

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016737
van 16 augustus 2022

Opposant: **Renson Sunprotection-Screens NV**
Kalkhoevestraat 45
8790 Waregem
België

Gemachtigde: **BAP IP bv - Brantsandpatents**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 962824**
SKYE

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1245866**
SKYE

Tegen

Verweerder: **Digital Car Services(dcs) bvba**
Jan de Cordesstraat 7
2100 Deurne
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1430267**
SKY LINE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 november 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het woordmerk SKY LINE voor waren in de klassen 6 en 19. Deze aanvraag is onder nummer 1430267 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 december 2020.
2. Op 11 februari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 962824 van het woordmerk SKYE, ingediend op 25 september 2014 en ingeschreven op 9 december 2014 voor waren in de klassen 6 en 19;
 - Internationale inschrijving 1245866 van het woordmerk SKYE, ingediend en geregistreerd op 12 maart 2015, met als registratiedatum voor de aanwijzing van de Europese Unie 9 maart 2016, voor waren in de klassen 6 en 19.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.
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 15 februari 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten 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 2 september 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. Opposant meent dat de betrokken waren identiek zijn. De deposant heeft zich volgens hem zelfs volledig geïnspireerd op de warenlijst van zijn merken.
10. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken merken merkt opposant op dat de ingeroepen merken geen betrekking hebben op de aangeduide waren en dat deze dus een normaal onderscheidend vermogen hebben. De betrokken merken stemmen visueel gezien sterk overeen, omdat de eerste drie letters, "SKY", identiek zijn. Fonetisch zijn de betrokken merken sterk overeenstemmend. De uitspraak van de elementen "SKYE" en "SKY" is identiek en globaal verschillen de betrokken merken slechts in

beperkte mate door het element "LINE". Dit verschil doet zich voor aan het einde van het betwiste merk en deze extra letters zijn niet beklemtoond, waardoor deze op een nogal vage en onduidelijke manier worden uitgesproken. Conceptueel hebben beide merken een quasi identieke betekenis, nu de ingeroepen merken verwijzen naar "hemel, lucht". "Skyline" alludeert eveneens naar de lucht/hemel. Deze conceptuele gelijkheid compenseert de visuele en fonetische verschillen.

11. Het aandachtsniveau van het relevante publiek is gemiddeld, nu de betreffende goederen zijn gericht op de gemiddelde consument met deels een gemiddeld aandachtsniveau en deels een hoger aandachtsniveau.

12. Op basis van het voorgaande is opposant van mening dat het relevante publiek, wanneer dat geconfronteerd wordt met het betwiste merk in relatie tot identieke producten zoals die van hem, namelijk terrasoverkappingen, zonneschermen, zonweringen of verwante producten en diensten, zal denken dat deze deel uitmaken van de activiteiten van de opposant en dus zeker een verband zal leggen met de ingeroepen merken.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder meent dat de betrokken merken fonetisch totaal anders zijn. Het ingeroepen merk klinkt als "SKEI-JE". Het betwiste merk wordt uitgesproken als "SKEILIJN", met twee lettergrepen die in één ruk worden uitgesproken. Ook is het betwiste merk 57% groter dan de ingeroepen merken. Dit betekent dat de betrokken merken fonetisch en visueel niet te vergelijken zijn. De door opposant aangehaalde rechtspraak zoals bijvoorbeeld Puma/Sabel ziet op andere merken.

15. Verweerder stelt dat opposant een plaatsnaam als merk gebruikt. Skye is een plaats in Schotland en geografische namen als merk zijn verboden. Skye in Schotland is bekend om zijn "magnificent views" en voor opposant is "magnificent views" juist het element dat zijn product afbeeldt. Ook gebruikt opposant volgens verweerder het merk "SKYE" niet op zijn producten. De merken die worden gebruikt zijn "Camargue Skye" en "Aero Skye", waarbij "Camargue" eveneens een geografische benaming betreft, namelijk een gebied in Frankrijk. Beide zijn naar zijn mening visueel noch fonetisch te vergelijken met de naam "Sky Line" en veroorzaken helemaal geen verwarringsgevaar.

16. De vertaling van "SKY LINE" door opposant is niet juist nu opposant in het online woordenboek "SKYLINE" heeft ingevuld en niet "SKY LINE".

17. Ten aanzien van de vergelijking van de waren markt verweerder op hij gewoon een gelijkaardig product levert, net hetzelfde als 2 verschillende automerken een "auto" als product leveren. De terrasoverkappingen van verweerder hebben een totaal ander merk, formaat en eigenschap, dat toevallig een gelijke Nederlandse benaming heeft dat gebruikt wordt op een "terras" en dienst doet als een "overkapping", vandaar "terrasoverkappingen". Verweerder is dan ook van mening dat opposant hier onterecht verwijt maakt en als marktleider dominantie wil laten uitschijnen door beweringen die helemaal onjuist zijn.

18. Het relevante publiek is volgens verweerder perfect op de hoogte van met wie zij te maken hebben. Verwarring is uitgesloten. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie als niet gegrond noch ontvankelijk te verklaren.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."*

21. 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

22. 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).

23. 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).

24. 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 bezien, 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).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SKYE	SKY LINE

Visuele vergelijking

26. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk is een woordmerk. Het ingeroepen merk bestaat uit één enkel woord, terwijl het betwiste merk uit twee woorden bestaat. Dat betekent dat het betwiste merk visueel langer is. Verder verschillen de elementen "SKYE" en "SKY" nu het ingeroepen merk eindigt op de letter "E", die geen tegenhanger heeft in het element "SKY" van het betwiste merk.

27. De genoemde verschillen kunnen de visuele overeenstemming tussen de betrokken merken echter niet wegnemen. Het is juist het begin van de betrokken merken, dat het deel is van merken waaraan de consument het meest belang hecht (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), dat grotendeels overeenstemt, nu de eerste drie letters identiek zijn

28. Met voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

29. De betrokken merken zullen door het relevante publiek in de Benelux worden uitgesproken als "SKAI" respectievelijk "SKAI LAIN". Hoewel de tweede lettergreep van het betwiste merk, "LINE", geen tegenhanger heeft in het ingeroepen merk, is het begin van de betrokken merken auditief identiek.

30. Naar het oordeel van het Bureau zijn de merken auditief sterk overeenstemmend.

Conceptuele vergelijking

31. Naar oordeel van het Bureau zal het ingeroepen merk door het relevante publiek worden gezien als (een variant op) het Engelse woord "SKY". Het publiek in de Benelux kent de betekenis van dit woord, dat "hemel" of "lucht" betekent.

32. Het betwiste merk bestaat uit de elementen "SKY" en "LINE", dat door het relevante publiek zal worden opgevat als "hemel lijn" of "horizon".

33. Dat betekent ook dat de betrokken merken beide een betekenis hebben die verband houdt met de "hemel" of "lucht", waarbij wel dient worden opgemerkt dat "SKYE" als zodanig geen vaststaande betekenis heeft, maar enkel zal worden gezien als een variatie van het woord "SKY". Om die reden is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken begripsmatig opzicht in beperkte mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

34. De merken stemmen visueel overeen, terwijl zij auditief sterk overeenstemmen en begripsmatig in beperkte mate. De merken stemmen derhalve in hun totaalindruk overeen.

Vergelijking van de waren

35. 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).

36. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 6 Terrasoverkappingen, zonneschermen en zonweringen voor gebruik buitenshuis, van metaal.	Kl 6 Terrasoverkappingen, zonneschermen en zonweringen voor gebruik buitenshuis, van metaal.
Kl 19 Terrasoverkappingen, zonneschermen en zonweringen voor gebruik buitenshuis, niet van metaal.	Kl 19 Terrasoverkappingen, zonneschermen en zonweringen voor gebruik buitenshuis, niet van metaal.

38. Verweerder betwist niet dat sprake is van identieke waren en bevestigt zelfs dat dit wel het geval is. 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 vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet, althans onvoldoende, is betwist. Daarbij merkt het Bureau voor de volledigheid op dat de omschrijving van de waren identiek is, dus dat ook om die reden moet worden geoordeeld dat de waren identiek zijn.

Conclusie

39. De waren zijn identiek.

Globale beoordeling

40. 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.

41. 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 zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Dat van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan, is door opposant overigens ook gesteld (zie punt 11) en dit is door verweerder niet betwist.

42. 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 argument van verweerder dat het publiek SKYE zou herkennen als een plaatsnaam in Schotland zodat

sprake is van een geografische benaming, kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Verweerder heeft nagelaten enig bewijs te leveren van het feit dat Skye inderdaad een plaats in Schotland is (er wordt enkel verwezen naar de domeinnaam "<https://www.isleofskye.com>"), of van het feit dat het publiek in de Benelux hier enige kennis van heeft en/of enige link legt tussen de plaatsnaam "Skye" de waren waarover het hier gaat. Het merk "SKYE" beschrijft naar het oordeel van het Bureau dan ook geen kenmerk van de betrokken waren, zodat sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

43. 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). De merken zijn overeenstemmend en de waren zijn identiek.

44. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke waren (in casu alle betrokken waren) kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

45. Verweerder merkt op dat het ingeroepen merk niet gebruikt wordt zoals ingeschreven, maar dat de merken die worden gebruikt "Camargue Skye" en "Aero Skye" zijn. Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

46. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat, zodat de oppositie moet worden toegewezen.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2016737 wordt toegewezen.

48. Benelux aanvraag 1430267 wordt niet ingeschreven, voor geen van de waren waarvoor het is aangevraagd.

49. 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, 16 augustus 2022



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet