



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002763

van 20 december 2010

- Opposant:** **TRUVO Belgium Comm. V.**
De Keyserlei 5, bus 7
B-2018 Antwerpen
België
- Gemachtigde:** **Lawton Trademarks B.V.**
Lage Mosten 7
4822 NJ Breda
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **GELBE SEITEN, (Benelux inschrijving 541950)**
Ingeroepen recht 2: **GELE BLADZIJDEN, (Benelux inschrijving 541948)**
Ingeroepen recht 3: **YELLOW PAGES, (Benelux inschrijving 200127)**
Ingeroepen recht 4: **PAGES JAUNES, (Benelux inschrijving 541947)**
Ingeroepen recht 5: **YELLOW PAGES, (Benelux inschrijving 541949)**
- tegen*
- Verweerder:** **DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH**
Wiesenhüttenstr. 18
60329 Frankfurt am Main
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bird & Bird LLP**
Van Alkemadelaan 700
2597 AW Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **GELBE SEITEN, (Benelux depot 200813)**

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

1. Op 27 januari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk GELBE SEITEN ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 200813 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 25 februari 2008. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 541950 van het woordmerk GELBE SEITEN, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541948 van het woordmerk GELE BLADZIJDEN, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 200127 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 1 april 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541947 van het woordmerk PAGES JAUNES, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541949 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 9 november 1993 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;

3. Volgens het register is de opposanten daadwerkelijk de houders van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 38 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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. Aangezien het betwiste depot op dat moment geweigerd was op absolute gronden, werd de procedure voor de duur van deze procedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 7 juli 2008 heeft het Bureau de herziening van de weigering van het bestreden depot, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off, aan partijen medegedeeld. Op 8 september 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 19 september 2008, waarbij opposant een termijn tot en met 19 november 2008 werd toegekend om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting werd de oppositieprocedure voor de duur van twee maanden opgeschort. De opposant werd een termijn tot en met 19 januari 2009 toegekend om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 19 januari 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 23 januari 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 23 maart 2009.

11. Op 17 maart 2009 werden de argumenten en stukken van opposant naar verweerder gezonden, waarbij meegedeeld werd aan partijen dat een aantal stukken niet tijdig in tweevoud werd ingediend, aangezien deze niet bij de fax waren gevoegd die op de laatste dag van de termijn werd ontvangen. Deze stukken zullen buiten beschouwing gelaten worden. De verweerder heeft een termijn tot en met 17 mei 2009 gekregen om te reageren op de argumenten en stukken van opposant.

12. Op 29 april 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

13. Op 26 mei 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 juli 2009.

14. Op 24 juli 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen van gebruik niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 31 augustus 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 31 oktober 2009.

15. Het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 2 september 2009 door opposant ingediend en op dezelfde dag doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 2 november 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

16. Op 2 november 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 5 november 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

17. Bij schrijven van 23 februari 2010 heeft opposant het Bureau gewezen op een arrest van het Hof van Beroep Brussel inzake het bewijs van gebruik van de merken Yellow Pages, dit schrijven werd ter informatie aan verweerder gezonden bij het doorsturen van de beslissing.

18. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

21. Opposant behandelt bij het indienen van de argumenten de opposities 2002764 en 2002763 gezamenlijk en behandelt de ingeroepen rechten gezamenlijk voor beide opposities.

22. Truvo is eigenaar van de volgens opposant gerenommeerde en welbekende bedrijfsconcepten "Gouden Gids", de "Gele Gids" en "Yellow Pages". Deze concepten bestaan uit "directory search"-diensten; het verkopen van advertenties in een gesloten en exclusieve database die informatie bevat over organisaties en het ontsluiten van deze database via diverse kanalen, zoals drukwerken, telefoonnummers, het Internet, mobiele telefonie, etc. De exploitatie van de informatie is gebaseerd op het verkopen van advertenties en dit is ook het bedrijfsmodel dat opposant wenst te beschermen, aldus opposant.

23. De te vergelijken klassen verschillen niet wezenlijk volgens opposant.

24. Opposant licht toe dat het merk Gelbe Seiten sinds 1993 is geregistreerd in de Benelux. Voor de ingeroepen rechten geldt volgens opposant dat de beschermingsomvang van een merk zich op grond van artikel 2.20, lid 4 BVIE van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in één van de nationale of streektaalen van het Benelux-gebied. Duits is een nationale taal in België, aldus opposant. Fonetisch stemmen bijvoorbeeld Gele en Gelbe en Zijden en Seiten overeen. Ook Gele Gids stemt auditief deels overeen met Gelbe Seiten. Begripsmatig is er eveneens sprake van overeenstemming; meerdere pagina's met elkaar verbonden vormen immers een gids, aldus opposant. Ook de websites lijken volgens opposant op elkaar, mede gezien het feit dat de kleur geel wordt gebruikt, die overigens ook door opposant werd geregistreerd, aldus opposant.

25. Opposant verzoekt het Bureau het registratieverzoek van verweerder af te wijzen en verweerder in de kosten van de procedure te veroordelen.

B. Reactie verweerder

26. Verweerder stelt eerstens dat de merken gelbe seiten, pages jaunes, de gele gids, gele bladzijden en yellow pages niet normaal gebruikt zijn. Opposant is er volgens verweerder niet in geslaagd om te onderbouwen en met producties te substantiëren dat de ingeroepen rechten daadwerkelijk als herkomstaanduidingen worden gebruikt, laat staan normaal gebruikt zijn als merk in de Benelux.

27. Mocht het Bureau onverhoopt toch van oordeel zijn dat de bewijzen van gebruik voldoende zijn, dan stelt verweerder dat de betrokken tekens volstrekt niet auditief overeenstemmen. Op begripsmatig vlak is er volgens verweerder een vertaalslag vereist om een mogelijke overeenstemming tussen de tekens op te merken. Volgens verweerder is het uiterst ongebruikelijk dat een merkhouder verschillende merken in de verschillende talen op de markt brengt. Verweerder verwijst naar de

uitspraak van het GEU inzake HAI en naar een beslissing van het OHIM inzake Gelbe Seiten tegen Yellow Pages. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is laag volgens verweerder.

28. Verweerder is van mening dat opposant heeft verzuimd de stelling dat er sprake is van gevaar voor verwarring te onderbouwen, dan wel aannemelijk te maken. Een theoretische kans of vermoeden is volgens verweerder onvoldoende om aan te nemen dat er daadwerkelijk sprake is van verwarringsgevaar.

29. Voor wat betreft het beroep op artikel 2.20, lid 4 BVIE door opposant, vraagt verweerder zich af of dit artikel niet in strijd is met Europese regelgeving, aangezien de Harmonisatierichtlijn 89/104 een dergelijk artikel niet kent. Los daarvan heeft dit artikel geen toepassing op het merk in het Engels, slechts in de nationale of streektalen van de Benelux.

30. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. 1 Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

32. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 februari 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 25 februari 2003 tot 25 februari 2008.

34. Daar de merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

Algemeen

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

36. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

37. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

38.

Beoordeling Pages Jaunes

39. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. Voorblad van gids Pages d'Or Gouden Gids van 2006/2007 met in de inhoudsopgave de aanduiding "Les pages jaunes";
- b. Uitdraai van resultaten zoekopdracht "pages jaunes" op Google;
- c. Print website waaruit blijkt dat www.pagesjaunes.be sinds 1996 geregistreerd is;
- d. Uitdraai internetarchief met betrekking tot www.pagesjaunes.nl;
- e. Voorblad van gids Pages d'Or Gouden Gids van 2008/2009 met in de inhoudsopgave de aanduiding "Les pages Jaunes". Tevens staat hierin vermeld dat onder andere Pages Jaunes en Gelbe Seiten geregistreerde merken zijn.

40. Uit de kopieën van de voorbladen en van de inhoudsopgaven en de mededeling in de inhoudsopgave dat "Les pages Jaunes" een geregistreerd merk is, blijkt niet dat waren of diensten onder het merk Pages Jaunes op de markt zijn gebracht en, als die gebruikt zouden worden, om welke waren en of diensten het zou gaan (zie in die zin ook Hof van Beroep te Brussel, 16 februari 2010, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212-18e kamer).

41. De uitdraai van resultaten van de zoekopdracht "pages jaunes" op Google, de print van de website waaruit blijkt dat www.pagesjaunes.be sinds 1996 geregistreerd is en de uitdraai uit het internetarchief met betrekking tot www.pagesjaunes.nl, betreffen eveneens geen kwantitatieve gegevens die weergeven hoe vaak de website www.pagesjaunes.nl werd aangeklikt, het toont enkel hoeveel versies van een bepaalde site hebben bestaan. Het internetarchief levert derhalve geen enkele indicatie omtrent het bezoek van een site door internetsurfers, net zomin als het aangeeft dat de inhoud van een site merkgebruik voor waren en diensten bevat (zie in die zin eveneens Hof van Beroep te Brussel, EUPAGESJAUNES, reeds aangehaald).

42. Tot slot kan de loutere vermelding van "pages jaunes" in een inhoudstafel van een gids die blijkbaar zelf de naam "Pages d'Or" heeft, geen gebruik als merk aantonen (zie in deze zin: Pres. Rb. Breda 4 mei 1976, Het Rijk der Vrouw, BIE 1976, 236). Het teken "Pagesd'Or" wordt immers gebruikt ter

onderscheiding van de aangeduide waren en niet het teken "Pages Jaunes" dat de benaming van een katern van een telefoon-/bedrijvengids is.

Beoordeling Gelbe Seiten en Gele Bladzijden

43. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:
- a. Voorblad van gids Pages d'Or Gouden Gids van 2004/2005 met in de inhoudsopgave de aanduiding "Gelbe Seiten";
 - b. Voorblad van gids Pages d'Or Gouden Gids van 2008/2009 waarin vermeld wordt dat onder andere Gelbe Seiten een geregistreerd merk is;
 - c. Print website waaruit blijkt dat www.gelbeseiten.nl sinds 1999 geregistreerd is;
 - d. Uitdraai internetarchief met betrekking tot www.gelbeseiten.nl;
 - e. Print website waaruit blijkt dat www.gelebladzijden.be sinds 1996 geregistreerd is;
 - f. Uitdraai internetarchief [www. Gelebladzijden.be](http://www.Gelebladzijden.be).
44. Hetgeen het Bureau over het bewijsmateriaal inzake Pages Jaunes heeft geoordeeld, is *mutatis mutandis* van toepassing op het bewijsmateriaal van Gelbe Seiten en Gele Bladzijden, aangezien het materiaal voor Gelbe Seiten vrijwel identiek is en het materiaal voor Gele Bladzijden beduidend minder is.

Beoordeling Yellow Pages

45. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:
- a. Uitdraai pagina in het Engels van de website www.goudengids.nl met informatie over de Yellow Pages Visitors Guide (copyright Gouden Gids BV 2008), waaruit blijkt dat er meer dan 500.000 gidsen gedrukt worden, die bij meer dan 800 distributiepunten uitgegeven worden;
 - b. Voorblad, inhoudsopgave en pagina van de Visitors Guide 1999, 2000, 2002, 2006 en 2007 met hierop en hierin de aanduiding Yellow Pages;
 - c. Uitdraai van de pagina www.yellowpages.nl met informatie in het Engels, onder andere dat er vorig jaar meer dan 60 miljoen bezoekers op deze website zijn geweest;
 - d. Gebruikscijfersbrochure met allerhande cijfers over het bezoek van de website www.goudengids.nl;
 - e. Uitdraai internetarchief met betrekking tot www.yellowpages.nl;
 - f. Inhoudsopgaven Gouden Gids, niet gedateerd met in de inhoudsopgave GELE GIDS en een pagina in het Engels met Yellow Pages;
 - g. Uitdraai pagina www.info.truvo.com uitleg over onder andere yellow pages en wat dit inhoudt;
 - h. Jaarverslag 2007 van Truvo, waarin gesproken wordt over de "yellow page and white page printed directories".
46. Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van Yellow Pages op de voorkant van de Visitor Guides, gebruik als merk is. Er zijn voorbladen van gidsen van 1999, 2000, 2002, 2006 en 2007 ingediend en uit de gegevens op de website blijkt dat deze gidsen in een oplagen van meer dan 500.000 exemplaren gedrukt worden en uitgegeven worden bij meer dan 800 distributiepunten. Uit de stukken

blijkt ook dat er op Internet via Yellow Pages mogelijkheden zijn om online te zoeken (zie in die zin ook Hof van Beroep te Brussel, YELLOWPAGES, 11 februari 2010, 2008/AR/2204-18^e kamer).

Conclusie

47. De ingediende bewijzen van gebruik tonen alleen het gebruik van de ingeroepen rechten YELLOW PAGES voldoende aan voor de volgende waren en diensten:

KI 16 Gedrukte publicaties; drukwerken; adresboeken; periodieke publicaties; gidsen; gedrukt reclamemateriaal; periodieken en andere reproducties, voornamelijk op publiciteit betrekking hebbend, in het bijzonder telefoon-, beroepen- en toeristengidsen met advertenties.

KI 38 Communicatie langs elektronische weg; dienstverlening op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; communicatiediensten via het internet; computercommunicatie; het overbrengen van informatie of gegevens via telex, telefoon, telefax, computer of andere elektronische middelen c.q. media.
--

A.2 Verwarringsgevaar

48. 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.

49. 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."

50. 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 (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

51. 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).

52. 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).

53. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YELLOW PAGES	GELBE SEITEN
	KI 9 Computerprogramma's en -databanken; magnetische, bespeelde, digitale of analoge beelddragers; videobanden; magnetische gegevensdragers; dvd's; diskettes; optische diskettes; compact discs; cd-rom's, met (eventueel geanimeerde) beelden, bespeelde videodiskettes; (gecodeerde) magneetkaarten; geheugenkaarten; microchips; publicaties in elektronische vorm met behulp van cd-rom, databanken of publicaties geleverd met behulp van internet, opto- elektronische registers, te weten bedrijventelefoongids op cd-rom.
KI 16 Gedrukte publicaties; drukwerken; adresboeken; periodieke publicaties; gidsen; gedrukt reclamemateriaal; periodieken en andere reproducties, voornamelijk op publiciteit betrekking hebbend, in het bijzonder telefoon-, beroepen- en toeristengidsen met advertenties.	KI 16 Typemachinepapier, kopieerpapier, overzichtsblokken, notitieblokken, memopapier, schrijfpapier, kladpapier, boekbandpapier, schetsblokken, tekenblokken, reflecterend papier; etiketten; crêpepapier, zijdepapier; drukwerken, te weten bedrijvenregisters.
	KI 35 Samenstelling van registers voor openbaarmakingen op internet; reclame in verband met elektronische en gedrukte bedrijventelefoonboeken en openbaarmakingen; het ter beschikking stellen van databanken; databankadministratie; bedrijfscommunicatie; uit computerdatabank of via internet beschikbaar gestelde on-line informatie over NAW-gegevens van telecommunicatiedeelnemers, zoals bedrijven en instellingen.

KI 38 Communicatie langs elektronische weg; dienstverlening op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; communicatiediensten via het internet; computercommunicatie; het overbrengen van informatie of gegevens via telex, telefoon, telefax, computer of andere elektronische middelen c.q. media.	KI 38 Telecommunicatiediensten; inlichtingen over telecommunicatie door middel van elektronische en gedrukte bedrijvenregisters; het verlenen van toegang tot databanken, in het bijzonder tot bedrijventelefoonboeken.
	KI 41 On-line publiceren van elektronische publicaties; het on-line publiceren van elektronische boeken.
	KI 42 Het ontwikkelen van software t.b.v. (het gebruik van) databanken, in het bijzonder programmering; inlichtingen m.b.t. de technologische aspecten van ter beschikking gestelde databanken of de raadpleging ervan.

Het in aanmerking komend publiek

54. 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 (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

55. Van belang kan zijn onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEU 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). Het Bureau is van oordeel dat er in onderhavig geval meer belang gehecht moet worden aan de visuele aspecten van merk en teken, aangezien het waren en diensten betreft die bij uitstek visueel waargenomen worden.

Vergelijking tekens

56. Merken en teken bestaan beide weliswaar uit twee woorden, maar dit is de enige overeenstemming die er bestaat. De twee woorden bestaan immers uit compleet andere letters en stemmen visueel en auditief dan ook niet overeen.

57. Zowel merk als teken hebben de betekenis “gele bladzijden”, het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenissen zal kennen. Tussen de betrokken tekens bestaat er

dus een begripsmatige overeenstemming, die evenwel een voorafgaande vertaling vereist (zie in die zin ook GEU, Hai/Shark, T-33/03 van 9 maart 2005).

58. Volgens de rechtspraak volstaat een louter begripsmatige overeenstemming van de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen in omstandigheden waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen (HvJEU, Sabel, reeds aangehaald). Hoewel opposant in zijn argumenten stelt dat Yellow Pages een gerenommeerd en welbekend bedrijfsconcept is (zie overweging 22), wordt niet voldoende aangetoond dat er sprake is van een bekend merk. Van een bijzondere bekendheid is dan ook geen sprake. Van huis uit heeft het ingeroepen recht naar oordeel van het Bureau zelfs een verminderd onderscheidend vermogen. Yellow Pages is immers een vertaling van "gele bladzijden" en dit is de kleur van de bladzijden van de gidsen, zoals overigens ook uit het gebruiksmateriaal is gebleken.

59. Evenals in de reeds aangehaalde zaak Hai/Shark bij het GEU het geval was, is het Bureau ook in onderhavig geval van oordeel dat gezien de waren en diensten in kwestie er meer belang gehecht moet worden aan de visuele aspecten van merk en teken, aangezien het waren en diensten betreft die bij uitstek visueel waargenomen worden.

60. Bovendien is het ongebruikelijk dat merkconcepten van één taal naar een andere taal worden vertaald (Derde Kamer van Beroep van het OHIM, Hai/Shark, zaak R 296/2002-3, 27 november 2002 bevestigd door GEU Hai/Shark, reeds aangehaald).

Conclusie

61. De grote visuele en fonetische verschillen tussen merk en teken zijn van dien aard dat zij in belangrijke mate de begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, neutraliseren. Bovendien speelt het visuele aspect bij de in het geding zijnde waren en diensten een grotere rol.

Vergelijking van de waren en diensten

62. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

B. Overige factoren

63. Opposant is van mening dat hij ook bescherming geniet voor zijn merk als er een vertaling van dat merk gebruikt of gedeponereerd wordt ingevolge artikel 2.20, lid 4 BVIE (zie overweging 29). In de zaak BenGH, Isover/Isoglas, NJ 1989, 836, 26 juni 1989 werd bepaald dat artikel 13.c BMW (thans 2.20, lid 4) restrictief uitgelegd moet worden. Analooq aan het tweede deel van het artikel is het derhalve het Bureau dat oordeelt over de overeenstemming van de tekens en dit gebeurt op basis van de totaalindruk van merk en teken en de overige relevante factoren. Bovendien kent de Harmonisatierichtlijn (89/104 van 21 december 1988) een dergelijke bepaling niet en zou het BVIE met dit artikel een ruimere bescherming bieden dan onder de Harmonisatierichtlijn en dat is niet toegestaan.

64. Verweerder is van mening dat opposant heeft verzuimd de stelling dat er sprake is van gevaar voor verwarring te onderbouwen, dan wel aannemelijk te maken (zie overweging 28). De toets die het Bureau echter moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat.

C. Conclusie

65. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2002763 wordt afgewezen.

67. Benelux merkaanvraag met nummer 200813 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 20 december 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne