

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 12 januari 2009  
N° 2001195

**Oppositant:** **Masco Corporation of Indiana**  
55 East 111th Street  
Indianapolis, Indiana 46280  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers SA-NV**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen merk:**  **DELTA** (Europese inschrijving 2206837)

*tegen*

**Verweerder:** **Delta N.V.**  
Poelendaeesingel 10  
4335 JA Middelburg  
Nederland

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Postbus 87930  
2508 DH 's-Gravenhage  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1123532)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 21 november 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 4, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 en 45 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Deze merkaanvraag is onder nummer 1123532 in behandeling genomen en werd op 20 december 2006 gepubliceerd.

2. Op 1 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 2206837 ingediend op 7 mei 2001 en ingeschreven op 4 juli 2003 voor waren in klasse 11:



3. Opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 12 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 mei 2007. Het Bureau heeft op 22 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 22 juli 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 11 juli 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Daar deze argumenten slechts in enkelvoud werden ingediend, verstuurde het Bureau op 25 juli 2007 een regularisatiebrief aan partijen, waarin opposant tot en met 25 september 2007 kreeg om een tweede identiek exemplaar van zijn argumenten in te dienen. Op 27 juli 2007 diende opposant dit tweede exemplaar in. Deze argumenten zijn op 31 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft hierop op 28 september 2007 gereageerd. Deze reactie is op 9 oktober 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant stelt dat hoewel het ingeroepen recht een woordmerk is en het geopponeerde depot een figuratief merk, het verbale element een sterkere invloed heeft op de consument en er aldus een vergelijking dient te worden gemaakt tussen DELTA en DELTA, daar "het nuttigste bedrijf van Nederland" een beschrijvende aanduiding is en het woordelement DELTA het dominerende bestanddeel is in het bestreden teken. Op visueel en fonetisch vlak zijn de tekens volgens opposant respectievelijk zeer overeenstemmend en overeenstemmend.

15. Begripsmatig verwijst het identieke deel van beide merken naar een Griekse letter, waardoor ze begripsmatig overeenstemmen.

16. Wat betreft de waren en diensten, argumenteert opposant dat de waren in klasse 11 identiek zijn en voor het overige de diensten in klasse 35, 37, 39 en 42 complementair zijn, voor zover zij verband houden met watervoorziening, afvalwater, waterleidingen en verbonden installaties.

17. Opposant meent dat er hierdoor sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken voor alle waren en diensten te weigeren.

18. Opposant vraagt verder nog de mogelijkheid te krijgen om antwoord te bieden op eventuele observaties van de tegenpartij.

19. Verweerder stelt dat in tegenstelling tot hetgeen opposant poneert het ingeroepen recht geen woordmerk is, maar een gecombineerd woord/beeldmerk. Volgens verweerder zijn de visuele verschillen zodanig dat voor consumenten het onderscheid tussen merk en teken duidelijk zal zijn. Immers is de onderscheidingskracht van het woordelement DELTA gering, door het gegeven dat het in vele merken voorkomt en er zelfs 47 inschrijvingen zijn in de klasse 11 waarin het element DELTA voorkomt. Verder verwijst verweerder naar resultaten van een zoekopdracht op internet van de combinatie DELTA en sanitair.

20. In het licht van het bovenstaande meent verweerder dat de fonetische gelijkenis niet zodanig is dat er bij het publiek verwarring te duchten is. Op begripsmatig vlak is er volgens verweerder een duidelijk

verschil. De aandacht zal, door de verwatering en het algemeen gebruik van DELTA, volgens hem getrokken worden naar de toevoeging "het nuttigste bedrijf van Nederland". Er is bovendien sprake van verwijzing naar het zeer bekende Zeeuwse nutsbedrijf DELTA N.V.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, meent verweerder in de eerste plaats op te maken uit het Gemeenschapsmerkenregister dat opposant afstand zou hebben gedaan van de waren waarop hij zijn oppositie baseert. Hij verzoekt om een gewaarmerkt afschrift uit het register, omdat anders de oppositie inhoudsloos zou worden.

22. Mocht er wel sprake zijn van een geldige inschrijving, dan is verweerder van mening dat er voor de waren in klasse 4 en de diensten in klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 of 45 geen sprake is van soortgelijkheid en dus ook niet van verwarringsgevaar. Ten aanzien van de waren in klasse 11 en de diensten in klasse 37 verzoekt verweerder om een warenbeperking.

23. Verweerder verzoekt het Bureau tot afwijzing van de oppositie te besluiten en het depot in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

25. 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"*.

26. Volgens vaste 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **A.1. Vergelijking van de tekens**



27. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-beeldmerk, bestaande uit het wordelement DELTA in hoofdletters, voorafgegaan door een zwarte cirkel met daarin drie witte druppels in de vorm van een driehoek.

32. Het bestreden merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Dit teken bestaat uit een blauw trapezium met afgeronde hoeken met daarin in blauwe letters de woorden "DELTA het nuttigste bedrijf van Nederland".

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement. Dit is onderhavig geval niet anders. De figuratieve elementen in zowel merk als teken zullen door het publiek louter opgevat worden als versiering.

34. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is voor wat betreft het teken van verweerder hier ook van toepassing. Immers vormt "DELTA", geschreven in hoofdletters, een losstaand deel ten opzichte van de daaronder in kleine letters geschreven aanprijzende, zij het met een dubbele bodem, zinsnede "het

nuttigste bedrijf van Nederland". Door onder andere de positie, de schrijfwijze van de verschillende woordelementen in het teken van verweerder en het aanprijzende karakter van het onderschrift, is het woordelement "DELTA" visueel het dominerende bestanddeel in het teken van verweerder.

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in grote mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Het merk bestaat uit één woord, DELTA, terwijl het bestreden teken uit zes woorden bestaat. Het eerste woord is evenwel ook DELTA.

37. De overweging hierboven betreffende het dominerende bestanddeel in het teken van verweerder geldt tevens voor de auditieve vergelijking. Het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het teken van verweerder door het bestanddeel "DELTA" te gebruiken.

38. Bovendien gaat de aandacht, zoals ook reeds gesteld, in beginsel naar het begin van een merk uit (zie supra, 34).

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaliteit in grote mate overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Het woord "delta" is de vierde letter in het Griekse alfabet, maar eveneens een land ingesloten door de armen waarin zich een rivier bij zijn uitmonding verdeelt (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie). Tevens zal in Nederland het woord Delta veelal in verband worden gebracht met de zogenaamde Deltawerken en het Deltaplan dat tot doel had de dijken van delen van Nederland te versterken. Voor de aangeduide waren en diensten van merk en teken is dit evenwel niet beschrijvend.

41. Hoewel er voor wat betreft het onderschrift "het nuttigste bedrijf van Nederland" in het teken van verweerder sprake zou kunnen zijn van een dubbele bodem, heeft het tevens een aanprijzend en beschrijvend karakter voor de diensten van een nutsbedrijf. Zoals hiervoor reeds gesteld bij de auditieve en visuele vergelijking, is dit onderschrift dus eveneens op begripsmatig vlak niet het dominerende bestanddeel. Immers is het vaste rechtspraak dat het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal beschouwen (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007).

42. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun geheel genomen begripsmatig in grote mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

43. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in grote mate overeen.

**A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

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 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 bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

46. De door verweerder ten tijde van zijn argumenten ingediende warenbeperking is hieronder reeds verwerkt.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 4 Industriële oliën en vetten; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine), gas en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten; elektrische energie.
KI 11 Tapkranen, douchekoppen, badmonturen en reserveonderdelen daarvoor.	KI 11 Verwarmings-, stoomopwekkings-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en -installaties, inclusief apparaten en installaties voor de levering van drinkwater of water voor industrieel gebruik.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfseconomisch adviseren; public relations; zakelijke advisering op het terrein van energie-, warmte- en watervoorziening; verstrekken van zakelijke informatie, met name via het Internet, kabeltelevisie en andere media; zakelijke informatie aan aanbieders (producenten en dienstverleners) en afnemers.
	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; loyaliteitsprogramma's, met name het bieden van spaar- en kortingsregelingen.
	KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; aanleggen, onderhouden, renoveren, repareren, aanpassen en/of uitbreiden (installeren) van elektriciteitsnetwerken, kabelnetwerken, elektromagnetische systemen, gasleidingen en waterleidingen en daarmee verbonden installaties; het plaatsen en onderhouden van elektriciteits-, gas- en watermeters en andere energie gerelateerde apparatuur, waaronder boilers, geisers en cv-ketels; voornoemde diensten geen van alle betrekking hebbend op sanitaire installaties, zoals tapkranen,

	douchekoppen en badmonturen.
	KI 38 Telecommunicatie; overbrengen van radio- en televisiesignalen en films, met name via kabelverbindingen en via het Internet; telefonie; overdracht van gegevens, met inbegrip van geluid- en beeldsignalen; het uitzenden van programma's via telecommunicatieve weg; verhuur van telecommunicatieapparatuur; uitzending van radio- en televisieprogramma's.
	KI 39 Transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte, koude en water; vervoer van gassen en vloeistoffen, ook door pijpleidingen; inzameling van afval waaronder slib, bagger en afvalwater; verhuur van apparaten voor het warm opslaan van water.
	KI 40 Behandeling van materialen; opwekking van energie; verhuur van apparatuur voor het opwekken van energie; behandeling van afval, bagger en slib; verhuur van verwarmingsapparaten, zonnecollectoren en windturbines.
	KI 42 Controleren en ijken van meetapparatuur en/of onderdelen van elektriciteitsnetwerken, kabelnetwerken, waterleidingsinrichtingen en gasleidinginrichtingen; het verrichten van metingen ten behoeve van het doelmatig gebruik van elektriciteit, gas en water; het uitvoeren van inspecties; advisering inzake gebruik en toepassing van elektriciteit-, gas-, waterleidings- en kabelinstallaties; verhuur van software ten behoeve van telecommunicatie.
	KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; advies op het gebied van beveiliging; inbraakalarmdiensten.

*Klasse 4, 36, 38, 40 en 45*

47. De waren en diensten in de klassen 4, 36, 38, 40 en 45 van het bestreden teken hebben geen enkel verband met de specifieke producten van opposant, waardoor er geen sprake kan zijn van soortgelijkheid.

*Klasse 11*

48. De waren van het bestreden teken in klasse 11 worden gebruikt voor het transporteren, afleveren en verwarmen van water en voor producten uit de sanitaire sector. De omschrijving van deze waren is dermate algemeen dat dit betrekking kan hebben op huishoudelijke sanitaire producten, zoals boilers, geisers, verwarmingstoestellen en kranen als op producten voor industrieel en professioneel gebruik. Deze waren kunnen vanuit dit oogpunt dan ook complementair en soortgelijk zijn aan de waren in klasse 11 van het ingeroepen recht, dewelke ook sanitaire producten zijn, die het uiteinde zijn van een waterleiding, in



verbinding staan met bijvoorbeeld boilers en die ervoor zorgen dat het water op een gecontroleerde manier geleverd wordt.

*Klasse 35, 37, 39 en 42*

49. Hoewel waren en diensten in beginsel een andere aard hebben, kunnen zij echter wel complementair zijn, zoals in casu voor sommige diensten het geval is.

50. Door de voor de diensten “zakelijke advisering op het terrein van watervoorziening” in klasse 35 gebruikte algemene bewoordingen, is niet uit te sluiten dat deze advisering slaat op apparaten die instaan voor de voorziening van water in woningen en bedrijven, zoals tapkranen, douchekoppen, enzovoort. Hierdoor is deze dienst complementair aan de waren van opposant.

51. Hetzelfde geldt voor de diensten “reparaties; installatiewerkzaamheden; aanleggen, onderhouden, renoveren, repareren, aanpassen en/of uitbreiden (installeren) van waterleidingen en daarmee verbonden installaties; het plaatsen en onderhouden van watermeters en andere energie gerelateerde apparatuur, waaronder boilers, geisers en cv-ketels” uit klasse 37 van het bestreden teken. De beperking die door verweerder gedurende de procedure werd toegevoegd, volstaat niet om soortgelijkheid uit te sluiten. Immers zijn deze diensten dermate verwant met de waren in klasse 11 dat er sprake kan zijn van complementariteit. Zo zal bij de installatie of reparatie van een boiler of geiser gebruik gemaakt worden van een tapkraan, terwijl het hier niet om een sanitaire installatie gaat. Mede omdat deze diensten zich richten tot een ruim publiek is het niet uit te sluiten dat dit zal denken dat de dienstverlener en producent van de waren een en dezelfde of minstens verbonden ondernemingen zijn.

52. De diensten “verhuur van apparaten voor het warm opslaan van water” in klasse 39, zijn eveneens complementair aan de waren van opposant. Immers komt het nog steeds vaak voor dat een zekere hoeveelheid warm water wordt opgeslagen in een boiler, zodanig dat dit onmiddellijk voorradig is om te gebruiken en niet door middel van bijvoorbeeld een geiser eerst dient te worden opgewarmd. De apparaten worden dan gebruikt in combinatie met kranen, douchekoppen en waterleidingen om het water te leveren. Het verhuren van deze apparaten voor het warm opslaan van water zal door het in aanmerking komend publiek (dat zowel uit professionelen als particulieren bestaat) veelal als een extra dienst worden beschouwd en derhalve complementair zijn aan de productie en levering van de producten uit klasse 11.

53. Zoals hiervoor reeds gesteld met betrekking tot sommige diensten in klasse 35, geldt ook voor de diensten “controleren en ijken van waterleidingsinrichtingen; het verrichten van metingen ten behoeve van het doelmatig gebruik van water; advisering inzake gebruik en toepassing van waterleidingsinstallaties” uit klasse 42 dat deze complementair zijn aan de waren in klasse 11. Immers zal als onderdeel van een geleverd totaalpakket een controle uitgevoerd worden van de huidige situatie van de klant op het gebied van waterleidingen en daaraan gekoppelde apparatuur, op basis hiervan een advies worden gemaakt ter verbetering van deze situatie en indien er een akkoord bestaat, de werkzaamheden en levering van de producten uitgevoerd worden. Zoals reeds gesteld, geldt ook hier dat een deel van het publiek waarschijnlijk weet dat de leverancier van de diensten mogelijk niet de fabrikant is van de waren, maar dit zal zeker niet voor het gehele publiek zo zijn. Dit wordt overigens bevestigd door het feit dat verweerder blijkbaar ook fabrikant/leverancier van zowel waren als diensten is.

54. De diensten "transport en distributie van water" en "vervoer van vloeistoffen, ook door pijpleidingen" in klasse 39 van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant. Deze specifieke diensten zijn diensten die uitsluitend verricht worden door de nutsbedrijven die de taak hebben alle aangesloten huishoudens te voorzien van bijvoorbeeld water en gas. De leveranciers van deze diensten zullen niet in verband worden gebracht met een producent van sanitaire installaties.

55. De overige diensten in bovenvermelde klassen verschillen dermate van de waren van opposant dat deze hiermee niet soortgelijk worden geacht.

#### *Conclusie*

56. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

### **A.3. Overige relevante factoren**

57. Uit het Gemeenschapsmerkenregister blijkt niet dat opposant afstand zou hebben gedaan van de waren waarop hij deze oppositie baseert (zie supra, 21). Het Bureau acht het dan ook niet noodzakelijk om een gewaarmerkt afschrift te vragen.

58. 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.

59. 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). Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau voor de desbetreffende waren en diensten van een gemiddeld niveau is.

60. 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, reeds geciteerd).

### **B. Conclusie**

61. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in grote mate overeen. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is derhalve van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die soortgelijk zijn.

## **IV BESLUIT**

62. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

63. Oppositie met nummer 2001195 gedeeltelijk gegrond is.

64. De Benelux merkaanvraag met nummer 1123532 niet ingeschreven wordt voor:

- Klasse 11: alle waren.
- Klasse 35: zakelijke advisering op het terrein van watervoorziening.
- Klasse 37: reparaties; installatiewerkzaamheden; aanleggen, onderhouden, renoveren, repareren, aanpassen en/of uitbreiden (installeren) van waterleidingen en daarmee verbonden installaties; het plaatsen en onderhouden van watermeters en andere energie gerelateerde apparatuur, waaronder boilers, geisers en cv-ketels.
- Klasse 39: verhuur van apparaten voor het warm opslaan van water.
- Klasse 42: controleren en ijken van waterleidingsinrichtingen; het verrichten van metingen ten behoeve van het doelmatig gebruik van water; advisering inzake gebruik en toepassing van waterleidingsinstallaties.

65. De Benelux merkaanvraag met nummer 1123532 ingeschreven wordt voor alle overige waren en diensten, te weten:

- Klasse 4: alle waren.
- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfseconomisch adviseren; public relations; zakelijke advisering op het terrein van energie- en warmtevoorziening; verstrekken van zakelijke informatie, met name via het Internet, kabeltelevisie en andere media; zakelijke informatie aan aanbieders (producenten en dienstverleners) en afnemers.
- Klasse 36: alle diensten.
- Klasse 37: Bouw; aanleggen, onderhouden, renoveren, repareren, aanpassen en/of uitbreiden (installeren) van elektriciteitsnetwerken, kabelnetwerken, elektromagnetische systemen en gasleidingen en daarmee verbonden installaties; het plaatsen en onderhouden van elektriciteits- en gasmeters; voornoemde diensten geen van alle betrekking hebbend op sanitaire installaties, zoals tapkranen, douchekoppen en badmonturen.
- Klasse 38: alle diensten.
- Klasse 39: Transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte, koude en water; vervoer van gassen en vloeistoffen, ook door pijpleidingen; inzameling van afval waaronder slib, bagger en afvalwater.
- Klasse 40: alle diensten.
- Klasse 42: Controleren en ijken van meetapparatuur en/of onderdelen van elektriciteitsnetwerken, kabelnetwerken en gasleidinginrichtingen; het verrichten van metingen ten behoeve van het doelmatig gebruik van elektriciteit en gas; het uitvoeren van inspecties; advisering inzake gebruik en toepassing van elektriciteit-, gas- en kabelinstallaties; verhuur van software ten behoeve van telecommunicatie.
- Klasse 45: alle diensten.

66. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 12 januari 2009

Diter Wuytens  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard