

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017903
van
20 juni 2023

Opposant: **Alkulux B.V.**
Zevenheuvelenweg 70
5048 AN Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk 1: Beneluxmerk 1332639

ALKU

Ingeroepen merk 2: Beneluxmerk 1334841



Ingeroepen merk 3: Beneluxmerk 1380340

ALKU NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN

tegen

Verweerder: **AKU Geveltechniek B.V.**

Ducaatstraat 1
1507 DC Zaandam
Nederland

Gemachtigde: **TrdMrx Legal**

Postbus 102
1500 EC Zaandam
Nederland

Betwiste teken: **Beneluxmerk 1458727**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 2 februari 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



De aanvraag is ingediend voor diensten¹ in de klassen 35, 37 en 42 en is onder nummer 1458727 in behandeling genomen en als spoedinschrijving gepubliceerd op 3 februari 2022.

2. Op 16 maart 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Beneluxmerk 1332639, het woordmerk ALKU, aangevraagd 19 mei 2016 en ingeschreven op 1 augustus 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37;
- Beneluxmerk 1334841, het gecombineerde woord-/beeldmerk , aangevraagd 23 juni 2016 en ingeschreven op 25 november 2016 voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37;
- Beneluxmerk 1380340, het woordmerk ALKU NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN, aangevraagd 21 augustus 2018 en ingeschreven op 13 november 2018 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 maart 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijs van gebruik voor twee van de ingeroepen merken ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 december 2022.

¹ De aanvraag is oorspronkelijk gedaan voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35, 37 en 42. Op 17 augustus 2022 heeft aanvrager de lijst beperkt.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant vergelijkt in visueel opzicht de woorden ALKU en AKU, de woorden die voorkomen in de ingeroepen merken respectievelijk het bestreden teken. Hij meent dat dit de onderscheidende delen ervan zijn en stelt dat er visueel een grote mate van overeenstemming is aangezien deze slechts verschillen door de letter L die voorkomt in de merken en niet in het bestreden teken.

9. Ook fonetisch constateert opposant een grote mate van overeenstemming. Hij meent dat de overeenstemmende begin en eindletters nadrukkelijk worden uitgesproken terwijl de L uit de merken, die ontbreekt in het betwiste teken volgens hem nauwelijks wordt uitgesproken. Opposant concludeert tot een hoge mate van fonetische overeenstemming.

10. Onder het kopje "begripsmatige vergelijking" geeft opposant aan dat het merk niet in het Nederlands kan worden vertaald, dat zowel ALKU als AKU niet vrij te vertalen zijn en dat beide dan ook een hoge mate van onderscheidend vermogen hebben en nu deze twee overeenstemmen er dus sprake is van verwarringsgevaar.

11. Onder het kopje "conclusie" geeft hij aan dat de ALKU merken en AKU in hun totaal in hoge mate overeenstemmen.

12. Opposant heeft een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken en die van het bestreden teken per klasse in een tabel met twee kolommen geplaatst. De termen, bij zowel de merken als het teken, die daarin dikgedrukt door hem zijn opgenomen zijn naar zijn mening identiek, de door hem onderstreepte termen soortgelijk en de door hem rood weergegeven termen niet-soortgelijk.

13. Opposant meent dat zowel de merken als het teken zich richten op de markt van gewone consumenten, het brede publiek en dat dit een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

14. Opposant noemt de juridische beginselen voor het beoordelen van het bestaan van verwarringsgevaar en concludeert dat de merken en het teken in grote mate overeenstemmen en dat er gevaar voor verwarring bestaat.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven met verwijzing van verweerder in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder vraagt in eerste instantie dat opposant aantoont dat het woordmerk ALKU en het gecombineerde woord-/beeldmerk ALKU normaal zijn gebruikt in de periode voorafgaand aan de instelling van de oppositie.

17. Verweerder geeft aan een bedrijf te voeren als dealer/leverancier van gevelproducten van derden en daarmee de zakelijke en particuliere markt te bedienen. Ook geeft hij aan dat opposant een producent

is van deze producten en deze verkoopt aan zowel de zakelijke als particuliere klanten, rechtstreeks en middels een netwerk van zelfstandige dealers.

18. In eerste instantie gaat verweerder in op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik van woord en woord-/beeldmerk ALKU. Verweerder meent dat normaal gebruik van deze merken slechts voor een deel van de aangeduide waren en diensten is aangetoond.

19. Verweerder geeft aan dat opposant gebruik van het woordmerk en woord-/beeldmerk ALKU heeft aangetoond voor:

Klasse 6: Bouwmaterialen van metaal; raambeslag, deurbeslag, zonwering, rolluiken, horren en ventilatieroosters; Zonwering en raamdecoratie voor gebruik binnenshuis.

Klasse 19: Bouwmaterialen, niet van metaal; kozijnen en kozijnelementen, raam-, deur- en kozijnprofielen, ramen, deuren en hefschuifdeuren, zonwering, rolluiken, horren en ventilatieroosters, gevelbekleding en andere geveltoepassingen, alle van kunststof (al dan niet in combinatie met aluminium); dakkapellen, veranda's en terrasoverkappingen, kozijnen en kozijnelementen, raam-, deur- en kozijnprofielen, ramen, deuren en hefschuifdeuren, zonwering, rolluiken, horren en ventilatieroosters, gevelbekleding en andere geveltoepassingen, alle niet van metaal.; Bouwmaterialen van glas, vensterruiten; Zonwering en raamdecoratie voor gebruik binnenshuis. frames voor lichtstraten, gevelbekleding materialen en andere geveltoepassingen, alle niet van metaal (al dan niet in combinatie met aluminium);

Klasse 37: Bouw; reparaties en installatiewerkzaamheden op het gebied van de in klassen 6 en 19 genoemde waren; renovatiewerkzaamheden; het monteren, installeren, aanbrengen en herstellen van de in klassen 6 en 19 genoemde waren.

20. Met name is er geen gebruik van de merken aangetoond, naar mening van verweerder, voor de overige waren in de klasse 6 en evenmin voor verplaatsbare constructies. Hoewel opposant deze laatste zal gebruiken bij zijn werkzaamheden blijkt niet dat hij deze ook afzet, aldus verweerder. Daarnaast meent hij dat de merken niet zijn gebruikt voor reclame gerelateerde diensten. Dat opposant adverteert houdt niet in dat hij deze diensten ook levert aan derden. Volgens verweerder blijkt uit de stukken juist dat opposant daar derden voor inhuurt. Ditzelfde geldt naar zijn mening voor de aangeduide bedrijfsorganisatorische diensten. Verweerder trekt niet in twijfel dat opposant dergelijke activiteiten uitvoert maar hij doet dit als onderdeel van de interne bedrijfsvoering, niet als dienst die door derden wordt afgenomen.

21. Eveneens blijkt er volgens verweerder geen merkgebruik op het gebied van franchising. Het dealernetwerk van opposant bestaat uit externe ondernemingen die 'erkend ALKU dealer' zijn maar die niet onder de naam van opposant opereren. Dit is volgens verweerder een noodzakelijk kenmerk van franchising. Tevens blijkt niet dat opposant optreedt als intermediair, waardoor er geen sprake is van 'zakelijke bemiddeling bij aankoop en verhandelen'.

22. Inhoudelijk heeft verweerder kritiek op de inhoud van bepaalde stukken die werden ingediend. Deze zouden niet relevant zijn of zelfs aanwijzing vormen dat houder het merk pas sinds 2016 of 2021 gebruikt. Daarnaast meent verweerder dat een deel van de stukken niet in aanmerking kan worden genomen aangezien deze ongedateerd zijn. Ook is een deel van het materiaal naar zijn mening niet te herleiden tot kunststof kozijnen.

23. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het publiek hoog is. Mede hierdoor zou de afwijking tussen merk en teken van één letter voldoende zijn om te concluderen dat deze onvoldoende

overeenstemmen. Verweerder verwijst daarnaast naar het bestaan van een aanzienlijk aantal Benelux en internationale merkregistraties met het element AKU of variaties daarvan. Hierin ziet verweerder een aanwijzing dat merk en teken naast elkaar moeten kunnen bestaan

24. Het dominante deel van het teken is het gele vierkant met de driehoekige figuur aan het begin ervan, volgens verweerder. Hij meent dat zijn merk bestaat uit dit figuur, dat lijkt op de Griekse letter Delta (Δ) en de gestileerde letters K en U. Het ingeroepen woord-/beeldmerk ALKU bestaat uit de vier witte gestileerde letters ALKU, ieder geplaatst in een groen vierkant. Deze groene vlakken met witte letters zijn naar mening van verweerder de dominante elementen van dit ingeroepen merk. Het woordmerk bestaat uit vier letters en het tweede woordmerk uit dezelfde vier letters gecombineerd met de woorden NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN.

25. Verweerder geeft aan dat opposant visueel enkel het woordmerk ALKU vergelijkt met het teken en voorbijgaat aan de vergelijking van de grafische elementen van het ingeroepen woord-/beeldmerk. Deze elementen verschillen, naar zijn mening, door de andere opmaak en kleurstelling. Ook de woordmerken verschillen door het ontbreken van de letter Delta (Δ) in de merken en het ontbreken van de letter L en NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN in het teken.

26. Auditief ligt naar mening van verweerder de nadruk op de eerste lettergreep van het merk ('AL') waardoor de L-klank goed hoorbaar is. Voor het teken geldt dat het eerste deel ervan, (Δ)/ de letter delta, afhankelijk van de persoon zal worden uitgesproken als A, D, of in het geheel niet. Dit wijkt af van de eerste lettergreep van de merken. Verweerder concludeert dat er fonetisch geen tot onvoldoende overeenstemming bestaat tussen merken en het teken.

27. Geen van de betrokken merken of het teken heeft volgens verweerder een betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking geen rol speelt. Hij sluit zich in dit opzicht aan bij de mening van opposant.

28. Verweerder meent dat ALKU refereert aan het materiaal waarmee opposant werkt (aluminium en kunststof, dan wel alles van kunststof) waardoor de merken een laag onderscheidend vermogen hebben.

29. De waren van de ingeroepen merken zijn naar mening van verweerder niet soortgelijk aan de diensten van het teken. De diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken zien met name op reclame en zijn niet vergelijkbaar met die van het teken, aangezien die met name zien op detailhandel. Dat een detaillist ook reclame maakt, maakt dit niet anders. Zakelijke bemiddeling, uit klasse 35, acht hij evenmin vergelijkbaar met de diensten aangeduid in klasse 35 van het teken. Verder meent verweerder dat de door opposant onderstreepte diensten² in klasse 42 van de merken niet vergelijkbaar zijn met die aangeduid in de klassen 35 en 42 van het teken. De diensten van de ingeroepen rechten worden in de regel geleverd door reclamebureaus en vereisen kennis van marketing en communicatie. 'Het ontwikkelen van bouwprojecten' ziet op het bedenken en ontwikkelen van bouwkundige constructies. Diensten waarvoor gedegen technische, bouwkundige en architectonisch kennis vereist is en die worden geleverd door specialisten zoals architecten of technisch tekenaars. 'Computerondersteunend ontwerp met betrekking tot bouwprojecten' is hiervan weer een essentieel onderdeel. Verweerder meent ook dat het in de bouwsector gebruikelijk is dat bouwmaterialen door een ander worden gefabriceerd en verkocht, dan de ontwikkelaar of de ontwerper.

30. Verweerder signaleert dat opposant geen argumenten aanvoert voor de soortgelijkheid van diensten uit de klassen 41 en 43 van de ingeroepen rechten aan diensten van het teken en wijst deze stelling van de hand.

² 'Het bedenken, vormgeven en uitvoeren van reclamecampagnes en andere promotionele activiteiten en projecten' en 'het zakelijk bemiddelen bij de aankoop en het verhandelen van de waren genoemd in klassen 6 en 19'.

31. Verweerder geeft aan dat de bestreden diensten worden afgenomen door zowel professionele inkopers uit de bouw, als door particulieren die bezig zijn met (ver)bouwen en dat zij een hoog aandachtsniveau hebben. Hij verwijst naar een beslissing van het Gerecht EU. Hierdoor zullen naar zijn mening de verschillen tussen merken en teken opvallen. Verweerder meent, onder verwijzing naar een beslissing van het Gerecht dat auditieve overeenstemming een kleinere rol speelt bij de vaststelling van verwarringsgevaar als waren dusdanig worden aangeboden dat deze met name visueel worden waargenomen, hetgeen hier het geval is. Ook zullen (potentiële) afnemers zich tevoren oriënteren op de markt en daardoor visueel in aanraking komen met de merken voordat tot aankoop wordt overgegaan.

32. In dit verband geeft verweerder aan dat klanten van opposant terecht kunnen in zijn showroom en daar veelvuldig met het woord-/beeldmerk zullen worden geconfronteerd. Zoals ook op andere plekken waar zijn waren worden aangeboden. Verweerder zelf gebruikt in zijn eigen showroom een ander logo, dat naar zijn mening er duidelijk anders uitziet. Verweerder verkoopt ook uitsluitend waren van anderen dan opposant en geeft nergens aan 'erkend ALKU dealer' te zijn.

33. Verweerder concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar en verzoekt tot afwijzing van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

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

35. Het betwiste merk werd ingediend op 2 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode - loopt dus van 2 februari 2017 tot 2 februari 2022. Aangezien twee van de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor deze merken gegrond.

36. Verweerder geeft aan dat de betrokken oudere merken normaal zijn gebruikt voor een deel van de aangeduide waren en diensten (zie punt 19). 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. Dat betekent ook dat het Bureau ervan zal uitgaan dat deze merken voor deze waren en diensten in ieder geval normaal zijn gebruikt.

37. Om proceseconomische redenen zal het Bureau nu eerst de waren en diensten vergelijken op basis van de tussen partijen bestaande overeenstemming daarover.

B. Verwarringsgevaar

38. 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.

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

*publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*³

40. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.⁴

41. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁵

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁶

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁷

44. Opposant geeft van een deel van de diensten van het ingeroepen woordmerk ALKU aan dat deze diensten als niet-soortgelijk moeten worden aangemerkt. Het Bureau vat dit op als een beperking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Daarnaast heeft opposant in zijn vergelijking van de waren en diensten, de diensten uit de klassen 41 en 43 bij het ingeroepen woord-/beeldmerk niet opgenomen. Ook dit vat het Bureau op als een beperking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd⁸. Deze twee categorieën van diensten zijn hierna dus niet opgenomen en deze worden niet betrokken in de vergelijking⁹.

45. Zoals reeds aangegeven (zie hiervoor, randnummer 12) heeft opposant de waren en diensten van de ingeroepen merken en van het bestreden teken per klasse in een tabel met twee kolommen geplaatst. De termen, bij zowel de merken als het teken, die daarin dikgedrukt door hem zijn opgenomen zijn naar zijn mening identiek, de door hem onderstreepte termen soortgelijk. Het spreekt naar zijn aard voor zich als bepaalde termen identiek zijn. Dit is een stelling die in feite geen nadere onderbouwing behoeft. Dit is anders als het gaat om soortgelijkheid. In casu geeft opposant van de onderstreepte termen bij de merken

³ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

⁴ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁷ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

⁸ BenGH 18 oktober 2022, C 2021/13, punt 19 (Sitel).

⁹ Opposant neemt klasse 35 van het woordmerk ALKU tweemaal op in een tabel waarin waren en diensten van de betrokken merken worden vergeleken. Eenmaal volledig, met alle termen onderstreept en eenmaal met een deel van de diensten uit deze klasse in het rood afgedrukt.

en het teken niet aan welke hij soortgelijk acht aan welke en geeft hij ook niet aan waarom hij dit meent. Verweerder heeft de stellingen van opposant van de hand gewezen en zijn standpunt gemotiveerd.

46. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen¹⁰. In dit geval moet worden vastgesteld dat de stelling van opposant over soortgelijkheid onbegrijpelijk en ongemotiveerd is. Het Bureau wijst de, blote, stelling van opposant ter zake dan ook af en zal enkel beoordelen of de door hem identiek geachte diensten bij het teken, inderdaad identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten. Bij deze vergelijking zullen de waren en diensten aan de kant van de ingeroepen merken worden beperkt tot het deel van de waren en diensten waarvan het gebruik in confesso is en de diensten van het niet-gebruiksplichtige merk.

47. De te vergelijken waren en diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 6 Beneluxmerk 1334841 ALKU (fig) Bouwmaterialen van metaal.	
Klasse 19 Beneluxmerk 1332639 ALKU Bouwmaterialen, niet van metaal; kozijnen en kozijnelementen, deuren, gevelbekleding. Beneluxmerk 1334841 ALKU (fig) Bouwmaterialen, niet van metaal; kozijnen en kozijnelementen, deuren, gevelbekleding materialen en andere geveltoepassingen.	
Klasse 35 Beneluxmerk 1380340 ALKU NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende bouwmaterialen.	Klasse 35 Kl 35 Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van bouwmaterialen.

¹⁰ Vgl. BenGH 15 juni 2022, C 2021/2, www.boip.int (Pizzatalia Original).

<p>Klasse 37</p> <p>Beneluxmerk 1332639 ALKU</p> <p>Bouw; reparaties en installatiewerkzaamheden op het gebied van de in klassen 6 en 19 genoemde waren.</p> <p>Beneluxmerk 1334841 ALKU (fig)</p> <p>Bouw; het installeren en herstellen van de in klassen 6 en 19 genoemde waren.</p>	<p>Klasse 37¹¹</p> <p>Bouw; bouwwerkzaamheden; installatie en reparatie van gevelelementen van metaal, gevels van metaal, gevelconstructies van metaal, gevelbouwonderdelen van metaal, gevelbekledingen van metaal, deuren van metaal, portalen van metaal, vensters van metaal, raambekleding van metaal, gevelelementen van aluminium, gevels van aluminium, gevelconstructies van aluminium, gevelbouwonderdelen van aluminium, gevelbekledingen van aluminium, deuren van aluminium, portalen van aluminium, vensters van aluminium, raambekleding van aluminium, bouwmaterialen van metaal, bouwmaterialen van aluminium, kozijnen van metaal, kozijnelementen van metaal, kozijnen van aluminium, kozijnelementen van aluminium, gevelconstructie-elementen niet van metaal, gevels niet van metaal, gevelelementen niet van metaal, gevelconstructies niet van metaal, gevelbouwonderdelen niet van metaal, gevelbekledingen niet van metaal, deuren niet van metaal, portalen niet van metaal, vensters niet van metaal, raambekleding niet van metaal, bouwmaterialen niet van metaal, kozijnen niet van metaal, kozijnelementen niet van metaal.</p>
---	--

48. Het Bureau volgt opposant in zijn standpunt dat de hierboven vermelde diensten van het bestreden teken identiek zijn aan de relevante diensten van de ingeroepen merken, die eveneens hierboven zijn vermeld.

Conclusie

49. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek aan die van de ingeroepen merken. De overige diensten worden als niet overeenstemmend beschouwd, nu de stellingen van opposant in dit kader onvoldoende zijn onderbouwd (zie randnummer 46)

Vergelijking van de tekens

50. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

¹¹ Opposant neemt in klasse 37 van het bestreden merk de dienst 'installatie en reparatie van *de in klassen 6 en 19 genoemde waren*' dikgedrukt op. Hij acht deze identiek aan bepaalde diensten van de ingeroepen rechten. Deze term komt als zodanig echter niet voor in de lijst van diensten bij het bestreden merk. Daar worden alle waren waarop de diensten betrekking hebben expliciet genoemd. Aangezien al deze in het register expliciet genoemde waren waarop de diensten betrekking hebben vallen in de klassen 6 en 19, acht het Bureau acht de stelling van opposant op dit punt voldoende begrijpelijk.

van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹²

51. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹³ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.¹⁴

52. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, 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.

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">ALKU</p>  <p style="text-align: center;">ALKU NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN</p>	

Begripsmatige vergelijking

54. Zowel ALKU als AKU hebben geen betekenis. De niet verder op objectieve gegevens onderbouwde opmerking van verweerder dat ALKU zou kunnen worden opgevat als verwijzend naar aluminium en kunststof of alles van kunststof legt geen gewicht in de schaal. Er is niet gebleken dat het gaat om een door het publiek gekende verkorting van deze materialen of om een aanduiding die op een gebruikelijke manier is verkort. Bij het ingeroepen woordmerk ALKU en het woord-/beeldmerk ALKU is een begripsmatige vergelijking met het teken dan ook niet aan de orde.

55. De woorden NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN uit het woordmerk ALKU NATIONALE KUNSTSTOF KOZIJN DAGEN verwijzen naar (kunststof) kozijnen en zullen door het publiek worden herkend¹⁵. Deze elementen geven echter ook aan dat het gaat om promotie van kunststof kozijnen, de producten waar opposant in handelt. Het relevante publiek zal over het algemeen beschrijvende bestanddelen van een samengesteld teken niet beschouwen als de onderscheidende en dominerende

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁵ Zie ook BenGH 23 januari 2023, C 2021/17 (Tubex Piping). www.courbeneluxhof.int.

bestanddelen van de door dit teken opgeroepen totaalindruk.¹⁶ Het teken is naar mening van het Bureau begripsmatig dan ook niet overeenstemmend met dit merk van opposant.

56. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat een begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde is dan wel dat ze begripsmatig niet overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

57. Het eerste ingeroepen woordmerk bestaat uit vier letters (A L K U) of het woord ALKU. Het dominerende deel van het tweede woordmerk bestaat hier eveneens uit. Dit is ook het geval bij het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk waar deze letters, of dit woord, gestileerd is weergegeven, in het wit en iedere letter is geplaatst in een lichtgroene rechthoek.

58. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit tekens waarin het publiek drie letters (A K U) of het woord AKU kan zien. De letters zijn gestileerd in het zwart weergegeven, de eerste daarvan (A) neemt daarbij de vorm aan van een niet volledig gesloten driehoek die is geplaatst in een geel vierkant, waarvan de linkerbovenhoek wordt geflankeerd door twee gelijkbenige winkelhaken, die onderling van dikte verschillen.

59. De betrokken tekens hebben drie letters met elkaar gemeen die in dezelfde volgorde staan. De tweede letter (L) van de ingeroepen merken ontbreekt in het bestreden teken. Het Bureau acht het onwaarschijnlijk dat de eerste letter van het bestreden teken wordt opgevat als de Griekse letter Delta (Δ). De beperkte groep van kenners van het Griekse alfabet zal door de aangebrachte opening in de driehoek deze letter juist niet als de Delta opvatten terwijl het grootste deel van het publiek deze Griekse letter niet zal herkennen maar juist zal opvatten als de letter A. De lengte van de tekens is vergelijkbaar.

60. Het ingeroepen woord-/beeldmerk verschilt in zijn grafische elementen van het bestreden teken. Het aantal vierkanten en rechthoeken verschilt en het kleurgebruik is anders.

61. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht minimaal in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

62. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁷ De auditieve vergelijking ziet dan ook op ALKU versus AKU. Daarbij moet worden opgemerkt¹⁸, dat de stelling van verweerder dat de eerste letter van het bestreden teken niet zal worden uitgesproken niet kan worden bijgetreden. Het is eerder zo dat voorzover er bij het publiek al onduidelijkheid zou bestaan over deze eerste letter, deze tot een A zal worden gemaakt aangezien er daarmee een goed uitspreekbaar woord ontstaat.

63. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten AL-KU. Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen, te weten A-KU. De uitspraak is in lengte en ritme dan ook gelijk. Daarbij geldt dat de uitspraak van de tweede lettergreep van merken en teken identiek is en dat de aanvang van

¹⁶ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

¹⁷ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁸ Zie ook randnummer 59.

de eerste lettergrepen op elkaar lijkt. Het teken wijkt af van de merken door de L-klank aan het einde van de eerste lettergreep. Aangezien deze in het midden van het woord staat is het geen opvallende klank.

64. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief sterk overeenstemmen.

Conclusie

65. De tekens stemmen auditief sterk overeen en visueel in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde of er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

66. Nu er sprake is van op zijn minst een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹⁹

Globale beoordeling

67. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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 dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²⁰ In dit geval gaat het Bureau ervan uit dat de betrokken diensten zijn gericht op het grote publiek en gespecialiseerde afnemers en dat er een verhoogd aandachtsniveau geldt aangezien het gaat om aankopen die door het grote publiek niet vaak worden gedaan en waaraan hoge eisen worden gesteld.

68. 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.²¹ Het Bureau is van oordeel dat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, nu deze geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijven.

69. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.²²

70. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming, van sterke auditieve overeenstemming en ontbrekende begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De betrokken diensten zijn deels identiek.

71. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek

¹⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

kan menen dat een deel van de diensten van de ingeroepen merken en een deel van die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het verhoogde aandachtsniveau van het publiek maakt dit niet anders, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming en het feit dat de diensten identiek zijn.

C. Overige factoren

72. Het Bureau kan de beoordeling van de ingediende bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen, achterwege laten. Immers, alle diensten van het bestreden teken die opposant identiek acht hebben betrekking op waren en diensten van de ingeroepen rechten waarvan het normale gebruik of in confesso is, of niet hoeft te worden aangetoond. Het resultaat van een dergelijke analyse zou derhalve niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie aangezien deze is gebaseerd op een stellingname die niet in overweging kan worden genomen (zie randnummer 46).

C. Conclusie

73. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor een deel van de aangeduide diensten gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2017903 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1458727 wordt doorgehaald voor de volgende diensten:

Klasse 35: Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van bouwmaterialen.

Klasse 37: Bouw; bouwwerkzaamheden; installatie en reparatie van gevelementen van metaal, gevels van metaal, gevelconstructies van metaal, gevelbouwonderdelen van metaal, gevelbekledingen van metaal, deuren van metaal, portalen van metaal, vensters van metaal, raambekleding van metaal, gevelementen van aluminium, gevels van aluminium, gevelconstructies van aluminium, gevelbouwonderdelen van aluminium, gevelbekledingen van aluminium, deuren van aluminium, portalen van aluminium, vensters van aluminium, raambekleding van aluminium, bouwmaterialen van metaal, bouwmaterialen van aluminium, kozijnen van metaal, kozijnelementen van metaal, kozijnen van aluminium, kozijnelementen van aluminium, gevelconstructie-elementen niet van metaal, gevels niet van metaal, gevelementen niet van metaal, gevelconstructies niet van metaal, gevelbouwonderdelen niet van metaal, gevelbekledingen niet van metaal, deuren niet van metaal, portalen niet van metaal, vensters niet van metaal, raambekleding niet van metaal, bouwmaterialen niet van metaal, kozijnen niet van metaal, kozijnelementen niet van metaal.

Benelux spoedinschrijving met nummer 1458727 blijft ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van gevelementen van metaal, gevels van metaal, gevelconstructies van metaal, gevelbouwonderdelen van metaal, gevelbekledingen van metaal, deuren van metaal, portalen van metaal, vensters van metaal, raambekleding van metaal, gevelementen van aluminium, gevels van aluminium, gevelconstructies van aluminium, gevelbouwonderdelen van aluminium, gevelbekledingen van aluminium, deuren van aluminium,

portalen van aluminium, vensters van aluminium, raambekleding van aluminium, bouwmaterialen van metaal, bouwmaterialen van aluminium, kozijnen van metaal, kozijnelementen van metaal, kozijnen van aluminium, kozijnelementen van aluminium, gevelconstructie-elementen niet van metaal, gevels niet van metaal, gevelelementen niet van metaal, gevelconstructies niet van metaal, gevelbouwonderdelen niet van metaal, gevelbekledingen niet van metaal, deuren niet van metaal, portalen niet van metaal, vensters niet van metaal, raambekleding niet van metaal, bouwmaterialen niet van metaal, kozijnen niet van metaal, kozijnelementen niet van metaal; commercieel en bedrijfsorganisatorisch beheer van groothandels- en detailhandelsdiensten; verspreiding van advertentie-, marketing en promotiemateriaal voor goederen van derden; commercieel zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy hierover; assistentie inzake commercieel beheer van zaken; beheer van commerciële zaken voor derden (al dan niet geautomatiseerd); commercieel beheer van zakelijke projecten in het kader van bouwprojecten.

Klasse 37: Constructiewerkzaamheden; advisering op het gebied van de bouw; verschaffen van bouw informatie.

Klasse 42: Ontwikkelen van bouwprojecten; computerondersteunend ontwerp met betrekking tot bouwprojecten.

76. Aangezien geen van beide partijen in het gelijk wordt gesteld is ook geen van deze partijen kosten aan de ander verschuldigd.

Den Haag, 20 juni 2023



Camille Janssen
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Jeannette Scheerhoorn