



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2002738

van 30 oktober 2009

- Opposant:** **BASF SE**
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
Duitsland
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland
- Merken:** SEEBALANCE (Europese inschrijving 2628733)

tegen
- Verweerder:** **Propulsion BV**
Mercuriusstraat 16
2314 BJ Leiden
Nederland
- Betwiste merk:** eeBalance (Benelux depot 1152309)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk eeBalance ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1152309 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2008.
2. Op 25 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2628733 van het woordmerk SEEBALANCE, ingediend op 25 maart 2002 en ingeschreven op 12 november 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Aanvankelijk was de oppositie tevens gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, maar bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant te kennen gegeven de oppositie niet langer op dit recht te baseren.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 35 en 42 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 14 mei 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 23 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 september 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 21 augustus 2008 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 2 september 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 2 november 2008 om daarop te reageren.
10. Op 31 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 7 november 2008 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 7 januari 2009.
11. Op 11 december 2008 heeft verweerder een tweede exemplaar ingediend van zijn reactie op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft dit op 12 december 2008 doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat het ingeroepen recht veel onderscheidend vermogen in zich herbergt, doordat het een ongebruikelijke combinatie is van twee woorden uit de Engelse taal. Derhalve moet aan dit recht een grote beschermingsomvang worden toegekend, aldus opposant.

16. Op visueel vlak stemt het betwiste teken volgens opposant verwarringwekkend overeen met het ingeroepen recht. Ook auditief stemmen de tekens sterk overeen, aldus opposant, terwijl een begripsmatige vergelijking niet van toepassing is, aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft.

17. De waren en diensten van het betwiste teken zijn naar de mening van opposant identiek of in ieder geval in hoge mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

18. Uit dit alles concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en derhalve verzoekt hij het Bureau om de oppositie tegen de inschrijving van het betwiste teken te honoreren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder merkt op dat het ingeroepen recht blijkens de website van opposant een methode betreft om de impact van zijn (opposants) producten en processen te beoordelen langs drie dimensies van duurzaamheid: economie, milieu en maatschappij. Het betwiste teken betreft daarentegen een energie management systeem, waarbij energieopwekking en –verbruik met elkaar in balans worden gebracht. Volgens verweerder ligt het voor de hand dat de tekens voor een heel andere doelgroep bestemd zijn, waardoor het gevaar voor verwarring verwaarloosbaar is.

20. Wat de visuele vergelijking betreft, komen volgens verweerder weliswaar de letters van de tekens overeen, maar is de schrijfwijze duidelijk anders. Het betwiste teken wordt consequent met kleine letters en een hoofdletter B weergegeven en zo ook op de markt gebracht. Hieruit blijkt, aldus verweerder, dat het om een acroniem gaat voor *electronic energy Balance*. Begripsmatig heeft het betwiste teken dus wel degelijk een betekenis, namelijk “energie balancering”, zo meent verweerder. Wat de auditieve vergelijking aangaat, ontkent verweerder niet dat er op dat vlak een zekere gelijkenis bestaat tussen de tekens.

21. Verweerder is van mening dat de waren en diensten zeker niet identiek zijn, en bovendien bestemd zijn voor een andere doelgroep, zodat de consument duidelijk onderscheid zal kunnen maken tussen beide tekens.

22. Verweerder concludeert dat er voldoende onderscheidende elementen zijn om te stellen dat er geen gevaar voor verwarring is en ziet daarom geen reden om de oppositie te honoreren.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SEEBALANCE	eeBalance

Visuele vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk tien en negen letters. Afgezien van de extra beginletter van het ingeroepen recht zijn de tekens identiek. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008). De extra beginletter van het ingeroepen recht kan de globale indruk van visuele overeenstemming als gevolg van de identiteit van de negen daaropvolgende letters niet wegnemen.

30. De tekens zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. Het enige verschil in uitspraak is gelegen in de extra beginletter van het ingeroepen recht. Dit is een stemloze medeklinker, die de uitspraak van de rest van het merk niet beïnvloedt. De lengte, de klanknuance en de cadans van beide woorden blijft daardoor hetzelfde.

32. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

33. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt 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 onder andere GEA, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

34. Geen van beide tekens heeft, in zijn geheel genomen, een betekenis. Het gemeenschappelijke element "balance" heeft daarentegen wel een betekenis, die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk kan begrijpen, namelijk als Frans en Engels voor "balans" of "evenwicht", of de daarmee corresponderende werkwoorden.

35. Verweerder stelt dat zijn teken een acroniem is voor *electronic energy Balance*. Het Bureau is evenwel van oordeel dat het in aanmerking komend publiek dat geconfronteerd wordt met het teken er deze betekenis niet aan zal toedichten.

36. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens in geringe mate overeen.

Conclusie

37. De tekens stemmen visueel en auditief sterk en in begripsmatig opzicht in geringe mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

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

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

40. Zowel opposant als verweerder betrekken in de vergelijking ook de waren in klasse 9 van het betwiste teken. Bij indiening heeft opposant evenwel de oppositie niet gericht tegen deze klasse en de omvang van het geschil kan naderhand niet meer uitgebreid worden. De beslissing beperkt zich dus tot de diensten waartegen de oppositie oorspronkelijk was gericht. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Op gegevensdragers gebrande computerprogramma's.	
Klasse 35 Zakelijke administratie en beheer van commerciële zaken.	Klasse 35 Handelsinformatie en -adviezen voor consumenten.
Klasse 42 Diensten op het gebied van de wetenschap en de technologie, alsmede desbetreffende onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten.	Klasse 42 Advisering op het gebied van energiebesparing.

Klasse 35

41. De diensten *handelsinformatie en -adviezen voor consumenten* van het betwiste teken zijn naar hun aard niet soortgelijk aan de waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het ingeroepen recht. Naar hun bestemming zijn deze diensten evenmin soortgelijk aan de diensten *zakelijke administratie en beheer van commerciële zaken* in klasse 35 van het ingeroepen recht. Weliswaar kunnen de diensten van het betwiste teken administratie en commerciële zaken tot voorwerp hebben, maar zij zijn, zoals uit de omschrijving blijkt, uitsluitend gericht tot consumenten, terwijl zakelijke administratie en het beheer van commerciële zaken gericht zijn op ondernemingen of ondernemers.

Klasse 42

42. De dienst *advisering op het gebied van energiebesparing* van het betwiste teken is soortgelijk aan *diensten op het gebied van de wetenschap en de technologie* van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten kunnen een heel scala bestrijken, waaronder wetenschappelijke en technologische aspecten van energiebesparing en advisering daaromtrent.

Conclusie

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

A.2. Overige relevante factoren

44. 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.

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval zijn de diensten in klasse 35 van het betwiste teken blijkens de gegevens uit het register bestemd voor de gewone consument. Op basis van de gehanteerde omschrijving van deze diensten kan niet worden vastgesteld dat er sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Hetzelfde geldt trouwens voor de overige waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat voor deze waren en diensten moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Geconcludeerd kan dus worden dat er voor alle waren en diensten sprake is van een normaal aandachtsniveau.

46. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Het enkele feit dat een merk een ongebruikelijke combinatie is van twee woorden uit de Engelse taal (zie punt 15) betekent nog niet dat aan dit merk een grotere beschermingsomvang toekomt. Opposant heeft ook niet een ruime bekendheid van zijn merk ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

47. Met het feitelijke gebruik van het ingeroepen recht en van het betwiste teken, zoals door verweerder gesteld (zie punt 19), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig was.

B. Conclusie

48. Merk en teken zijn op visueel en op auditief vlak sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op grond van dit alles is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die soortgelijk zijn bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2002738 wordt gedeeltelijk toegewezen.
50. Benelux depot 1152309 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 35: Handelsinformatie en -adviezen voor consumenten.
51. Benelux depot 1152309 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 42: Advisering op het gebied van energiebesparing.
52. Geen van de partijen wordt in de kosten 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, 30 oktober 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman