

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016212
van 19 april 2022

- Opposant:** **VKR Holding A/S**
Breltevej 18
2970 Horsholm
Denemarken
- Gemachtigde:** **Hogan Lovells International LLP**
Atrium - North Tower / Strawinskylaan 4129
1077 ZX Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 389379**
VELUX
- Ingeroepen merk 2:** **Unimerk 16044687**

- Ingeroepen merk 3:** **Unimerk 651869**
VELUX

tegen
- Verweerder:** **RENSON VENTILATION NV**
Industriezone 2 Vijverdam Maalbeekstraat 10
8790 Waregem
België
- Gemachtigde:** **BAP IP bv - Brantsandpatents**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1416750**
iLux Accent

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 13 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag gedaan van het woordmerk iLux Accent voor waren in de klassen 6 en 19. Deze aanvraag is onder nummer 1416750 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2020. Gaande de procedure heeft verweerder een beperking aangebracht in de waren.

2. Op 10 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 389379 van het woordmerk VELUX, ingediend op 30 december 1982 en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 20 en 24;



- Uniemerkt 16044687 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 16 november 2016 en ingeschreven op 15 mei 2017 voor waren in de klassen 6, 9 en 11;
- Uniemerkt 651869 van het woordmerk VELUX, ingediend op 6 oktober 1997 en ingeschreven op 16 juli 2004 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 37, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de waren in de klassen 6, 9, 19, 20 en 24.

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 opposant en het Internationaal Bureau op 10 juli 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 uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 3 augustus 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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.

9. De gronden van de oppositie zijn de volgende:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Beneluxgebied, of, in geval van een Uniemerik, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*

A. Argumenten opposant

10. Opposant licht toe dat hij al meer dan 75 jaar producten verhandelt onder het bekende merk VELUX. De producten zijn bestemd voor huizen en andere gebouwen en zijn gericht op een optimale benutting van daglicht en frisse lucht in huis. Het productprogramma omvat dakramen, modulaire lichtkoepels en een serie raamdecoraties en zonweringen, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente huisregelsystemen. Opposant wordt op deze gebieden internationaal als marktleider beschouwd en heeft bij het publiek een uitstekende reputatie en goodwill opgebouwd voor de door hem geleverde goederen en diensten.

11. Volgens opposant zal het element "Accent" in het betwiste merk door het Benelux-publiek waarschijnlijk worden opgevat als een aanduiding voor een productlijn. Het is bovendien een beschrijvende en aanprijzende term, die aangeeft dat de betreffende productlijn extra opvallend is, om zo een accent aan te brengen. Opposant meent dan ook dat het element "iLux" als het dominante element van het betwiste merk moet worden beschouwd.

12. Bovendien staat dit laatste element helemaal aan het begin en is de consument geneigd daaraan meer belang te hechten. Drie letters van dit element komen identiek en in dezelfde volgorde voor bij de ingeroepen merken. Bovendien bevatten de merken de letter X, die opvalt en blijft doordat ze weinig voorkomt. Opposant concludeert dat de merken visueel minstens in gemiddelde mate overeenstemmen.

13. Op auditief vlak is het eerste element van het betwiste merk ritmisch identiek aan het ingeroepen merk door hetzelfde aantal lettergrepen. Verder is de letter X ook auditief opvallend, hetgeen het verschil in de eerste letters compenseert, aldus opposant. Hij concludeert dan ook dat de merken op auditief vlak minstens in gemiddelde mate overeenstemmen.

14. Opposant licht toe dat het element "lux" Latijn is voor "licht". De ingeroepen merken zijn in dat opzicht suggestief, aangezien de producten zich met name richten op het maximaliseren van lichtinval in binnenruimten. Opposant overweegt echter dat de kennis van het Latijn in de Benelux niet al te groot is. Een deel van het in aanmerking komend publiek denkt bij het element LUX wellicht eerder aan "luxe".

15. In het betwiste merk worden de elementen i en Lux los van elkaar waargenomen door het gebruik van de kleine letter en de hoofdletter. Dit benadrukt volgens opposant de suggestieve betekenis van het

element "Lux", dat in dezelfde betekenissen zal worden opgevat als hiervoor vermeld. Opposant concludeert hieruit dat de merken sterk overeenstemmen op conceptueel vlak.

16. Voor het deel van het publiek dat geen van beide betekenissen ziet weggelegd voor dit element, plaatst opposant de kanttekening dat een conceptuele vergelijking niet aan de orde is. Echter, in dat geval zal het gevaar voor verwarring des te groter zijn op grond van de visuele en fonetische gelijkenissen, aangezien de merken zullen worden gezien als fantasiewoorden, met een hoog onderscheidend vermogen.

17. Opposant vergelijkt de betrokken waren in de bewoording van het betwiste merk zoals deze luidde voor de door verweerder aangebrachte warenbepanking (die immers pas nadien plaatsvond). Desalniettemin komt hij tot de bevinding dat de waren van het betwiste merk identiek zijn aan dan wel sterk overeenstemmen met de waren in de klassen 6 en 19 van de ingeroepen merken. Daarnaast acht hij de waren van de ingeroepen merken in de klassen 9, 20 en 24 overeenstemmend met de waren van het betwiste merk.

18. Opposant meent dat de ingeroepen merken, hoewel ze suggestief zijn, als zodanig minstens in normale mate intrinsiek onderscheidend zijn vanaf hun eerste ingebruikname. Daarnaast voert hij aan dat het onderscheidend vermogen van de merken nog is toegenomen als gevolg van het intensieve gebruik en de reputatie ervan. Opposant voegt meerdere documenten bij ter ondersteuning van die stelling.

19. Volgens opposant zien de betrokken waren zowel op het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau als op professionals met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau, zodat het relevante publiek moet worden geacht een normaal aandachtsniveau te hebben. Daarom meent opposant dat grotere waarde moet worden gehecht aan de overeenstemming tussen de merken dan aan de verschillen.

20. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat.

21. Daarnaast dient het betwiste merk te worden afgewezen op grond van het feit dat door het gebruik op ongerechtvaardigde wijze voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken en/of afbreuk daaraan wordt gedaan.

22. Opposant meent de bekendheid en het uitzonderlijk groot onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken reeds voldoende te hebben aangetoond. Door de aantrekkingskracht van deze merken en de goede reputatie die zijn producten hebben, wordt de interesse gewekt en worden gevoelens van vertrouwen opgeroepen. Zelfs indien de verwarring vervolgens bij het uiteindelijke aankoopmoment wordt opgehelderd, zijn de initiële interesse en toenadering en de blijvende vermindering van het door de consument ervaren aankooprisico te danken aan de associatie met de ingeroepen merken, terwijl die associatie en het daarmee verkregen voordeel ongerechtvaardigd zijn, aldus opposant.

23. Volgens opposant staat vrijwel vast dat door registratie en gebruik van het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Daardoor wordt immers een tweede associatie gecreëerd in de geest van de consumenten, waardoor de associatie met de ingeroepen merken onvermijdelijk zal worden afgezwakt. Deze verwatering doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, aldus nog opposant.

24. Gebruik van het betwiste merk doet eveneens afbreuk aan de reputatie van de ingeroepen merken. Immers, de producten van verweerder zullen door het publiek worden geassocieerd met de producten van opposant. Nu opposant op geen enkele wijze controle heeft over de product- en servicekwaliteit van verweerder, noch over de manier waarop deze in de pers verschijnt, kan deze associatie een mogelijk negatieve impact hebben op de reputatie van de ingeroepen merken.

25. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten zoals voorzien in het UR.

26. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

27. Verweerder erkent expliciet het normaal gebruik door opposant van de ingeroepen merken voor *dakramen*. Indien opposant meent de oppositie verder te moeten baseren op de overige producten, verzoekt verweerder hem om het normaal gebruik van de merken voor deze producten (andere dan dakramen) aan te tonen. Verweerder wenst hiermee het conflict te reduceren tot de effectieve respectieve producten zoals voorkomend op de markt, zonder dat partijen en het Bureau een overvloed aan stukken van opposant dienen te beoordelen.

28. Verweerder wijst erop dat hij gaande de procedure het betwiste merk heeft beperkt tot de producten (kort gezegd) *erkers*. Hij verduidelijkt dat een erker een uitbouw is, als "uitbreiding van een ruimte of ander vertrek in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat met het bedoelde vertrek".

29. Aangezien *dakramen* de producten zijn die het nauwst aansluiten bij *erkers*, komt het verweerder voor dat de omvangrijke gebruiksstukken niet dienen te worden doorgenomen of becommentarieerd. Hij licht dit als volgt toe:

- Het *eerste ingeroepen merk* betreft (kort gezegd) *jaloerieën, rolblinden* en *gordijnen*. Vermits deze producten sowieso verder verwijderd zijn van *erkers* dan de *dakramen* waarvoor normaal gebruik wordt aanvaard, kan deze merkinschrijving volgens verweerder verder buiten beschouwing worden gelaten;
- Het *tweede ingeroepen merk* was op het ogenblik van indiening van het betwiste merk nog niet gebruiksplichtig. Echter, verweerder wijst erop dat dit een zogenaamde *re-filing* is van identieke merken voor gelijke producten (uit 1997 en 2006) met als louter doel de wettelijk voorziene gebruiksverplichting te omzeilen, hetgeen volgens verweerder een indicatie kan zijn van kwade trouw. Indien dit merk enige pertinentie zou hebben voor de uitkomst van deze oppositieprocedure, nodigt verweerder het Bureau uit om dienaangaande een standpunt in te nemen. Dit lijkt hem een meer zinvolle en procedureel efficiëntere aanpak dan van verweerder te verwachten nietigheidsacties op te starten op basis van een aanvraag te kwader trouw. Wat hem betreft, kan deze inschrijving in ieder geval buiten beschouwing blijven voor het nemen van een beslissing, aangezien dit logo verder afwijkt van het betwiste merk dan het andere ingeroepen woordmerk;
- Het *derde ingeroepen merk* is ingeschreven voor (onder meer) *dakramen* waarvoor, zoals vermeld, het normaal gebruik door verweerder is erkend. Aangezien deze waren het nauwst aansluiten bij de producten van verweerder, is er zijns inziens om proceseconomische redenen geen behoefte om te beoordelen of opposant normaal gebruik heeft aangetoond voor de overige ingeroepen waren.

30. Verweerder herinnert eraan dat de merken moeten worden vergeleken zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de aanvraag zijn opgenomen. Het past bijgevolg niet om het tweede deel Accent weg te laten

omdat het een modelnaam zou zijn. Volgens verweerder spreekt voor zich dat dit geen verwaarloosbaar bestanddeel is; het telt zelfs twee letters meer dan het eerste bestanddeel iLux.

31. Verweerder stelt vast dat het enige gemeenschappelijk element van beide merken "lux" is. Terecht stelt opposant dat "lux" een specifieke betekenis heeft in relatie tot de betrokken producten, namelijk "licht". Ook voor verweerder is deze betekenis inderdaad bepalend geweest bij de keuze van zijn merken, en naar alle waarschijnlijk ook voor vele andere producenten van ramen, die de illusie van licht willen opwekken met hun merk. Gezien het feit dat het relevante publiek enkel uit professionelen (architecten), bestaat en lichtinval een belangrijk onderdeel is van hun dagdagelijkse activiteiten, kan ervan worden uitgegaan dat zij de betekenis van "lux" kennen. Kennis van het Latijn is daarvoor niet eens nodig: "lux" is immers ook de eenheid van verlichtingssterkte, die frequent wordt gebruikt in deze sector.

32. Daarnaast acht ook verweerder de kans inderdaad groot dat de consument in het gemeenschappelijke deel "lux" een verwijzing ziet naar de gebruikelijke afkorting voor "luxe" of "luxueux", waardoor het een aanprijzend, niet onderscheidend element betreft.

33. Volgens verweerder spreekt het voor zich dat het element Accent in het betwiste merk geen verwaarloosbaar bestanddeel is; het bestaat zelfs uit meer letters dan het eerste bestanddeel. Beide elementen zijn volgens hem even onderscheidend.

34. Volgens verweerder zijn de merken visueel niet overeenstemmend, zeker niet als ook rekening wordt gehouden met het hoge aandachtsniveau van de professionele consument en het beschrijvend karakter van het element "lux".

35. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord dat uitgesproken wordt in twee lettergrepen: [vee-lux]. Het betwiste merk bestaat uit twee woorden van twee lettergrepen: [ie-lux-aksent]. Bijgevolg hebben de merken een andere ritmie, aldus verweerder.

36. Bovendien is de eerste letter van het betwiste merk bewust door verweerder gekozen omdat deze fonetisch identiek is aan het Engelse woord *eye* (oog) en daardoor allusief is voor zicht, zichtbaarheid. iLux is bijgevolg een allusie op "grote zichtbaarheid (van binnen naar buiten)" en "veel lichtinval" (van buiten naar binnen). Verweerder spreekt zijn merk dan ook uit als [eye-lux aksent]. Hoe dit ook zij, het ritme en de fonetische klanken zijn verschillend. Ook als de eerste letter wordt uitgesproken als [ie] klinkt zij anders dan de eerste lettergreep van het ingeroepen merk, [vee]. De aanwezigheid van de lettergreep "lux" in het midden acht verweerder onvoldoende om te spreken van een fonetische overeenstemming.

37. De merken in hun geheel hebben geen betekenis zodat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is. Door het ontbreken van visuele opsplitsing in het merk VELUX is het onduidelijk of de consument in dit geheel het concept "lux" (licht) zal herkennen, terwijl dit meer voor de hand ligt bij het betwiste merk, gelet op het gebruik van de hoofdletter L. In dat geval zijn de merken conceptueel verschillend. Ook als de consument het concept "lux" zou vaststellen in beide merken, zorgt het tweede element "Accent" voor een conceptueel verschil, aldus verweerder, die derhalve concludeert dat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is of dat de merken op dit vlak niet overeenstemmen.

38. Verweerder vergelijkt de producten zoals deze in essentie luiden, namelijk *dakramen* en *erkers*. Deze zijn volgens hem niet identiek en ook niet complementair, aangezien het gebruik van dakramen niet essentieel noch belangrijk is voor het gebruik van erkers, noch omgekeerd. Verder zijn de producten niet direct concurrerend omdat een dakraam niet kan worden vervangen door een erker. Terwijl bij erkers verder de nadruk ligt op het creëren van de uitbouw van een ruimte, is de doelstelling van beide soorten producten om lichtinval in de ruimte te verzorgen. Verder zijn beide productcategorieën overeenstemmend

inzake hun aard (bouwproducten) en gedeeltelijk inzake de mogelijke distributiekanaal en het relevante publiek (professionelen, met name architecten). In die zin zijn de producten gelijksoortig, aldus verweerder.

39. Verweerder licht toe dat erkers zeer gespecialiseerde producten zijn, die een omvangrijk budget vergen en waarvan de technische inpasbaarheid in het gebouw een specifieke beroepskennis en een grondige analyse vergen. Verweerder concludeert dan ook dat de relevante consument wordt gevormd door professionele architecten met een zeer hoog aandachtsniveau.

40. Verweerder komt tot de conclusie dat de merken niet overeenstemmen en verwarringsgevaar bijgevolg is uitgesloten.

41. Voor wat betreft de tweede door opposant aangevoerde grond wijst verweerder erop dat aan vijf (cumulatieve) voorwaarden moet zijn voldaan.

42. Verweerder erkent de bekendheid van het ingeroepen merk voor dakramen.

43. Hij meent echter hierboven al te hebben aangetoond dat de merken niet overeenstemmen.

44. Het element "lux" is op zich niet onderscheidend en verweerder acht het onvoldoende om een associatie te maken. Er zijn immers tal van merken voor bouwproducten die het element "lux" bevatten als verwijzing naar licht, waarvan verweerder een aantal voorbeelden bijvoegt.

45. Aangezien "lux" een zeer gebruikelijk element is als onderdeel van een merknaam voor (dak)ramen of aanverwante bouwproducten, is er volgens verweerder geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel dat zou worden getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk door het gebruik van het betwiste merk, noch dat daar afbreuk aan wordt gedaan. In ieder geval heeft de opposant niet waarschijnlijk gemaakt dat dergelijk effect zou optreden, aldus nog verweerder.

46. Het enige gemeenschappelijke element "lux" is een generiek woord voor licht of een aanprijzend woord verwijzend naar luxe. In die zin is het een niet-onderscheidend element. Bovendien wordt het uitermate frequent gebruikt in relatie tot bouwproducten in het algemeen en ramen in het bijzonder, waardoor geen enkele partij een monopolie kan claimen op dit element, noch derden kan verbieden het te integreren in een merk dat voor het overige verschillend is. Verweerder heeft dus een geldige reden om het niet onderscheidende element "lux" te gebruiken.

47. Verweerder concludeert dat de vijf cumulatieve voorwaarden voor het toepassen van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet zijn vervuld. Hij verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten in overeenstemming met het UR.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

48. Verweerder erkent expliciet en bij voorbaat het normaal gebruik en de bekendheid van althans het derde ingeroepen merk voor *dakramen* (zie punten 27 en 42) en stelt daarom voor de oppositie daartoe te beperken. Slechts in geval opposant de oppositie zou blijven baseren op de overige ingeroepen waren, verlangt hij bewijs van normaal gebruik daarvoor. Maar ook nu opposant inderdaad (omvangrijke) bewijsstukken van gebruik voor deze overige waren indient, acht verweerder het niet nodig deze te bestuderen of te becommentariëren, aangezien in zijn optiek de dakramen het dichtst aanleunen bij zijn erkers en hij ermee instemt dat deze waren overeenstemmend zijn (zie punt 38).

49. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het normaal gebruik voor overeenstemmende waren en de bekendheid van (een van) de ingeroepen merken voor deze waren is dus *in confesso*, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

50. Verweerder betwist wel het verwarringsgevaar, aangezien in zijn optiek de merken niet overeenstemmend zijn, mede in het licht van het aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Het Bureau zal daarom overgaan tot het onderzoek naar het verwarringsgevaar.

A.2 Verwarringsgevaar

51. 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

52. 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).

53. 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).

54. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het derde ingeroepen merk (Uniemerik 651869):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VELUX	iLux Accent

Begripsmatige vergelijking

55. Het gemeenschappelijk element "lux" is Latijn voor "licht" en ook een eenheid voor verlichtingssterkte (symbool lx). Dit kan evenwel niet worden aangemerkt als paraat aanwezige kennis bij

het doorsnee Benelux publiek, mede gelet op de nogal complexe definitie ervan.¹ Partijen zijn het er wel over eens dat dit element ook een verwijzing kan inhouden naar "luxe" of "luxueus".

56. Het element "Accent" in het betwiste merk kan worden opgevat als iets "extra's" dat een zekere klemtoon legt op de betrokken producten. In dat geval zal het publiek dit element niet als het meest onderscheidende en dominante beschouwen. Immers, het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

57. Gelet op deze diverse mogelijkheden dient al met al geconcludeerd te worden dat de merken in hun geheel genomen geen vaste betekenis hebben die het publiek terstond kan begrijpen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Visuele vergelijking

58. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit één woord van vijf letters, het betwiste merk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters.

59. De drie laatste letters van het eerste element van het betwiste merk zijn identiek aan de drie laatste letters van het ingeroepen merk en staan ook in dezelfde volgorde. Terzijde zij hierbij opgemerkt dat 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).

60. De merken zijn dus verschillend in hun beginletters, maar dat zijn bij het ingeroepen merk slechts twee letters en bij het betwiste merk slechts een. Daarnaast bevat het betwiste merk nog een tweede element, dat langer is dan het eerste en geheel ontbreekt in het ingeroepen merk.

61. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

62. Het ingeroepen merk telt twee lettergrepen, het betwiste merk drie. Volgens verweerder wordt de eerste letter i van het betwiste merk uitgesproken als [aai], omdat ze verwijst naar het Engelse woord eye (zie punt 36). Dit blijkt evenwel niet zonder meer uit het woordmerk op zich, zodat deze letter net zo goed kan worden uitgesproken als [ie]. Dan nog is de uitspraak volgens verweerder verschillend van het corresponderende gedeelte in het ingeroepen merk, namelijk [vee].

63. Het Bureau is daarentegen van oordeel dat de uitspraak van de merken [vee-luks] en [ie-luks-ak-sent] in zekere mate overeenstemt. De bijkomende lettergreep in het betwiste merk doet daar niet aan af, te meer daar de consument in het algemeen meer belang hecht 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).

64. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

¹ 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door een lichtbron met een lichtsterkte van 1 candela op een oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron; derhalve is 1 lux = 1 lumen/m² ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Lux_\(eenheid\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Lux_(eenheid))).

Conclusie

65. De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

66. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

68. Hierboven is – met verweerder – vastgesteld dat de te onderzoeken waren drastisch kunnen worden ingeperkt. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Dakramen voor gebouwen.	Klasse 6 Erkers van aluminium; gemonteerde erkers van metaal.
	Klasse 19 Erkers, niet van metaal, voor gebouwen.

69. Verweerder merkt terecht op dat de betrokken producten niet identiek en ook niet complementair zijn, aangezien het gebruik van dakramen niet essentieel noch belangrijk is voor het gebruik van erkers, en evenmin omgekeerd (zie punt 38). Verder acht hij de producten niet direct concurrerend omdat een dakraam niet kan worden vervangen door een erker.

70. Toch kan – eveneens met verweerder – worden vastgesteld dat de producten eenzelfde doel voor ogen hebben, namelijk het verzorgen (en vergroten) van de lichtinval in een ruimte. Bij erkers ligt verder de nadruk op het creëren van de uitbouw van een ruimte, maar ook een dakraam kan van invloed zijn op de ruimtelijke impressie van een vertrek.

71. Verder is de aard van beide productcategorieën overeenstemmend, het zijn namelijk bouwproducten, die worden toegepast in gebouwen en hoewel in het betwiste merk onderscheid wordt gemaakt tussen erkers van metaal en niet van metaal, zullen ze toch voornamelijk bestaan uit glas, net zoals de waren van het ingeroepen merk.

72. Ten slotte kunnen ook de verkoop- en distributiekanaalen samenvallen en richten deze waren zich op eenzelfde doelpubliek, namelijk bouwkundigen, architecten en woningbezitters die bovengenoemde ruimtelijke en lichtgerelateerde effecten willen bekomen.

Conclusie

73. De waren van het betwiste merk stemmen overeen met de waren van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

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

75. 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. Ook zij in dit verband nog opgemerkt dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

76. 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 gaat het om dakramen en erkers. Volgens opposant bestaat het in aanmerking komend publiek zowel uit de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau als uit professionals met een hoger aandachtsniveau. Volgens verweerder gaat het om zeer gespecialiseerde en dure technische producten, die zich richten op professionele architecten met een zeer hoog aandachtsniveau. Het Bureau voegt hieraan toe dat ook de gewone consument zal worden betrokken bij de keuze van het product, maar ook deze zal een verhoogd aandachtsniveau aan de dag leggen, gelet op de complexiteit van de producten en de impact op het budget.

77. 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).

78. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Het onderdeel "lux" verwijst weliswaar naar "licht", maar in zijn geheel genomen heeft het merk geen betekenis, dus is het verwijzend en niet beschrijvend. Bovendien staat tussen partijen vast dat het ingeroepen merk VELUX in zijn geheel een ruime bekendheid en dus een verruimd onderscheidend vermogen geniet voor de betrokken producten en daar doet de mogelijke verwijzing van het onderdeel "lux" niet aan af.

79. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het gebruik en de bekendheid van het ingeroepen merk zijn in confesso, evenals de overeenstemming van de betrokken waren. Op die gronden, en rekening houdend met alle

relevante omstandigheden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring. Gelet op de ruime bekendheid van het ingeroepen merk is dit het geval ondanks een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

B. Conclusie

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

81. Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van verwarringsgevaar ten aanzien van het derde ingeroepen merk, dient de door opposant aangevoerde grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet meer te worden onderzocht en kunnen ook de overige ingeroepen merken onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2016212 wordt toegewezen.

83. Benelux aanvraag 1416750 wordt niet ingeschreven.

84. 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, 19 april 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn