebben.

55. Het Bureau komt dus tot de slotsom dat merk noch teken een vaste betekenis heeft en dat een begripsmatige vergelijking daarom niet mogelijk is.

Conclusie

56. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

57. 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).

58. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 6 Bouwmaterialen van metaal; Schroeven van metaal; Metalen profielen.	Klasse 6 Waterslagen, waterslagprofielen/waterleesten van aluminium, met isolerende eigenschappen; dakranden, dakrandprofielen, daktrimmen en verbindingstukken van metaal.
Klasse 19 Bouwmaterialen gemaakt van plastic; Bouwmaterialen gemaakt van plastic folie; Plastic platen voor dakbedekking; Dakbedekkingsfolie; Plastic materialen voor gebruik bij het bouwen van zwembaden; Watervaste membranen voor gebruik als grondbedekkingen voor vijvers; Ondoorlatende membranen, niet van metaal; Vochtwerende membranen, niet van metaal; Vensters, niet van metaal; Deuren, niet van metaal; Portalen, niet van metaal; Omheiningen, niet van metaal; Plaatbedekking of bekledingen voor constructies, niet van metaal; Door hitte vormbare panelen voor de bouw; Bewerkte plastic materialen voor bouw- en constructiedoeleinden; Films, Lakens en Plastic panelen voor bouw- en constructiedoeleinden; Plastic folie en vellen voor gebruik als geomembranen; Dakbedekkingen, niet van metaal; Wandbekledingen (niet van metaal), anders dan behangsel; Schotwerk gemaakt van plastic composietmateriaal; Honingraatpanelen van plastic voor bouw- en constructiedoeleinden; Niet-metalen deklaagmaterialen, anders dan in de vorm van verven.	Klasse 19 Waterslagprofielen/waterleesten niet van metaal, met isolerende eigenschappen.

Klasse 6

60. De waren *waterslagen, waterslagprofielen/waterleesten van aluminium, met isolerende eigenschappen, dakranden, dakrandprofielen, daktrimmen en verbindingstukken van metaal* van het betwiste teken vallen alle onder de meer generieke omschrijving *bouwmaterialen van metaal* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd

(zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Klasse 19

61. De waren *waterslagprofielen/waterleesten niet van metaal, met isolerende eigenschappen* van het betwiste teken zijn niet-metalen bouwmaterialen. Deze waren zijn in sterke mate soortgelijk aan de waren *bouwmaterialen van metaal* in klasse 6 en *bouwmaterialen gemaakt van plastic* in klasse 19 van het ingeroepen recht. Deze waren kennen eenzelfde toepassingsgebied, wijze van gebruik, bestemming en doelpubliek. Bovendien zullen deze waren vaak worden gefabriceerd en gedistribueerd door dezelfde of verwante ondernemingen, zodat het publiek er een gemeenschappelijke herkomst aan kan toedichten.

Conclusie

62. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3 Globale beoordeling

63. 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.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

65. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval kan een deel van de waren bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek; voor deze waren zal het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zijn. Voor de overige waren moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

66. 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).

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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Voor zover verweerder met zijn stelling dat het voorvoegsel RENO een veel gebruikte afkorting is voor "renovatie" en dus onmiskenbaar producten en/of diensten

aanduidt in de bouw- en renovatiesector zou willen zeggen dat het ingeroepen merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, zij vooreerst verwezen naar het daaromtrent reeds in punt 53 gestelde. Bovendien wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2007:333). In casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

68. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, terwijl de betrokken waren deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau bij een deel daarvan, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

69. Voor zover opposant met zijn stelling dat het verwarringsgevaar commercieel schadelijk zou kunnen zijn voor hem (zie punt 14) zou willen verwijzen naar artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zij erop gewezen dat deze bepaling nog geen grond was voor oppositie op het tijdstip van indiening van deze oppositie.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2013423 wordt toegewezen.

72. Benelux aanvraag met nummer 1356521 wordt niet ingeschreven.

73. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 1 augustus 2019

Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman