

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018213
Van 29 september 2023

Opposant: **WINSOL, naamloze vennootschap**

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem
België

Gemachtigde: **IP Hills N.V.**

Hubert Frère-Orbanlaan 329
9000 Gent
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1430436**

Z!P

tegen

Verweerder: **BHG, société par actions simplifiée**

24 rue de Paris
68220 Attenschwiller
Frankrijk

Gemachtigde: **Arnold en Siedsma (Amsterdam)**

Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Internationale aanvraag 1664659**

Solar-Zip

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 15 februari 2022 heeft verweerder een Internationale merkaanvraag met aanduiding van de Benelux verricht van het woordmerk Solar-Zip voor waren in de klassen 6, 7, 9, 19 en 20. Deze aanvraag is onder nummer 1664659 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2022 in de WIPO *Gazette of International trademarks* 2022/20. Bij de aanvraag werd prioriteit ingeroepen van de Franse inschrijving (4795582) met de datum 30 augustus 2021.

2. Op 2 augustus 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:

- Benelux inschrijving 1430436 van het woordmerk ZIP ingediend op 30 november 2020 en geregistreerd op 23 februari 2021 voor waren in de klassen 6, 19 en 22.

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

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

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 2 augustus 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 8 februari 2023.

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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant begint met het vergelijken van de betrokken waren en stelt dat de waren in klasse 6 van het betwiste teken en klasse 6 het ingeroepen merk deels identiek zijn en deels identiek of minstens sterk soortgelijk zijn.

9. Wat betreft de waren in klasse 7 van het betwiste teken stelt opposant dat deze deels sterk soortgelijk en complementair en deels sterk soortgelijk zijn aan een deel van de waren in klassen 6 en 19 van het ingeroepen merk.

10. De betwiste waren in klasse 9 maken deel uit van domoticasystemen en worden bediend via software en zijn daarmee sterk soortgelijk aan de waren 'deuren, vensters, rolgordijnen en luiken' uit klassen 6 en 19 van het ingeroepen merk. De waren worden nagenoeg systematisch te koop aangeboden. De waren zijn complementair en bijgevolg sterk soortgelijk, volgens opposant.
11. De betwiste waren in klasse 19 zijn vervat in een bredere categorie waren in klasse 19 van het ingeroepen merk en zijn volgens opposant bijgevolg identiek.
12. Alle betwiste waren in klasse 20 zijn sterk soortgelijk aan een deel van de waren in klasse 19 van het ingeroepen merk. Voor een deel van de betwiste waren in klasse 20 geldt zelfs dat ze identiek of op zijn minst sterk soortgelijk zijn aan een deel van de waren in klasse 19 van het ingeroepen merk. Daarnaast is volgens opposant een deel van de betwiste waren in klasse 20 sterk soortgelijk aan een deel van de waren in klasse 6 van het ingeroepen merk.
13. Wat betreft de visuele vergelijking stelt opposant dat het relevante publiek de "!" als "i" zal lezen. Door de combinatie met "Z" en "P" zal het ingeroepen merk opgevat worden als "zip", waarmee de consument vertrouwd is. Het element "Solar" verwijst naar "zon" of "betrekking hebbend op de zon" en dus rechtstreeks naar een eigenschap van de betwiste waren waardoor dit element zuiver beschrijvend is en een ondergeschikte rol speelt in de vergelijking tussen de tekens. Opposant verwijst in dit verband naar eerdere merkaanvragen bestaande uit SOLAR welke zijn geweigerd ter registratie door het Bureau. Hoewel de aandacht normaal gesproken wordt gevestigd op het begin van een teken, zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het element "Solar" dominerend is. De aandacht zal vooral uitgaan naar het onderscheidende element "Zip". Nu het ingeroepen merk wordt gelezen als "zip" en integraal is overgenomen in het betwiste teken, waar het een zelfstandige positie inneemt, zou dit wijzen op overeenstemming tussen de tekens ingevolge vaststaande rechtspraak, aldus opposant.
14. Ook op auditief vlak is het element "Zip" uit het betwiste teken het meest onderscheidend. Het feit dat het onderscheidende element van beide tekens identiek is, is doorslaggevend volgens opposant. Het element "Solar" is niet volledig te verwaarlozen maar speelt een ondergeschikte rol in de auditieve vergelijking en kan de overeenstemming niet teniet doen.
15. Het element "zip" uit beide tekens verwijst naar dezelfde onomatopée, te weten het geluid van een rits of naar het begrip "zip code". Er is dan ook sprake van een zekere conceptuele overeenstemming, volgens opposant.
16. De betwiste waren zijn gericht op zowel het algemene publiek als het professionele publiek. Uitgaande van het laagste en gemiddelde aandachtsniveau is in casu het aandachtsniveau normaal, aldus opposant.
17. Het ingeroepen merk heeft geen betekenis in verhouding tot de betrokken waren. Het onderscheidend vermogen dient dan ook als normaal te worden beschouwd, aldus opposant.
18. Volgens opposant dient er rekening mee te worden gehouden dat hetzelfde merk vaak verschillende verschijningsvormen heeft. De consument zou het betwiste teken kunnen beschouwen als een variant van het ingeroepen merk.

19. Opposant concludeert dat er een reëel risico op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren en een beslissing inzake de kosten ten gunste van opposant te nemen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder begint met het betwisten van de stelling van opposant dat de tekens visueel overeenstemmen. Opposant maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat het ingeroepen merk als "zip" wordt opgevat. Hoe korter een teken, hoe onaannemelijker dat een leesteken als letter zal worden opgevat, aldus verweerder.

21. Opposant heeft er zelf voor gekozen het merk "ZIP", en niet "Z!P", in te schrijven en te gebruiken. Opposant doet alsof ze ook een inschrijving heeft voor "ZIP", maar dat is niet waar volgens verweerder. Bij een merk bestaande uit drie letters, waarbij één letter is vervangen door een leesteken, kun je niet ook nog eens bescherming inroepen voor een merk waarbij het leesteken als letter zou moeten lezen.

22. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het element "Solar" een ondergeschikte rol speelt bij de vergelijking van de tekens. De elementen "Solar" en "Zip" bezitten eenzelfde lage mate aan onderscheidend vermogen. Dit maakt dat de tekens wel degelijk vergeleken dienen te worden in de vorm waarin ze zijn geregistreerd. Namelijk Z!P en Solar-Zip.

23. Wat betreft de visuele vergelijking laat verweerder weten dat geen van de letters op dezelfde positie of volgorde staan. Ook het aantal letters is verschillend. Verweerder concludeert dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

24. Volgens verweerder wordt het ingeroepen merk uitgesproken als "Z P" en wordt het uitroepteken helemaal niet uitgesproken. Dit zou blijken uit de beslissingen van het EUIPO inzake de tekens Sioux en !SYOU (nummer R1706/2010-1) en inzake de tekens BTI SCAN en D ! SCAN (nummer B1418617). Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het ingeroepen merk als "zip" wordt uitgesproken. Het betwiste teken zal als "solar zip" worden uitgesproken. Verweerder concludeert dat de tekens auditief niet overeenstemmen.

25. Volgens verweerder zal het betwiste teken door de relevante consument als "zonnerits" begrepen worden en wekt het teken het concept op van een ritssluiting waarmee het daglicht wordt geblokkeerd. De aangevraagde waren dienen daarbij in het achterhoofd gehouden te worden. Aangezien het merk geen betekenis heeft en het geopponeerde teken wel, zijn de tekens conceptueel verschillend.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder, in tegenstelling tot opposant, dat de betwiste waren in klasse 9 niet-soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk. De waren in klassen 7 en 20 zijn tot op geringe hoogte soortgelijk aan de waren van het ingeroepen merk. Dit geldt volgens verweerder ook voor de waren in klassen 6 en 19.

27. De tekens stemmen niet overeen dus is er geen sprake van verwarringsgevaar. Mocht er toch worden geconcludeerd dat de tekens overeenstemmen dan stemmen de waren niet of in maximaal geringe mate overeen. Gezien deze geringe mate van overeenstemming kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen en opposant te veroordelen tot de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.*¹

30. 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.²

31. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (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.³

Vergelijking van de tekens

32. 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 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.⁴

33. 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.⁵ 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 bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ Gerechtdoel 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).

34. 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.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZIP	Solar-Zip

Visuele vergelijking

36. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit drie tekens, te weten twee letters en één leesteken. Het betwiste teken bestaat uit negen tekens, te weten acht letters en één leesteken.

37. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.⁷ Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.⁸ Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.⁹

38. Visueel gezien stemmen de tekens voor wat betreft het laatste element overeen, nu deze elementen nagenoeg identiek zijn. Het omdraaien van de letter "i" resulteert in een "!", oftewel een uitroepteken, wat leidt tot een beperkt visueel verschil met de letter "i". Het gebruik van "!" betreft een gestileerde en modieuze manier om de letter "i" af te beelden, waaraan de consument gewend is geraakt. Het relevante publiek zal in het woord ZIP het gekende woord "zip" zien.

39. De tekens verschillen wat betreft het woordelement "Solar" uit het betwiste teken, die geen tegenhanger kent in het ingeroepen merk. Hoewel het verschil tussen de tekens zich aan het begin van het betwiste teken bevindt en de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is het woord "Zip" nog steeds duidelijk waarneembaar in het betwiste teken en behoudt het mede door de scheiding als gevolg van het gebruik van het leesteken "-" een zelfstandige onderscheidende plaats binnen het teken, zoals opposant ook stelt (zie punt 13)¹⁰.

40. Het woordelement "Solar" uit het betwiste teken brengt weliswaar een visueel verschil teweeg, maar kan naar het oordeel van het Bureau een visuele overeenstemming als gevolg van de nagenoeg identieke elementen 'ZIP' en 'Zip' niet ongedaan maken.

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

⁷ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

⁸ Gerecht EU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 28 (Ecoblue).

⁹ HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, punt 37 (Thomson Life).

¹⁰ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

42. Hoewel ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van woorden, dient in casu te worden opgemerkt dat mede door het gebruik van het leesteken "-" in het betwiste teken, de elementen "Solar" en "Zip" los van elkaar zullen worden uitgesproken en dat hierdoor "Zip" ook auditief een zelfstandige en onderscheidende plaats behoudt in het teken. Nu het ingeroepen merk als "zip" wordt uitgesproken, zijn de elementen "Z!P" uit het ingeroepen merk en "Zip" uit het betwiste teken auditief identiek. Het element "Solar" uit het betwiste teken, dat niet voorkomt in het ingeroepen merk, brengt weliswaar een verschil in uitspraak teweeg, maar kan een zekere auditieve overeenstemming als gevolg van het auditief identieke element "zip" niet ongedaan maken.

43. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.¹¹

45. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek in het ingeroepen merk het Engelse woord "zip" herkennen dat "ritsen" betekent, zoals beide partijen ook onderschrijven (zie punten 15 en 25). In het betwiste teken komt naast het element "Zip" het element "Solar" voor. Het relevante Benelux publiek zal het woord "Solar" uit het betwiste teken opvatten als een verwijzing naar "zon". Het ingeroepen merk verwijst niet naar "zon". Aangezien de consument in beide tekens het woord "zip" herkent, is het Bureau van oordeel dat er op begripsmatig vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

46. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren

47. 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.¹²

48. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.¹³

49. Hoewel opposant aanvankelijk oppositie instelde op basis van alle waren van het ingeroepen merk en tegen alle waren van het betwiste teken, beperkt opposant zich in zijn argumentatie tot het vergelijken van waren in klassen 6 en 19 van het ingeroepen merk met alle waren waarvoor het betwiste teken is ingeschreven. De te vergelijken waren zijn daarmee de volgende:

¹¹ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹³ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CI 6: Sunshades of metal, for outdoor use; building materials, aluminium profiles and frames for doors, windows, garage doors, gates and sectional gates; portable buildings and conservatories of metal; doors, gates, windows and window coverings of metal; Outdoor blinds of metal; Terrace awnings of metal; Porches of metal [building]; Blind pulls of metal; Pergolas of metal.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 6: Zonneschermen van metaal, voor gebruik buitenshuis; bouwmaterialen, aluminium profielen en kozijnen voor deuren, ramen, garagedeuren, poorten en sectionele poorten; verplaatsbare gebouwen en serres van metaal; deuren, poorten, ramen en raambekleding van metaal; buitenjaloezieën van metaal; terrasmarkiezen van metaal; veranda's van metaal [bouw]; blinde trekkers van metaal; pergola's van metaal.</p>	<p>CI 6: Metal closing devices for buildings, namely shutters, rolling shutters, drop-leaf shutters, roofing shutters, doors, garage doors, windows, builder's hardware.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 6: Metalen sluitingen voor gebouwen, namelijk luiken, rolluiken, vouwluiken, dakluiken, deuren, garagedeuren, ramen, bouwbeslag.</p>
	<p>CI 7: Motors for all closure types, such as swivel shutters, rolling shutters, windows, revolving, overhead and sliding doors, curtains, gates; electric systems for automatically opening all types of closing devices such as swivel shutters, rolling shutters, windows, revolving, overhead and sliding doors, curtains and gates.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 7: Motoren voor alle soorten sluitingen, zoals draai- en rolluiken, ramen, draai-, overhead- en schuifdeuren, gordijnen en poorten; elektrische systemen voor het automatisch openen van alle soorten sluitingen, zoals draai- en rolluiken, ramen, draai-, overhead- en schuifdeuren, gordijnen en poorten.</p>
	<p>CI 9: Software and applications for mobile telephones, tablets, connected watches and video cameras, software for home automation system control, home automation control devices, autonomous information devices for controlling</p>

	<p>home automation systems, wireless communication devices for data transmission.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 9: Software en toepassingen voor mobiele telefoons, tablets, aangesloten horloges en videocamera's, software voor het besturen van domoticsystemen, domoticabesturingsapparaten, autonome informatieapparaten voor het besturen van domoticsystemen, draadloze communicatieapparaten voor gegevensoverdracht.</p>
<p>CI 19: Doors, gates, windows and window coverings, not of metal; Outdoor sun-blinds, not of metal; Outdoor awnings for terraces, not of metal; Porches, not of metal, for building; Non-metallic blind pulls; Pergolas not of metal; Sunshades, not of metal or textile, for outdoor use; building materials (non-metallic), non-metallic profiles and frames for doors, windows, canopies, garage doors, gates and sectional gates; roller blinds and shutters, not of metal.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 19: Deuren, poorten, ramen en raambekleding, niet van metaal; Zonneschermen voor buiten, niet van metaal; Terrasluifels, niet van metaal; veranda's, niet van metaal, voor gebouwen; zonwering, niet van metaal; pergola's, niet van metaal; zonneschermen, niet van metaal of textiel, voor gebruik buitenshuis; bouwmaterialen (niet van metaal), profielen en kozijnen, niet van metaal, voor deuren, ramen, luifels, garagedeuren, poorten en sectionele poorten; rolgordijnen en rolluiken, niet van metaal.</p>	<p>CI 19: Closing devices of wood, of plastic for building, namely shutters, rolling shutters, drop-leaf shutters, roofing shutters, doors, garage doors, windows.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 19: Sluitingen van hout, van kunststof voor de bouw, namelijk luiken, rolluiken, vouwluiken, dakluiken, deuren, garagedeuren, ramen.</p>
	<p>CI 20: Fittings for windows, doors and shutters not of metal, building hardware of wood and plastic.</p> <p>Vertaling</p>

	KI 20: Beslag voor ramen, deuren en luiken, niet van metaal, hang- en sluitwerk van hout en kunststof.
<p><i>NB. De warenlijsten van het ingeroepen merk en het betwiste teken zijn in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

Klasse 6

50. De waren '*bouwmaterialen, aluminium profielen en kozijnen voor deuren, ramen, garagedeuren, poorten en sectionele poorten*' uit klasse 6 van het ingeroepen merk zijn nauw verbonden met alle waren in klasse 6 van het betwiste teken, waaronder '*deuren*' en '*ramen*'. Zo zijn '*bouwmaterialen voor deuren en ramen*' toebehoren voor '*deuren*' en '*ramen*'. De toebehoren genoemd in klasse 6 van het ingeroepen merk zijn benodigd voor een goede werking van de sluitingen genoemd in klasse 6 van het betwiste teken en derhalve complementair. Ook zijn de waren gericht op dezelfde consumenten, hebben dezelfde producenten en dezelfde distributiekkanalen. Derhalve zijn de waren soortgelijk.

Klasse 7

51. De waren '*motoren voor alle soorten sluitingen*' en '*elektrische systemen voor het automatisch openen van alle soorten sluitingen*' uit klasse 7 van het betwiste teken zijn complementair aan verschillende sluitingen uit klassen 6 en 19 van het ingeroepen merk. Meer specifiek omvat de warenomschrijving uit het betwiste teken '*motoren voor alle soorten sluitingen zoals draailuiken, rolluiken, ramen, draaideuren, overheaddeuren en schuifdeuren*' en '*elektrische systemen voor het automatisch openen van alle soorten sluitingen*' en omvat het ingeroepen merk specifieke waren als '*luiken*', '*ramen*' en '*deuren*'. Verder kunnen deze waren afkomstig zijn van dezelfde producenten, dezelfde distributiekkanalen volgen en gericht zijn op hetzelfde publiek. De waren zijn dan ook soortgelijk.

Klasse 9

52. Volgens opposant zijn de waren in klasse 9 van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in klasse 6 en 19 van het ingeroepen merk (zie punt 10). Van soortgelijkheid is volgens opposant sprake omdat de waren in klasse 9 van het betwiste teken, waaronder '*software voor domoticasystemen*', deel uitmaken van '*domoticasystemen*' en hiermee waren uit klasse 6 en 19 van het ingeroepen merk waaronder '*deuren*', '*vensters*', '*rolgordijnen*' en '*luiken*' kunnen worden bediend. Het Bureau kan opposant in deze stelling echter niet bijtreden. Dat de waren in klasse 6 en 19 van het ingeroepen merk uitgerust kunnen zijn met '*domoticasystemen*' en kunnen worden bediend middels '*software*' volstaat niet om deze waren soortgelijk te achten, gelet op hun verschillende aard, bestemming, gebruikswijze en distributiekkanalen.

Klasse 19

53. De waren '*sluitingen van hout, van kunststof voor de bouw, namelijk deuren, ramen*' uit klasse 19 van het betwiste teken zijn identiek aan de waren '*deuren, ramen niet van metaal*' uit klasse 19 van het ingeroepen merk.

54. De waren '*sluitingen van hout, van kunststof voor de bouw, namelijk garagedeuren*' uit klasse 19 van het betwiste teken vallen onder de bredere categorie '*deuren, niet van metaal*' uit klasse 19 van het ingeroepen merk. Wanneer de waren waarvoor het betwiste teken is ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop het ingeroepen merk betrekking heeft, worden de waren als identiek beschouwd.¹⁴ De betrokken waren zijn dan ook identiek.

55. De waren '*bouwmaterialen, profielen en kozijnen voor rolluiken*' (allen niet van metaal) uit klasse 19 van het ingeroepen merk zijn nauw verbonden met de betwiste waren '*sluitingen van hout, van kunststof voor de bouw, namelijk luiken, rolluiken, vouwluiken, dakluiken*' uit klasse 19. Bouwmaterialen voor rolluiken zijn toebehoren voor sluitingen zoals rolluiken. De genoemde toebehoren zijn benodigd voor een goede werking van de sluitingen en zijn derhalve complementair. Deze waren zijn gericht op dezelfde consumenten, hebben dezelfde producenten en dezelfde distributiekanaalen. De waren zijn dan ook soortgelijk.

Klasse 20

56. De betwiste waren '*beslag voor ramen, deuren, niet van metaal, hang- en sluitwerk van hout en kunststof*' uit klasse 20 zijn nauw verbonden met de waren '*deuren, ramen, niet van metaal*' uit klasse 19 van het ingeroepen merk. De waren zijn complementair aangezien de toebehoren uit het betwiste teken benodigd zijn voor een goede werking van '*deuren*' en '*ramen*' genoemd in het ingeroepen merk. De waren zijn gericht op dezelfde consumenten, hebben dezelfde producenten en dezelfde distributiekanaalen. De waren zijn dan ook soortgelijk.

57. De waren '*bouwmaterialen (niet van metaal) voor rolluiken*' uit klasse 19 van het ingeroepen merk en '*beslag voor luiken, niet van metaal*' uit klasse 20 van het betwiste teken betreffen allen toebehoren voor luiken. Deze waren zijn gericht op dezelfde consumenten, hebben dezelfde producenten en dezelfde distributiekanaalen. De waren zijn derhalve soortgelijk.

Conclusie

58. De betrokken waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet-soortgelijke waren in klasse 9 kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren. Voor wat betreft de overige, identieke en soortgelijke, waren in de klassen 6, 7, 19 en 20 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Globale beoordeling

59. 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

¹⁴ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁵ De waren in kwestie zijn bestemd voor zowel het algemene publiek als het professionele publiek, aldus opposant (zie punt 16). Dit wordt door verweerder niet betwist. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.¹⁶ In dit geval dient daarom te worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau van het algemene publiek.

60. 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.¹⁷ Volgens opposant heeft het ingeroepen merk geen betekenis met betrekking tot de waren (zie punt 17). Volgens verweerder heeft het ingeroepen merk in zijn geheel geen betekenis (zie punt 25). Nu het ingeroepen merk geen betekenis heeft met betrekking tot de waren beschikt het merk naar het oordeel van het Bureau over een normaal onderscheidend vermogen.

61. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmen. De in de beoordeling van het verwarringsgevaar betrokken waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. 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 kan menen dat de identiek of soortgelijk geachte waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Overige factoren

62. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere weigeringen van merkaanvragen bevattende "solar" welke zouden bevestigen dat "solar" beschrijvend is en daarmee een ondergeschikte rol zou spelen bij de vergelijking van tekens (zie punt 13) en voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar gelijkaardige uitspraken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 24) wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

D. Conclusie

63. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er voor wat betreft een deel van de betwiste waren gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2018213 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. De Internationale aanvraag met nummer 1664659 wordt niet ingeschreven in de Benelux voor:

- Klasse 6 (alle waren)
- Klasse 7 (alle waren)
- Klasse 19 (alle waren)
- Klasse 20 (alle waren)

¹⁵ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ BenGH (tweede kamer) 18 April 2023, C-21/19, punt 26 (ZM ZoMooi).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

66. De Internationale aanvraag met nummer 1664659 wordt wel ingeschreven in de Benelux voor de volgende waren waarvan werd geoordeeld dat ze niet soortgelijk zijn:

- Klasse 9 (alle waren)

67. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 29 september 2023



Yvonne Noorlander
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaat