



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000667

van 14 juli 2014

- Opposant:** **Yello Strom GmbH**
Am Grauen Stein 27
51105 Köln
Duitsland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Internationale inschrijving 800447**
yello
- Ingeroepen recht 2:** **Internationale inschrijving 802337**
yello
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 2782944**
yello

tegen
- Verweerder:** **A4S B.V.**
Breeakkers 28
5236 WN Den Bosch
Nederland
- Gemachtigde:** **Holla Poelman Advocaten**
Stationsplein 99-101
5211 BM 's-Hertogenbosch
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1114337**

YELLOWSPOT

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

1. Op 27 juni 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk YELLOWSPOT voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1114337 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2006.

2. Op 28 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Internationale inschrijving 800447 van het woordmerk yello, ingediend op 15 oktober 2002 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 45;
- Internationale inschrijving 802337 van het woordmerk yello, ingediend op 28 november 2002 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 en 45;
- Europese inschrijving 2782944 van het woordmerk yello, ingediend op 19 juli 2002 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.

3. Uit de merkenregisters is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant door een overdracht inmiddels ten name van Yello Strom GmbH staan, zoals opposant het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ook heeft meegedeeld (zie overweging 10). Hiermee treedt deze GmbH in de rechten van de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 29 september 2006. Aangezien gemeenschapsmerk 2782944 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 5 oktober 2006 heeft verweerder het Bureau meegedeeld niet akkoord te gaan met de keuze van opposant om de argumenten in het Engels uit te wisselen. Het Bureau heeft dit op 11 oktober 2006 aan partijen meegedeeld.

9. Op 14 oktober 2011 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van een fusie met Yello Strom GmbH.

10. Op 23 november 2012 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 24 januari 2013 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen.

11. Op 25 januari 2013 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerk 2782944, waardoor de oppositie wederom ambtshalve werd opgeschort. Dit werd op 31 januari 2013 aan partijen meegedeeld. Op 27 september 2013 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de intrekking van de vordering tot nietigverklaring. Het Bureau heeft partijen hiervan op de hoogte gebracht op 8 oktober 2013, waarbij opposant een termijn tot en met 8 december 2013 werd toegekend om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

12. Op 8 november 2013 heeft verweerder het Bureau verzocht om de correspondentie aan het correcte huisnummer te adresseren.

13. Op 5 december 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 december 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 februari 2014 is gegeven om hierop te reageren. Verweerder werd in deze brief op de hoogte gebracht van het feit dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing bij het uitblijven van een reactie op de argumenten van opposant.

14. Op 11 februari 2014 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Onderhavige oppositie werd voor 1 april 2011 ingediend, waardoor verweerder door zijn reactie inzake de proceduretaal op 5 oktober 2006 werd geacht inzake de oppositie gereageerd te hebben in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd wordt tot die in de klassen 9, 38 en 42.

18. De merken en het teken delen het eerste identieke element "YELLO"; dit element domineert de totaalindruk op zowel visueel als auditief vlak volgens opposant. Dat het element "YELLO" in het bestreden teken wordt gevolgd door de letter "W" en het woord "SPOT" doet hier niet aan af. Het woord "spot" zal volgens opposant beschrijvend worden opgevat. Het feit dat de ingeroepen rechten auditief overeenstemmen met "yellow", het Engelse woord voor geel, maakt volgens opposant niet dat het minder onderscheidend zou zijn. Dit woord, of deze kleur, is immers niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Er is sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

19. De waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten in diezelfde klassen van de ingeroepen rechten.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie overweging 14).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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 Bureau 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.

23. 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."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YELLO	YELLOWSPOT

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een woord dat geen vaststaande betekenis heeft in één van de in de Benelux begrepen talen. Het in aanmerking komend publiek kan hierin echter wel een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel, namelijk "yellow" of het zal denken aan een gil of schreeuw door de eerste vier letters die het Engelse woord "yell" vormen.

29. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

17. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen "YELLOW" en "SPOT". Deze woardelementen betekenen respectievelijk "geel" en "plek". In zijn totaliteit genomen betekent deze combinatie dus "gele plek".

30. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek bestaat er een zekere begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken door de verwijzing van beide naar de kleur geel.

31. Begripsmatig zijn merk en teken dus voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel niet.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit de woorden YELLOWSPOT aan elkaar geschreven.

33. De eerste vijf letters van het betwiste teken zijn identiek aan het ingeroepen recht. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is dit deel van het teken langer dan het element SPOT, waardoor de overeenstemming met het ingeroepen recht des te meer in het oog zal springen.

34. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Het tweede woord van het betwiste teken komt weliswaar niet voor in het ingeroepen recht, maar ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De uitspraak van dit eerste deel is bij beide tekens identiek. Bovendien is het tweede deel van het betwiste teken ook auditief korter, waardoor de overeenstemming van het eerste deel met het ingeroepen recht des te meer opvalt.

36. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zal een deel van het publiek in de tekens een verwijzing zien naar de kleur geel of naar een schreeuw, een ander deel van het publiek zal de tekens geen betekenis toedichten, waardoor in dit laatste geval dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de waren- en dienstenlijsten samengevoegd. Gemakshalve zal naar deze rechten worden verwezen in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Europese inschrijving 2782944</i></p> <p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; toestellen en instrumenten voor het geleiden, omvormen, transformeren, accumuleren, reguleren of controleren van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor muntinwerpapparatuur; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens; webpads; apparaten van de informatietechnologie; apparaten, hardware, software voor de bediening op afstand en de besturing op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin; gegevensdragers bevattende technische en economische gegevens met betrekking tot gebruikte voertuigen; apparaten, hardware, software en diensten met als doel het vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) alsmede de gegevensoverdracht met betrekking tot zulke functiegebreken en het verhelpen van zulke functiegebreken bij huishoudelijke apparaten en inrichtingen alsmede in de tuin; brandblusapparaten; alarmapparaten; huisbeveiligingsinstallaties, -apparaten en -inrichtingen, alarmdeursloten; inbraakmeldinstallaties alsmede overige apparaten en installaties voor de beveiliging tegen misdrijven en voor het afschrikken alsmede identificeren van daders; beveiligingscamera's; Fotovoltaïsche installaties; elektronische hotelgidsen (software).</p> <p><i>Internationale inschrijving 802337</i></p> <p>Klasse 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;</p>	<p>Klasse 9 Computerhardware en software; software voor de automatisering van de buitendienst; software voor het doorsturen van managementinformatie door middel van GPRS, UMTS, Internet en/ of andere technieken.</p>

conducteurs électriques, interrupteurs électriques, convertisseurs électriques, accumulateurs électriques, appareils de régulation et de commande électriques; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques à microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement d'information et ordinateurs; terminaux Internet mobiles; matériel pour les technologies de l'information; logiciels de commande à distance de matériel et appareils domestiques (maison et jardin); équipements, matériel et logiciels informatiques servant au diagnostic d'anomalies (y compris diagnostic à distance), et conçus pour transmettre des données concernant les anomalies de fonctionnement du matériel et des appareils domestiques (maison et jardin), et pour remédier à ces anomalies; extincteurs; dispositifs de sécurité électriques pour charnières de fenêtres; verrous de portes électriques; alarmes pour serrures de portes; serrures à pêne, blindées, électriques; serrures automatiques; écrans de protection; systèmes d'alarme; systèmes, matériel et dispositifs de sécurité domestiques; alarmes antivol; caméras de sécurité; systèmes photovoltaïques; guides électroniques d'hôtels.

Vertaling :

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- en onderwijsinstellingen in instrumenten; elektrische geleiders, elektrische schakelaars, elektrische omzetters, elektrische accumulatoren, apparaten voor het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten en mechanismen voor muntinwerpparaatuur; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het

<p>verwerken van gegevens; webpads; apparaten van de informatietechnologie; software voor de bediening op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin; apparaten, hardware, software, en diensten met als doel het vaststellen van storingen (inclusief diagnose op afstand) de gegevens overdracht met betrekking tot zulke storingen en het verhelpen van zulke storingen bij apparaten en inrichtingen voor in het huishouden en in de tuin; brandblus apparatuur; elektrische veiligheidsinrichtingen voor raamscharnieren, elektrische deursloten, alarmeren voor deursloten, elektrische gepantserde grendelschoten, automatische sloten; beschermende schermen; alarmsystemen; huishoudelijke beveiligingssystemen, uitrusting en apparatuur; inbraakalarm; beveiligingscamera's; fotovoltaïsche systemen, elektronische hotel gidsen.</p>	
<p><i>Internationale inschrijving 800447</i></p> <p>Klasse 38 Exploitation de services de dialogue en ligne, de messagerie en temps réel et de forums de discussion; fournitures d'accès à Internet; messagerie électronique; services en ligne, à savoir transmission de nouvelles, d'images et d'informations en tout genre; services de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses électroniques; services d'ingénieur-conseil en télécommunications; fourniture d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet; fourniture d'accès à des textes, images, offres multimédias, bases de données et programmes informatiques sur Internet.</p> <p><i>Vertaling :</i></p> <p><i>Klasse 38 Exploitatie van chat-lijnen, chatrooms en discussiefora; verlenen van toegang tot internet; e-mail data services; online diensten, namelijk de overdracht van allerlei soorten nieuws, foto's en informatie; weg messaging, namelijk het doorsturen van allerlei soorten boodschappen naar internetadressen; telecommunicatie technologie advies; verlenen van toegang tot een e-commerce platform op het internet; bieden van toegang tot</i></p>	<p>Klasse 38 Al dan niet beveiligde telecommunicatiediensten zoals overdracht, opslag, verwerking en doorgave van digitale gegevens, geluid, data, informatie- en beeldmaterialen, alsmede het beschikbaar houden van de daarvoor benodigde (tele)communicatie infrastructuur, waaronder begrepen computer-, kabel-, radio- en satellietnetwerken; technische advisering inzake alle voornoemde diensten.</p>

teksten, afbeeldingen, audio-visuele aanbiedingen, multimedia aanbiedingen, databases en computerprogramma's op het internet.

Internationale inschrijving 802337

Classe 38 Télécommunications, mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial; mise à disposition de connexions de télécommunication avec un réseau informatique mondial; services de vidéographie; services de télex; télédiffusion et radiodiffusion; services téléphoniques; radiodiffusion d'émissions de télévision câblées; communications par réseaux de fibres optiques; services d'acheminement et de connexion de télécommunications; services de téléphonie mobile; services d'une agence de presse; collecte et distribution de messages; transmission de messages; transmissions de messages et images par l'informatique; transmission électronique de messages; location de matériel de transmission de messages; services d'appel radio, téléphone ou autres méthodes de communication électronique; agences d'informations télégraphiques; collecte et distribution de communiqués de presse; radiodiffusion d'émissions de radio; transmission satellitaire; services téléphoniques; services télégraphiques; télégraphie; services de télégrammes; transmission de télégrammes; informations en matière de télécommunications; services de téléconférence; services de télécopie; location de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; location de matériel de télécommunication; services d'assistance téléphonique; collecte, distribution, fourniture, mise à disposition, transmission et communication de messages et informations; distribution, transmission et communication de données en tout genre; location de téléphones mobiles et mise à disposition de téléphones mobiles de remplacement; mise à disposition d'accès à ces services sous forme de bases de données et de supports de données.

Vertaling

Klasse 38 Telecommunicatie, het verschaffen van

<p><i>toegang tot een wereldwijd computernetwerk; verstrekking van telecommunicatieverbindingen aan een wereldwijd computernetwerk; videotekst diensten; telex diensten; televisie-uitzendingen en radio-omroep; telefoniediensten; uitzending van kabel-tv programma's; communicatie via glasvezelnetwerken; telecommunicatie routing en aansluitdiensten; mobiele telefoniediensten; persbureaus; verzamelen en afleveren van berichten; verzenden van berichten; verzenden van berichten en foto's via de computer; elektronisch verzenden van berichten; verhuur van bericht transmissie apparatuur; paging door radio, telefoon of andere methoden van elektronische communicatie; persagentschappen; verzamelen en afleveren van berichten in de pers; uitzenden van radioprogramma's; satelliet transmissie; telefoon diensten; telegraaf diensten; telegrafie; telegram diensten; overdracht van telegrammen; informatie over telecommunicatie, teleconferentie diensten; fax diensten; verhuur van faxapparaten; verhuur van modems; verhuur van telefoons; verhuur van telecommunicatie apparatuur; service hotlines; het verzamelen, leveren, verstrekken, ter beschikking stellen, overbrengen en communiceren van allerlei soorten van gegevens; verhuur van telefoons en verstrekken van vervangende telefoons; het hiertoe verschaffen van toegang in de vorm van gegevensbestanden en gegevensdragers.</i></p>	
<p><i>Europese inschrijving 2782944</i></p> <p>Klasse 42 Diensten op wetenschappelijk en technologisch gebied alsmede onderzoek en ontwerp in verband hiermee; analyse en onderzoek op industrieel gebied; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; advisering en juridische bijstand; aanleggen van een database met technische en economische informatie met betrekking tot gebruikte voertuigen met zoek- en opvraagmogelijkheden; aanleggen van een database met berichten, zakelijke en economische bedrijfsinformatie met zoek- en opvraagmogelijkheden; weersvoorspelling ook on line.</p> <p><i>Internationale inschrijving 800447</i></p>	<p>Klasse 42 Ontwikkeling van computerhardware en software, automatiseringsdiensten en adviezen; ontwikkeling en ontwerpen van de in klasse 9 genoemde producten; ontwikkeling en ontwerpen van tele- en communicatiediensten en netwerken; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase.</p>

Classe 42 Conseils en conception de pages d'accueil et sites Web; mise à disposition de programmes informatiques dans des réseaux de données; exploitation de moteurs de recherche pour Internet; conception de pages d'accueil et sites Web; développement de bases de données; prestations de services d'une agence internet, à savoir conception, maintenance et gestion de contenus internet, services de conseiller en logiciels et matériel informatique; implémentation de programmes informatiques à l'intérieur de structures de réseau et recueil, sauvegarde et mise à disposition de logiciels; services de certification (fiducie), à savoir émission et administration de clefs et/ou signatures numériques; mise à disposition et location de temps d'accès à des bases de données; édition de données numériques; traitement des données; création de sites Web; animation par ordinateur pour présentations sur Internet; services Internet; allocation d'espace mémoire sur Internet; licence de logiciels; administration de serveur; prestations d'ingénieurs-conseils sur Internet; validation de signatures numériques; attribution, enregistrement et administration de noms de domaine et d'adresses électroniques; négociation et conclusion de transactions de boutique électronique; création et exploitation de bornes Internet; hébergement de sites web sur Internet pour des tiers; développement et exploitation d'applications Internet et intranet et composants logiciels correspondants; fourniture de programmes pour la création de sites Web et programmes informatiques; fourniture et maintenance de sites portails pour des tiers; information politique, scientifique et technologique sur Internet.

Vertaling

Klasse 42 Advies over het ontwerp van homepages en websites; verstrekking van computerprogramma's in datanetwerken; werking van zoekmachines voor het internet; ontwerp van homepages en websites; ontwikkeling van databank diensten, de diensten van een internet

bureau, namelijk ontwerp, onderhoud en verzorging van de inhoud van internet, hardware en software advies; implementatie van computerprogramma's in netwerkstructuren en het verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen van software; de diensten van een certificeringsinstantie (trust centrum), namelijk de afgifte en het beheer van digitale sleutels en/of digitale handtekeningen; aanbestedingen en verhuur van toegangstijd tot databases; digitale databewerking; gegevensverwerking; creatie van websites; computeranimatie voor internet presentaties; verhuren van web services, het verstrekken van geheugenruimte op internet; licentiëren van software; server beheer, technische adviezen op het internet; validatie van digitale handtekeningen; de toewijzing, registratie en het beheer van domeinnamen en e-mailadressen; het tot stand brengen en het sluiten van transacties in een elektronisch warenhuis; oprichting en de werking van web stations; websites op het internet zetten voor derden (webhosting); de ontwikkeling en de exploitatie van internet en intranet applicaties en bijbehorende software componenten; aanbieden van programma's voor het creëren van websites en computerprogramma's; levering en onderhoud van internetportalen voor derden, verstrekken van politieke, wetenschappelijke, technologische informatie op het internet.

Internationale inschrijving 802337

Classe 42 Services et travaux de recherche scientifiques et technologiques et services d'un concepteur en la matière; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au point de matériel et logiciels informatiques; conseils et représentation juridiques; analyse de données techniques et économiques en matière de véhicules d'occasion; services d'une base de données permettant la recherche et l'extraction de données (services informatiques); prévisions météorologiques, y compris en ligne; automatisation domestique.

<p><i>Vertaling</i></p> <p><i>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten en onderzoek en aanverwante ontwerpdiensten; industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; juridisch advies en vertegewoording; analyseren van technische en economische gegevens met betrekking tot voertuigen; diensten van een databank met zoek-en opvraag mogelijkheden (computerdiensten); weersvoorspelling, ook online; huisautomatisering.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijvingen is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 9

41. “Computerhardware en software” in het betwiste teken is (sterk) soortgelijk aan de waren “hardware, software voor de bediening op afstand en de besturing op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin” en “hardware, software en diensten met als doel het vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) alsmede de gegevensoverdracht met betrekking tot zulke functiegebreken en het verhelpen van zulke functiegebreken bij huishoudelijke apparaten en inrichtingen alsmede in de tuin” van opposant. Het betreft immers allemaal hardware en software en heeft derhalve dezelfde aard en hetzelfde doel. Bovendien kan zowel de fabrikant als de eindgebruiker dezelfde zijn.

42. Om dezelfde reden als hierboven uiteengezet, is het Bureau van oordeel dat de waren “software voor de automatisering van de buitendienst; software voor het doorsturen van managementinformatie door middel van GPRS, UMTS, Internet en/ of andere technieken” soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van opposant. Het feit dat de software voor andere toepassingen zou kunnen zijn, doet in dit geval niet af aan de mate van soortgelijkheid.

43. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn; bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

44. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

45. Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren in klasse 9 van verweerder en de diensten "ontwerp en ontwikkeling van hardware en software" in klasse 42 van opposant.

Klasse 38

46. De diensten "al dan niet beveiligde telecommunicatiediensten zoals overdracht, opslag, verwerking en doorgave van digitale gegevens, geluid, data, informatie- en beeldmaterialen, alsmede het beschikbaar houden van de daarvoor benodigde (tele)communicatie infrastructuur, waaronder begrepen computer-, kabel-, radio- en satellietnetwerken" zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de dienst "telecommunicatie" in het ingeroepen recht. De term van opposant is immer het genus, waaronder de diensten van verweerder vallen.

47. "Technische advisering inzake alle voornoemde diensten" is onlosmakelijk verbonden met de identieke, dan wel sterk soortgelijke diensten van opposant. Deze diensten zullen immers niet worden afgenomen voordat er een gedegen (technische) advisering heeft plaatsgevonden. Bovendien is deze dienst identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst "telecommunicatie technologie advies" van opposant.

Klasse 42

48. "Ontwikkeling van computerhardware en software" komt expressis verbis voor in beide warenlijsten en is derhalve identiek.

49. "Automatiseringsdiensten" in het bestreden teken zijn identiek aan "ontwerp en ontwikkeling van hardware en software". De definitie van automatisering is immers "het overstappen op computers" (vanDale online woordenboek) en dit proces wordt beheerst door het ontwerpen en ontwikkelen van hardware en software. De adviezen op dit gebied zijn identiek aan de dienst "advisering" van het ingeroepen recht.

50. Het Bureau is van oordeel dat de diensten "ontwikkeling en ontwerpen van de in klasse 9 genoemde producten" soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van opposant vanwege de complementariteit tussen deze waren en diensten. Er werd immers vastgesteld dat de waren in klasse 9 van opposant (sterk) soortgelijk zijn aan die van verweerder.

51. De diensten "ontwikkeling en ontwerpen van tele- en communicatiediensten en netwerken" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst "telecommunicatie" van opposant.

52. "Verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase" is soortgelijk aan bijvoorbeeld "het verschaffen van toegang tot een wereldwijd computernetwerk", aangezien de aard van deze dienst dezelfde is; het ontsluiten van een computernetwerk, dan wel database. De dienst is ook soortgelijk aan "diensten van een databank met zoek- en opvraagmogelijkheden", aangezien ook deze diensten ontsloten moeten worden en de wijze waarop voor de aard van de dienst niet van invloed is.

Conclusie

53. De waren en diensten zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

56. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

57. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

58. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel (sterke) soortelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van andere nationale instanties in naar zijn mening gelijkaardige zaken (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

C. Conclusie

60. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2000667 wordt toegewezen.

62. Benelux 1114337 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 14 juli 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard