

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016045
van 22 maart 2022

Oppositant: **Clima & Partners, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Blikstraat 4
2110 Wijnegem
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael n.v.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 842638**

**Clima & Partners**
CREATOR OF PERFECT COMFORT

tegen

Verweerder: **Climapartners B.V.**
Flemingstraat 27
1704 SL Heerhugowaard
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.**
Toermalijnstraat 9A
1812 RL Alkmaar
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1412790**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 maart 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 11 en diensten in de klassen 35 en 37. Deze aanvraag is onder nummer 1412790 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2020.

2. Op 12 mei 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk Benelux inschrijving 842638 van het gecombineerde



woord/beeldmerk, ingediend op 7 april 2008 en ingeschreven op 7 juli 2008 voor waren in klassen 3 en 11 en diensten in klasse 37. Op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna "UR") is de oppositie tijdig ingesteld.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren in klasse 11 en alle diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk.

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").

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 13 mei 2020. 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. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 30 maart 2021.

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 merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant stemmen de betrokken merken verwarringwekkend overeen. Zij komen overeen in de identieke benamingen "CLIMA" en "PARTNERS" en zij verschillen enkel in het "&" teken en zijn daarnaast gedeponeed in combinatie met een logo met hoofdzakelijk een identieke kleur blauw. De tekst

onderaan de betrokken merken beschrijft enkel de activiteiten. De betrokken merken zijn visueel zeer overeenstemmend en fonetisch en conceptueel gezien identiek.

10. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant identiek of overlappen elkaar minstens.
11. Opposant heeft gebruiksbewijzen van ingediend die volgens opposant het normale gebruik van de ingeroepen waren en diensten laat zien in de Benelux in de relevante periode.
12. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder meent dat de woorden "CLIMA" en "PARTNERS" in de betrokken merken beschrijvend van aard zijn en om die reden geen onderscheidend vermogen bezitten, terwijl de beeldelementen niet op elkaar lijken. Hoewel de betrokken merken voor wat betreft de woorden "CLIMA" en "PARTNERS" visueel, auditief en conceptueel overeenstemmen, moeten die beschrijvende elementen buiten beschouwing worden gelaten, waardoor er geen kans op gevaar voor verwarring bestaat.

14. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat deze deels identiek, deels soortgelijk zijn.

15. Verweerder merkt ook op dat "CLIMA" niet kan worden gemonopoliseerd voor de betrokken waren en diensten omdat er al vele registraties bestaan voor dezelfde waren en diensten met daarin het element "CLIMA", die alle zonder gevaar voor verwarring naast elkaar kunnen bestaan. Hetzelfde geldt voor het element "PARTNERS", dat enkel verwijst naar (het zijn van) een samenwerkingsverband.

16. Ten aanzien van het ingediende gebruiksbewijs meent verweerder dat dit gebruik niet kan worden gezien als instandhoudend gebruik. Gezien het beschrijvende karakter van het wordelement "CLIMA & PARTNERS" is het het beeldelement dat het onderscheidende element van het ingeroepen merk vormt en juist dat beeldelement wordt niet gebruikt.

17. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

18. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of de prioriteitsdatum van het jongere merk.

19. Het betwiste merk werd ingediend op 4 maart 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode- loopt dus van 4 maart 2015 tot 4 maart 2020. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit merk gegrond.

20. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, 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; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

21. 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).

22. 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).

23. 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.

24. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren en diensten (zie overweging 4), waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 11: Airconditioningapparaten en -installaties; verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

Klasse 37: Isolatiwerkzaamheden; plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koel-, ventilatie- en airconditioningapparaten en -installaties; bestrijding van parasieten en ongedierte, anders dan in de landbouw; desinfectie.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

25. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- i) Offertes, onderhoudscontracten, facturen en prestatierapporten
- ii) Reclame- en promotiemateriaal

26. Verweerder betoogt dat het gebruik van het gecombineerde woord/beeldmerk Clima & Partners niet kan gelden als normaal gebruik omdat de wijze van gebruik het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wijzigt. Dit omdat, zo meent verweerder, het wordelement "Clima & Partners"

beschrijvend is voor de ingeroepen waren en diensten zodat het beeldelement het onderscheidende element is en juist dat element niet wordt gebruikt (zie alinea's 13, 15 en 16).

27. Het gebruiksbewijs laat met name gebruik zien van de volgende tekens:



en . Hoewel dit gebruik inderdaad geen gebruik is dat identiek is aan het merk zoals ingeschreven, deelt het Bureau de mening van verweerder, dat dit gebruik een wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk oplevert, niet.

28. Overeenkomstig artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE wordt gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). De wijzigingen van het merk zoals gebruikt ten opzichte van het merk zoals ingeschreven betreffen wijzigingen ten aanzien van de stiling, opmaak en kleur die niet wezenlijk bijdragen tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Zulke wijzigingen, zo blijkt ook uit de "Gemeenschappelijke Mededeling over gebruik van een merk in een andere vorm dan het ingeschreven merk"¹, leiden in beginsel niet tot de conclusie dat er sprake is van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het betreffende merk. Ook al verwijst het woord "clima" naar klimaat en het woord "partners" naar een samenwerkingsverband, neemt dit niet weg dat het element "Clima & Partners" het dominante element is van het ingeroepen merk. Niet alleen heeft het wordelement van een samengesteld merk (woord- en beeldelementen) in de regel de meeste impact op de consument omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar valt het element door zijn grootte en plaatsing in het merk simpelweg het meest op. Nu het element "Clima & Partners" moet worden geacht het dominante element van het ingeroepen merk te zijn en de beeldelementen duidelijk een ondergeschikte positie innemen in de totaalindruk (zij zullen door de basale aard ervan eerder worden opgevat als versiering - zie ook overweging 42), is het Bureau van oordeel dat het gebruik van het merk in voornoemde gewijzigde vormen niet zodanig afwijkend is dat het onderscheidend vermogen ervan wordt aangetast. Het merk zoals gebruikt bevat nog altijd duidelijk leesbaar het wordelement "Clima & Partners", waarbij de verhoudingen van de wordelementen van het merk zoals geregistreerd ook (min of meer) in acht worden genomen.

29. De overgelegde facturen, offertes, onderhoudscontracten en prestatierapporten (onder i hierboven) zijn gericht aan ondernemingen in België. Van deze stukken vallen er een aantal binnen de relevante periode van 4 maart 2015 tot 4 maart 2020, te weten vijf van de facturen, vijf van de offertes, zes van de onderhoudscontracten, en vier van de prestatierapporten. Deze stukken hebben betrekking op de diensten "isolatiewerkzaamheden; plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koelventilatie- en airconditioningapparaten en -installaties" waarop de oppositie is gebaseerd. Zij laten geen gebruik zien voor de diensten "bestrijding van parasieten en ongedierte, anders dan in de landbouw; desinfectie" of van de waren waarop de oppositie gebaseerd is. Hoewel het een relatief klein aantal facturen, offertes, onderhoudscontracten en prestatierapporten betreft, laten deze wel zien dat het

¹ <https://www.boip.int/nl/document/gemeenschappelijke-communicatie-cp8>

ingeroepen merk gedurende de relevante periode op regelmatige wijze is gebruikt voor het aanbieden van het genoemde deel van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

30. De onder ii genoemde stukken, bestaande onder meer uit (facturen voor afgenomen) marketingmaterialen zoals stickers en paraplu's met daarop het ingeroepen merk afgebeeld zoals weergegeven onder overweging 27, verschillende advertenties, stukken over sponseringactiviteiten (waaronder niet alleen bewijs van de betreffende sponseringactiviteiten zelf maar ook correspondentie daarover met de partijen aan wie de sponsering wordt verleend) en materialen over de aanwezigheid van het merk op social media kanalen, ondersteunen het feit dat de opposant heeft geprobeerd een afzet te vinden en te behouden voor (een deel van) de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

31. Het Bureau stelt vast dat de voornoemde stukken in hun onderlinge samenhang beschouwd daadwerkelijk en afdoend bewijs vormen voor de omvang, de duur en de wijze van gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux met betrekking tot de diensten "isolatiewerkzaamheden; plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koel- ventilatie- en airconditioningapparaten en -installaties" waarop de oppositie is gebaseerd. Het Bureau benadrukt nog dat het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

Conclusie

32. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode bewezen voor volgende diensten:

33. Kl 37 Isolatiewerkzaamheden; plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koel-ventilatie- en airconditioningapparaten en -installaties.

34. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie werd gebaseerd, acht het Bureau het normaal gebruik in de relevante periode niet bewezen.

B. Verwarringsgevaar

35. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

36. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

37. 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 merken

38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 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).

39. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

40. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen) dat bestaat uit het woardelement "Clima & Partners", dat is weergegeven in zodanig grote letters dat die het grootste deel van het ingeroepen merk in beslag nemen. Onder dit element staat in beduidend kleinere letters de tekst "creator of perfect comfort". Op de achtergrond van het merk is een gestileerde vorm te ontwaren van een cirkel die in grote langgerekte "takken" uitwaaiert en die doet denken aan de vorm van de schoepen van een ventilator. Het merk is weergegeven in verschillende tinten blauw, waarbij het element "Clima & Partners" is weergegeven in een veel donkerder kleur blauw dan de overige elementen. Door de grootte, plaatsing en weergave in een met de achtergrond contrasterende, opvallende kleur trekt het element "Clima & Partners" visueel meer aandacht.

43. In samengestelde merken heeft het woordelement meestal een grotere impact op de consument dan het beeldelement omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, beide reeds aangehaald). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen basaal, namelijk het gebruik van de kleur blauw en op de achtergrond de vorm van een figuur die slechts vaag zichtbaar is. Door de plaatsing en de zeer lichte kleur valt dit beeldelement in de totale configuratie slechts beperkt op. Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek vooral worden opgevat als versiering en opmaak en niet als de meest onderscheidende elementen van het ingeroepen merk. Het onderschrift van het ingeroepen merk, "creator of perfect comfort", is een slagzin die een promotionele boodschap bevat die verwijst naar het mogelijk doel van de betrokken diensten, te weten het creëren van een comfortabele omgeving. 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 gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:276). Het onderschrift is dusdanig klein en onopvallend weergegeven in het ingeroepen merk dat niet valt uit te sluiten dat dit zelfs in zijn geheel aan de aandacht van de consument zal ontsnappen.

44. Het betwiste merk is eveneens een samengesteld merk (woord- en beeldelementen). Het bestaat uit het woordelement "CLIMAPARTNERS", dat is weergegeven in zodanig grote letters dat die het grootste deel van het betwiste merk in beslag nemen. Het woord CLIMA is in vette letters weergegeven. Het woord PARTNERS in normale letters. Onder dit woordelement staat in beduidend kleinere (gekleurde) letters de tekst "airconditioning warmtepompen ventilatie". Aan het begin van het betwiste merk is een veelkleurige figuur zichtbaar die bestaat uit een cirkel die uitwaaiert in kleine korte "takken" en net als het figuratieve element in het ingeroepen merk, niet geheel verrassend, doet denken aan de schoepen van een ventilator. Het betwiste merk is weergegeven in verschillende kleuren, waarbij het woordelement "CLIMAPARTNERS" is weergegeven in een donkerblauwe kleur.

45. Wat hierboven is beschreven ten aanzien van het ingeroepen merk, geldt dan ook grotendeels ook voor het betwiste merk. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat de beeldelementen prominenter aanwezig zijn dan in het ingeroepen merk. Daarbij is in het bijzonder relevant dat het betwiste merk begint met een beeldelement, en juist het begin van tekens is het deel waaraan de consument over het algemeen het meeste belang hecht (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Desondanks is het Bureau dat het relevante publiek deze figuratieve elementen eerder zal opvatten als versiering en opmaak en niet als de meest onderscheidende elementen van het merk. Het onderschrift van het betwiste merk, "airconditioning waterpompen ventilatie", is beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Zoals reeds aangegeven zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk echter niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, reeds geciteerd). Dit is in casu zeker het geval nu het onderschrift in beduidend kleinere letters is weergegeven dan de overige elementen van het merk.

46. De betrokken merken verschillen visueel ten aanzien van (een deel van de) beeldelementen en ten aanzien van de teksten die zijn geplaatst onder het visueel dominante element "Clima & Partners" in het ingeroepen merk respectievelijk "CLIMAPARTNERS" in het betwiste merk. Zij delen echter visueel vrijwel identieke dominante elementen en zijn beide opgebouwd uit vrijwel dezelfde woord- en beeldelementen, die zich op vrijwel dezelfde wijze tot elkaar verhouden. Om die reden is het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere mate van overeenstemming op visueel niveau.

Auditieve vergelijking

47. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152). Het ingeroepen merk bestaat uit de woordelementen "Clima & Partners" met daaronder geplaatst het woordelement "creator of perfect comfort". Het Bureau is van mening dat laatstgenoemde deel niet zal worden uitgesproken. Het is heel klein en zal worden opgevat als een soort onderschrift en bovendien zal een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

48. Het betwiste merk bestaat uit het woordelement "CLIMAPARTNERS" met daaronder geplaatst de woorden "airconditioning warmtepompen ventilatie". Ook hier is het Bureau van oordeel dat het onderschrift niet zal worden uitgesproken. Het is klein en betreft uitsluitend een beschrijvende opsomming van waren en diensten. Ook hier geldt dat een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako en Brothers by Camper, beide reeds geciteerd).

49. Dat betekent dat de auditieve vergelijking neerkomt op de vergelijking tussen de dominante woordelementen "Clima & Partners" en "CLIMAPARTNERS". Deze zijn vrijwel identiek, met als enig verschil dat het ingeroepen merk, in tegenstelling tot het betwiste merk, een extra lettergreep in het midden bevat, bestaande uit het element "&", dat zal worden uitgesproken als "en" ("et" of "and").

50. Het Bureau is van oordeel dat sprake is van sterke overeenstemming op auditief niveau.

Begripsmatige vergelijking

51. Tussen partijen is in confesso dat sprake is van begripsmatige overeenstemming. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve van uit dat de merken begripsmatig overeenstemmen.

Conclusie vergelijking van de merken

52. De betrokken merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend; de betrokken merken zijn derhalve overeenstemmend in hun totaalindruk.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Nu opposant enkel normaal gebruik heeft aangetoond voor de diensten in klasse 37 zijn de te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KL 11 Airconditioninginstallaties; Airconditioning-apparaten; Ventilatoren

	<p>[airconditioning]; Draagbare airconditioners; Airconditioners (Elektrische -); Extractors [ventilatieapparaten of airconditioning]; Verdampingstoestellen voor airconditioningsinrichtingen; Afzuigkappen voor airconditioningsapparaten; Luchtfilters voor airconditioningseenheden; Ventilatoren voor airconditioning; Ventilatie-apparaten [airconditioning]; Kleppen voor airconditioners; Airconditioning-apparaten (Verplaatsbare -); Luchtfilters voor airconditioning; Centrale airconditioningsinstallaties; Centrale airconditioningsapparaten; Luchtinlaatapparaten [airconditioning]; Axiale ventilatoren voor airconditioning; Ventilatoren voor airconditionings-apparaten; VVA-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning); Bedieningspanelen voor airconditioning-apparaten voor koelkamers; Centrale airconditioningsinstallaties voor huishoudelijke doeleinden; Centrale airconditioninginstallaties [voor industriële doeleinden]; Ventilatie-afdekkingen [delen van airconditioninginstallaties]; Filters voor gebruik met airconditioningapparaten; Bevochtigingsapparaten voor gebruik met airconditioningapparaten; Rotors [onderdelen van airconditioning-installaties]; Ventilatie-apparaten voor voertuigen [airconditioning]; Ventilatoren met moter voor airconditioning; Filters voor airconditioning-installaties (Krachtige -); Luchtblazers (Elektrische -) voor airconditioningsdoeleinden; Verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en zuiveringsinstallaties (omgeving); VVA-systemen voor voertuigen (verwarming, ventilatie en airconditioning); In het raam te monteren airconditioningsapparatuur; Plaatselijk opgewekte airconditioning-apparaten [voor industriële doeleinden]; Warmtepompen; Warmteradiatoren; Warmtecollectoren; Warmteregeneratoren; Warmteopwekkingsapparaten; Warmte-accumulatoren; Infrarood warmtepanelen; Mantel warmtewisselaars; Warmtegenererende draden; Elektrische warmteaccumulatoren; Zonnecollectoren met luchtdichte warmtebuizen [warmtewisselaars]; Warmtekussens voor verwarming; Zonnecollectoren voor warmteconversie; Warmte-afleiders voor</p>
--	---

	<p>ventilatie-apparaten; Apparaten voor opwekking van warmte; Warmte-afleiders voor koelapparaten; Warmte-afleiders voor verwarmingsapparaten; Warmtewisselaars voor centrale verwarming; Ventilatoren voor warmtewisselaars; Warmtewisselaars [chemische behandeling]; Warmtepompen voor de verwerking van energie; Warmteregelaars [afsluiters] zijnde onderdelen van verwarmingsinstallaties;</p> <p>Warmteopslagapparatuur [zonne-energie] voor verwarming; Warmtewisselaars, anders dan machine-onderdelen; Warmteregelaars [kranen] voor centrale verwarmingsradiatoren;</p> <p>Ventilatieapparaten; Ventilatie-installaties; Afzuigkappen [ventilatie]; Afzuigkapeenheden [ventilatie]; Ventilatie-eenheden;</p> <p>Ventilatieterminals; Mobiele ventilatieapparaten; Industriële ventilatieapparaten; Elektrische ventilatoren voor ventilatie-doeleinden;</p> <p>Trekregelinrichtingen voor ventilatie-installaties; Elektrische blowers voor ventilatie;</p> <p>Luchtgordijnen voor ventilatie; Waaiers voor ventilatie; Turbineventilatoren [ventilatieapparatuur]; Luchtinlaatapparaten [ventilatieapparaten]; Apparatuur en installaties voor ventilatie; Filters voor gebruik met ventilatieapparaten; Ventilatioosters als onderdelen van luchtverversers; Rook (afvoer) kanalen voor ventilatieapparaten;</p> <p>Ventilatiestoestellen aangedreven door zonne-energie; Ventilatoren voorzien van een motor voor ventilatie; Elektrische ventilatoren als onderdelen van ventilatie-installaties voor huishoudelijk gebruik.</p>
	<p>KL 35 (Online) detailhandelsdiensten en groothandelsdiensten op het gebied van de in de klasse 11 genoemde waren; Ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten.</p>
<p>KL 37 Isolatiwerkzaamheden; plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koel-, ventilatie- en airconditioningapparaten en -installaties</p>	<p>KL 37 VWA- (verwarming, ventilatie en airconditioning) installatie, -onderhoud en -reparatie; Verstrekken van informatie met betrekking tot herstellen of onderhouden van de airconditioningapparatuur; Schoonmaakdiensten van airconditioningapparaten; Routineonderhoud van airconditioningapparatuur; Onderhoud van</p>

	elektronische of airconditioningssystemen; Installatie, onderhoud en reparatie van airconditioningapparatuur; Aanleg en reparatie van apparaten voor airconditioning; Inbouwen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties in gebouwen; Reparatie van warmtewisselaars; Installatie van warmteafvoersystemen; Reparatie van warmteterugwinningsapparatuur; Warmte-isolatie voor ramen; Installatie van elektrische warmtetraceersystemen; Onderhoud en reparatie van warmtetraceersystemen; Installatie van systemen voor het traceren van industriële warmte; Installatie van pompen (Advisering met betrekking tot de -); Verstrekken van informatie met betrekking tot reparatie of onderhoud van pompen; Reparatie en onderhoud van pompen; Installatie van ventilatieapparaten; Reparatie van ventilatieapparaten; Routineonderhoud van ventilatieapparatuur; Reparatie en onderhoud van ventilatieapparatuur; Installatie van ventilatie- en afzuigsystemen; Inbouwen van ventilatieinstallaties in gebouwen; Bouw van ventilatieschachten.
--	--

De diensten in klasse 37 tegenover de waren in klasse 11

54. In het kader van de vergelijking van de diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk tegenover de waren in klasse 11 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd merkt het Bureau op dat waren en diensten in het algemeen naar hun aard verschillend zijn. In geval van diensten gaat het om activiteiten (niet zijnde stoffelijk) die verricht worden ten bate derden, terwijl het bij waren gaat om producten die overgedragen kunnen worden aan derden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van diensten en waren ook verschillend is; zij kunnen echter wel complementair zijn.

55. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O Store, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

56. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het betwiste merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. In dit geval gaat het namelijk om waren waarbij het bij het aanbieden daarvan vrij gebruikelijk is ook installatie- en adviesdiensten met betrekking tot die waren aan te bieden, nu wegens de veelal technische aard ervan deze waren over het algemeen niet door de consument zelf worden geïnstalleerd en/of onderhouden. Dergelijke installatie- en onderhoudsdiensten hebben zonder de waren waarop zij zien, geen enkel nut. Om die reden is het Bureau

van oordeel dat de diensten in klasse 37 van het ingeroepen merk complementair zijn aan de waren in klasse 11 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd.

De diensten in klasse 37 tegenover de diensten in klasse 35

57. Ten aanzien van de diensten in klasse 37 waarvoor het ingeroepen merk normaal is gebruikt tegenover de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd geldt in wezen hetzelfde als besproken in nummer 56: nu de diensten in klasse 35 van het betwiste merk zien op het aan de man brengen van de waren in klasse 11 en deze diensten alle activiteiten omvatten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van de verkoop van de betreffende waren te bevorderen (HvJEU, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, 7 juli 2005, ECLI:EU:C:2005:425), waarbij dus ook kan worden gedacht aan het aanbieden van installatie- en adviesdiensten met betrekking tot die betreffende waren zoals hierboven reeds omschreven, is het Bureau van oordeel dat het publiek zeker kan verwachten dat deze diensten door dezelfde onderneming worden aangeboden, zodat sprake is van enige overeenstemming tussen de betreffende diensten.

De diensten in klasse 37 tegenover de diensten in klasse 37

58. De diensten in klasse 37 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd zijn allen diensten die kunnen worden geschaard onder de bredere noemer "plaatsen, onderhoud en herstellen van verwarmings-, koel-, ventilatie- en airconditioningapparaten en – installaties" zoals in de inschrijving van de diensten van het ingeroepen merk. De diensten zijn derhalve identiek.

Conclusie met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten

59. De waren in klasse 11 zijn complementair aan de diensten in klasse 37 die zien op het installeren en onderhoud van diezelfde waren. De diensten in klasse 35 met betrekking tot bepaalde waren zijn soortgelijk aan de diensten zoals in klasse 37 die worden aangeboden met betrekking tot diezelfde waren, terwijl de diensten in klasse 37 identiek zijn. Dat sprake is van identieke dan wel soortgelijke waren en diensten, is door verweerder overigens ook niet betwist zodat, gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) dat het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen, er ook om die reden moet worden uitgegaan van de overeenstemming van de waren en diensten.

B. Globale beoordeling

60. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

61. 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). De betrokken waren en diensten zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

62. 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). Zoals

reeds opgemerkt geldt "Clima & Partners" duidelijk als het dominante bestanddeel van het ingeroepen merk. Het onderscheidend vermogen van dit bestanddeel is echter beperkt, omdat "clima" verwijst naar klimaat en "partners" naar een samenwerkingsverband.

63. Volgens vaste rechtspraak is het onderscheidend vermogen van het oudere merk slechts één van de elementen die een rol spelen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar (HvJEU, FERROMIX, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18.) Zelfs in geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring vanwege overeenstemming van de tekens en de waren en diensten (zie in die zin HvJEU Compressor, C-43/15, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837, GEU, GEU FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

64. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

65. In casu zijn de merken, juist in hun dominante bestanddelen, in hoge mate overeenstemmend en zijn de waren en diensten identiek of soortgelijk.

66. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

C. Overige factoren

67. Verweerder merkt op dat "CLIMA" niet kan worden gemonopoliseerd voor de betrokken waren en diensten omdat er al vele registraties bestaan voor dezelfde waren en diensten met daarin het element "CLIMA", die alle zonder gevaar voor verwarring naast elkaar kunnen bestaan (zie overweging 15). Volgens vaste rechtspraak is het echter enkel het gebruik op de markt van zulke merken dat relevant is en niet het aantal merkregistraties (zie in het bijzonder de arresten van het GEU Toro de Piedra, T-358/09, 13 april 2011, EU:T:2011:174; GEU David Mayer, T-498/10, 8 maart 2013, EU:T:2013:117). En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar kan hiermee slechts rekening worden gehouden indien ten minste genoegzaam wordt 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 verzoeker waarop de vordering 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; GEU LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2007:333). In casu werd dit bewijs echter niet geleverd.

D. Conclusie

68. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2016045 wordt in zijn geheel toegewezen.

70. Benelux aanvraag 1412790 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

71. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de oppositie 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, 22 maart 2022



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard