

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 21 december 2007

N° 2000424

Opposant: **Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.**
Rohofstraat 83
7605 AT Almelo,
Nederland.

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost,
Nederland.



Ingeroepen merk:  (Benelux inschrijving 732880)

tegen


Verweerder: **Conet BV**
Klampersstraat 4 a
1502 VP Zaandam,
Nederland.

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam,
Nederland.

Betwiste merk: Conet (Benelux depot 1110205)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 april 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk Conet ingediend voor diensten in de klassen 35, 37 en 38. Deze merkaanvraag is onder nummer 1110205 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2006.
2. Op 29 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux gecombineerd woord/beeldmerk  (Benelux inschrijving 732880) ingediend op 3 februari 2003 voor diensten in de klassen 35, 37, 39, 40 en 42.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 4 juli 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. Op 4 juli 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 september 2006. Het Bureau heeft op 12 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Opposant heeft op 2 november 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 november door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.
12. Op 29 november stelde verweerder de Merkplaats bv aan als gemachtigde.
13. Partijen verzochten om de opschorting van de procedure op 5 januari 2007 en op 9 maart 2007. Hierdoor had de verweerder termijn tot en met 13 mei 2007 om zijn reactie in te dienen.

¹ De oppositie is ingesteld op grond van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna 'BMW'), dewelke vervangen is door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

14. Het Bureau ontving op 11 mei 2007 de reactie van verweerder. Deze werd op 24 mei 2007 naar opposant gestuurd.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub a en b BVIE.

17. Opposant voert aan dat de tekens auditief en begripsmatig identiek zijn. Ook visueel stemmen het oudere merk en de aanvraag overeen, aangezien het beeldelement van het oudere merk slechts bestaat uit twee kleine pijlen en een bepaald lettertype en dit een ondergeschikte rol speelt.

18. Verder stelt opposant dat de diensten in klasse 35 en 37 van het bestreden teken identiek zijn aan de diensten in klasse 35 en 37 van het ingeroepen recht. De diensten "telecommunicatie" in klasse 38 zijn sterk soortgelijk aan de diensten "aanleg, onderhoud en reparatie van [...] telecommunicatie-inrichtingen" in klasse 37 van het oudere merk, aldus opposant.

19. Aangezien er sprake is van de situatie "identiek merk, identieke producten" voert opposant aan dat verwarringsgevaar niet eens hoeft te worden aangetoond. Voor zover het merk en/of de diensten van deposante niet als identiek mogen worden beschouwd, maar als soortgelijk, is de overeenstemming van de merken alsmede de gelijkheid van de diensten in kwestie van zodanige aard dat er sprake is van verwarringsgevaar.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de merkaanvraag af te wijzen en deposante te veroordelen voor de gemaakte kosten.

21. Verweerder voert aan dat de naam CONET door hem sinds 1996 wordt gebruikt voor de bouw, installatie en reparatie van industriële automatiserings- en besturingssystemen. Bovendien staat hij sinds 1996 onder deze naam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Er is dus volgens verweerder sprake van inbreuk op zijn handelsnaamrecht en opposant veroorzaakt met zijn jongere merkschrijving gevaar voor verwarring met de handelsnaam van verweerder.

22. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt verweerder dat de visuele overeenstemming klein is, daar de grafische elementen in het beeldmerk van opposant onderscheidend zijn. Bovendien wordt dit beeldmerk pas gevonden in het register als men co spatie net intikt en niet als men conet intikt. Verweerder dient eveneens een brief van opposant in van 8 maart 2006 waarin deze stelt dat er volgens hem overduidelijk geen sprake kan zijn van verwarring of dat er verwarring te duchten is.

23. De diensten van beide partijen zijn volgens verweerder noch identiek, noch soortgelijk, aangezien opposant een netbeheerder is die diensten levert in de vorm van het beheren van een gas- en elektriciteitsnetwerk en het transporteren van gas en elektriciteit, terwijl verweerder diensten levert op

het gebied van bouw, installatie en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot industriële automatiserings- en besturingssystemen en software engineering. Verweerder voert verder aan dat uit recente handelsinformatie blijkt dat niet Co Net zich bezighoudt met de aanleg en levering van kabel- en telefonievoorzieningen, maar de gelieerde onderneming Co Rent.

24. Daarnaast merkt verweerder op dat de diensten als beschreven in de klassen 39, 40 en 42 welke door opposant tegen de onderhavige merkaanvraag worden ingeroepen noch identiek, noch soortgelijk aan de diensten van verweerder zijn.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, de merkaanvraag in te schrijven en opposant te veroordelen voor de gemaakte kosten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

26. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

27. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

28. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1. Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

30. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”*

31. Er is sprake van identiteit wanneer een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (zie EHvJ, 20 maart 2003, *Arthur et Félicie*, C-291/00, punt 54). Het aspect onbeduidende verschillen dient strikt geïnterpreteerd te worden om het verschil tussen

identiteit en overeenstemming niet te vervagen. Aangezien het ingeroepen recht bestanddelen bevat die niet voorkomen in het bestreden teken, duidelijk zichtbaar zijn en niet als dermate onbeduidend kunnen worden beschouwd dat ze aan de aandacht zullen ontsnappen, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van identiteit van de tekens. Er dient dan ook overgegaan te worden tot de beoordeling van het verwarringsgevaar.


32. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

33. 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.

34. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto artikel 2.3, 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="868 1659 983 1704">Conet</p>

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit vijf letters en twee pijlen die samen een ruit vormen die loopt van de O naar het midden van de E. De eerste twee letters (CO) zijn in normale hoofdletters en de laatste drie letters (NET) zijn in een dikker lettertype. Alle letters zijn in het rood. De pijlen in het paars.

37. Het betwiste teken is een woordmerk bestaande uit vijf letters.

38. Beide tekens hebben alle letters identiek op dezelfde positie. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woardelement.

39. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. Zoals hierboven bij de visuele vergelijking reeds aangehaald, bestaan zowel het woardelement van het ingeroepen recht als het bestreden teken uit dezelfde letters in dezelfde positie. Hoewel het visuele bestanddeel in het bestreden teken ervoor kan zorgen dat het element CO en het element NET niet als één woord wordt beschouwd en er bij de uitspraak dus een rustpauze zou kunnen worden ingelast, is het Bureau van oordeel dat dit niet van doorslaggevende betekenis is voor de vergelijking.

41. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens in hun geheel overeen.

Begripsmatige vergelijking

42. Geen van beide tekens heeft een betekenis voor het Beneluxpubliek. Er dient dus niet verder te worden ingegaan op de begripsmatige vergelijking van de tekens.

Conclusie

43. De tekens stemmen zowel op visueel vlak als op auditief vlak overeen. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren

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

45. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de stelling van verweerder betreffende het werkelijk gebruik (zie supra, punt 23) kan hier dan ook geen rekening worden gehouden. Aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruikspliktig is, is niet relevant dat een deel van de diensten niet door de opposant, maar door een aan hem verbonden vennootschap worden geleverd. Overigens bepaalt artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE dat onder gebruik van het merk wordt verstaan, het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 37 Bouw en reparatie; installatiewerkzaamheden; loodgieterswerkzaamheden; aanleg, onderhoud en reparatie van onder andere elektrische installaties, installaties voor gas en water, telecommunicatie-inrichtingen, verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties; aanleg en onderhoud van kabelnetwerken; reparatie en onderhoud van distributiestations voor de levering van energie en van installaties voor verwarming en watervoorziening; aanleg, onderhoud en reparatie van alternatieve energiewinningsinstallaties en -machines; het leggen van kabels en pijpleidingen; voornoemde diensten te verlenen in het kader van uitvoering van technische projecten op het gebied van energiebeheer, hergebruik, recycling en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest.	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.
	KI 38 Telecommunicatie.
KI 39 Vervoer en opslag; diensten van een energiebedrijf, te weten transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water; electriciteitsvoorzieningen; vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen door pijpleidingen; transport en lossen van afval; sorteren van afval en van recycleerbare grondstoffen; verhuur van gas- en waterleidingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur.	
KI 40 Het opwekken, produceren en omzetten van energie en elektriciteit; afvalverwerking, waaronder begrepen hergebruik, recycling en verwerking van afvalstoffen en stortgas; advisering inzake afvalverwerking; behandeling van afval; recycling van koelapparaten; mestverwerking; verhuur van verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur; afvalverbranding en afvalvernietiging; waterzuivering; voornoemde diensten te verlenen in het kader van de	

uitvoering van technische projecten op het gebied van energiebeheer, hergebruik en verwerking van afvalstoffen.	
KI 42 Technische advisering en consultatie inzake energievoorziening, het gebruik van energie, warmte- en watervoorziening; research en studie naar energiebesparende opwekkingstechnieken, hergebruik en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest; technische advisering inzake het aanleggen en het beheren van netwerken; advisering op het gebied van milieubescherming; automatiseringsdiensten; kwaliteitscontrole; keuring van onder andere elektrische installaties, van gas-, watervoorziening en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur; voorlichting en informatieverstopping over stroomgebruik en stroomstoringen aan gebruikers, mede in het kader van de preventie van stroomstoringen, alsmede in het kader van het analyseren van stroomverbruik, de levering van stroom en het maken van prognoses over stroomverbruik; advisering en consultatie inzake efficiënt gebruik van energie-, elektriciteits-, warmte- en watervoorziening; schade-expertises.	

Klasse 35 & 37

46. De diensten "*Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*" in klasse 35 en de diensten "*bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden*" komen expressis verbis voor bij beide tekens. Deze diensten zijn dan ook identiek.

Klasse 38

47. Wat de dienst "*telecommunicatie*" betreft, is het Bureau van oordeel dat deze dienst complementair, dan wel soortgelijk is aan de diensten "*aanleg, onderhoud en reparatie van telecommunicatie-inrichtingen*" in klasse 37 van het ingeroepen recht. Het doel van telecommunicatie is personen met elkaar in contact brengen. Hiervoor is de nodige up-to-date infrastructuur nodig die door het bedrijf die de telecommunicatie-toepassingen op de markt brengt zelf wordt beheerd en waarvan de aanleg, het onderhoud en de reparatie dikwijls door eigen personeel wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed aan onderaannemers.

48. Het Bureau is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat de diensten in klassen 35 en 37 van het betwiste teken identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 38 zijn soortgelijk.

B.2. Overige relevante factoren

49. De oppositieprocedure in de Benelux voorziet niet dat een oppositie gebaseerd kan worden op een ander recht dan een eerder merk. Met het (oudere) handelsnaamrecht van verweerder kan dan ook in onderhavige procedure geen rekening worden gehouden.

50. Met betrekking tot de door verweerder ingediende brief van opposant (zie supra, punt 22), waarin deze laatste stelt dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, dient opgemerkt te worden dat de vraag of er al dan niet sprake is van verwarringsgevaar een rechtsvraag is. Het Bureau is gehouden deze te analyseren en te beantwoorden.

51. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Door de algemene bewoordingen van de dienstenlijsten van beide tekens is niet vast te stellen dat de aangeduide diensten zich richten tot een bijzonder gespecialiseerd en dus aandachtiger publiek. Zowel de diensten van het bestreden teken, als van het ingeroepen recht kunnen zich richten naar de gewone gemiddelde consument.

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

C. Conclusie

54. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling. Verder zijn de waren deels identiek en deels soortgelijk. Het Bureau is dan ook van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

56. Oppositie met nummer 2000424 gegrond is.

57. De Benelux merkaanvraag met nummer 1110205 niet ingeschreven wordt.

58. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 december 2007

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufasne