



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003747

van 26 maart 2010

Opposant: **Pack Aid B.V.**
Langeslag 33
8055 PN Laag Zuthem
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Merk: E-novAid (Benelux inschrijving 844693)

tegen

Verweerder: **Cofely Zuidoost b.v.**
Amerikalaan 35
6199 AE Maastricht-Airport
Nederland

Betwiste merk: e-novatie (Benelux depot 1170112)

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

1. Op 5 november 2008 heeft verweerder, toenmaals GTI Zuidoost b.v., een Beneluxdepot van het woordmerk e-novatie ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 11 en 42. Dit depot is onder nummer 1170112 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2008.
2. Op 28 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 844693 van het woordmerk E-novAid, ingediend op 9 mei 2008 en ingeschreven op 7 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 29 januari 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 24 april 2009 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 29 april 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 juni 2009 om daarop te reageren.
10. Op 17 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant, en tevens aangegeven dat hij inmiddels van naam is gewijzigd van GTI Zuidoost bv. in Cofely Zuidoost b.v. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 22 juni 2009 en de naamswijziging aangetekend in het register.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant merkt op dat de eerste zes karakters van de tekens (E-NOVA) identiek zijn. Bovendien bevat het laatste deel van beide tekens de letter I, zodat het betwiste teken in totaal maar twee letters afwijkt van het ingeroepen recht. Hierdoor is er sprake van zowel visuele als auditieve gelijkenis, aldus opposant.

15. Met het oog op de waren en diensten waarvoor de tekens bedoeld zijn, acht opposant het duidelijk dat de letter E verwijst naar het woord "energie" en de tekens in hun geheel verwijzen naar "innovatie". In hun totaliteit verwijzen beide tekens dus naar "innovatie op het gebied van energie", zodat zij ook begripsmatig overeenstemmen, zo stelt opposant.

16. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan de diensten van het ingeroepen recht. De waren van het ingeroepen recht worden vaak aangeboden door dezelfde bedrijven en in dezelfde winkels als de *verwarmingsinstallaties* van het betwiste teken. Bovendien zijn er apparaten op de markt die zowel een verlichtings- als een verwarmingsfunctie hebben en kunnen de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht gebruikt worden in combinatie met verwarmingsinstallaties en zijn zij dus complementair daaraan, aldus opposant.

17. Gezien het bovenstaande acht opposant de kans op verwarring tussen de tekens aanwezig en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren, en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder merkt vooreerst op dat zijn depot, anders dan het merk van opposant, volledig uit kleine letters bestaat, hetgeen met zich meebrengt dat de tekens visueel niet overeenstemmen. Op auditief vlak acht verweerder de tekens niet overeenstemmend. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen en het betwiste teken uit vier, waardoor de cadans anders is. Daarnaast wordt het betwiste teken op zijn Nederlands uitgesproken en het ingeroepen recht op zijn Engels. En ten slotte eindigt het betwiste teken volgens verweerder "open" en het ingeroepen recht "gesloten".

19. Verweerder is het met opposant eens dat beide tekens (gedeeltelijk) beschrijvend zijn omdat ze doen denken aan innovatie en energie. Wanneer merken beschrijvend zijn, zal er geen verwarringsgevaar bestaan omdat ze dan niet onderscheidend of dominerend zijn, aldus verweerder. Bovendien kan de vaste betekenis zorgen voor een neutraliserend effect.

20. Bij de vergelijking van de waren en diensten is volgens verweerder essentieel dat verweerder een conceptontwikkelaar is, terwijl opposant zich bezighoudt met de verkoop van producten. Ook om die

reden is er geen verwarringsgevaar te verwachten. De stelling van opposant, dat de wederzijdse waren door dezelfde winkels en bedrijven worden aangeboden is dus geheel onjuist, aangezien verweerder geen waren verkoopt.

21. Verweerder meent dat ook het doelpubliek verschillend is, waardoor verwarringsgevaar bij dat publiek niet aanwezig is. Bovendien is dit publiek, gelet op de betrokken waren en diensten, meer oplettend dan doorsneekopers. Daardoor zullen de verschillen niet ontsnappen aan de aandacht van deze consumenten.

22. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht slechts een krappe zes maanden eerder is ingediend dan het betwiste teken. Daardoor kan het volgens hem nog geen bekend of sterk merk zijn en heeft het dus ook niet een sterkere onderscheidingskracht en een daarmee corresponderende ruimere beschermingsomvang.

23. Gezien het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen verwarringsgevaar kan ontstaan en verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

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 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, 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

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 (HvJEU, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
E-novAid	e-novatie

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zeven en acht letters en een koppelteken. Dit koppelteken scheidt de letter E (in het ene geval een hoofdletter, in het andere een kleine letter) van de rest. Ook de vier letters na dit koppelteken zijn identiek (E-novA versus e-nova). 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).

31. De consument zal in het algemeen 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). In casu zijn de eerste vijf letters van de tekens identiek, alsmede het koppelteken tussen de eerste en de tweede letter. De verschillen doen zich dus geheel aan het einde van de tekens voor (-id versus -tie), en daarvan is ook de voorlaatste letter identiek, zodat deze verschilpunten de globale indruk van overeenstemming niet kunnen opheffen.

32. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen, het betwiste teken vier. Het ingeroepen recht zal, gelet op het derde deel ervan, op zijn Engels uitgesproken worden, zodat de E klinkt als [i]. Het betwiste teken kan zowel op zijn Nederlands ([enovati]) als op zijn Engels ([inovati]) worden uitgesproken. In het laatste geval zijn de eerste twee lettergrepen identiek. Ook hier geldt dus dat de verschillen zich voordoen aan het einde van de tekens en dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

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

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis; wel zijn onderdelen ervan verwijzend. Zo is de combinatie van de letter E, gevolgd door een koppelteken, een gebruikelijke manier om te verwijzen naar "elektronisch" (zoals in *e-mail* en *e-commerce*). De letters "nov" zouden kunnen verwijzen naar "nieuw" (van het Latijnse *novus*) en "Aid" betekent "hulp", "helper" of "hulpmiddel" (apparaat of toestel, Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands). Ook het geheel is verwijzend, aangezien het reminisceert aan het woord *innovate* (vernieuwen).

36. Het betwiste teken heeft evenmin een vaststaande betekenis, maar verwijst duidelijk naar vernieuwing ("novatie", zie Van Dale Groot woordenboek Nederlands) op elektronisch gebied ("e-", zie vorig punt).

37. Het merk en het teken verwijzen min of meer naar dezelfde begripsinhoud, namelijk "elektronische vernieuwing". Op begripsmatig vlak zijn de tekens dus eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

38. Merk en tekens zijn zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

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

40. Bij de 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 zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; transformatoren; elektrische apparaten welke zorgen voor een	

reductie in voltage.	
Klasse 11 Verlichtingsapparaten.	Klasse 11 Verwarmingsinstallaties.
Klasse 42 Ontwikkelen, ontwerpen en vormgeven van verlichtingsapparatuur; advisering inzake binnenhuisarchitectuur in het bijzonder met betrekking tot verlichting en gebruik van licht; advisering inzake energiebesparing in het bijzonder door gebruik en toepassing van energiezuinige verlichtingsapparatuur.	Klasse 42 Advisering op het gebied van energiebesparing.

Klasse 11

42. Het enige wat de *verwarmingsinstallaties* van het betwiste teken gemeen hebben met de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht is dat deze installaties doorgaans ook gebruik maken van het elektriciteitsnet. Verwarmingsinstallaties zijn echter geen instrumenten, noch transformatoren, zij zorgen niet voor een reductie in voltage en hebben niets van doen met geluid of beeld. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht.

43. Evenmin zijn verwarmingsinstallaties soortgelijk aan de waren in klasse 11 van het ingeroepen recht. Verwarmingsinstallaties zorgen ervoor dat warmte over een gebouw wordt verspreid. Verlichtingsapparaten daarentegen voorzien een bepaalde plaats van licht. De doelstelling van deze waren is dus verschillend. Ook naar hun aard zijn deze waren verschillend: verlichtingsapparaten zijn tegenwoordig meer een aangelegenheid van design en inrichting, terwijl bij verwarmingsinstallaties degelijkheid en rendement voorop staan. Verder zijn ook de fabrikanten en leveranciers van deze waren verschillend: verwarmingsinstallaties worden gefabriceerd door gespecialiseerde bedrijven en geleverd door gespecialiseerde installateurs. Verlichtingsapparaten daarentegen worden vervaardigd door bedrijven die veelal ook andere elektrische apparaten in hun assortiment hebben. Zij worden zowel te koop aangeboden in daarin gespecialiseerde winkels als in interieur- en meubelwarenhuizen. Installatie door specialisten is meestal niet nodig en wordt doorgaans door de consument zelf gedaan. Ten slotte zijn deze installaties niet noodzakelijk voor het gebruik van deze apparaten of omgekeerd, noch kunnen ze elkaar vervangen, met andere woorden: de waren zijn noch complementair noch concurrerend, kortom: deze waren zijn niet soortgelijk.

44. Evenmin zijn verwarmingsinstallaties soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De diensten van opposant hebben specifiek te maken met hetzij verlichtingsapparatuur, hetzij binnenhuisarchitectuur of energiebesparing. Binnenhuisarchitectuur heeft niets van doen met verwarmingsinstallaties, maar slaat op de inrichting van huizen. Verwarmingsinstallaties zijn uiteraard bij voorkeur energiezuinig en mogelijk zal de installateur wat tips geven in verband met energiebesparing, maar dat maakt deze waren nog niet soortgelijk aan deze diensten. Deze eigenschappen respectievelijk deze service van de installateur staan immers volkomen los van de essentiële functie van de waren.

Klasse 42

45. De dienst *advisering op het gebied van energiebesparing* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is daaraan dus identiek.

Conclusie

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

A.2. Overige relevante factoren

47. 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.

48. 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 gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers (verwarmingsinstallateurs) als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

49. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is weliswaar in zekere zin verwijzend, maar niet beschrijvend en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. De stellingen van verweerder omtrent de bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 22) kunnen dan ook onbesproken blijven.

50. Opposant voert aan dat er apparaten op de markt zijn die zowel een verlichtings- als een verwarmingsfunctie hebben en voegt daar twee voorbeelden van bij (zie punt 16). In de bijgevoegde voorbeelden gaat het echter om zeer specifieke verwarmingsapparaten en niet om verwarmingsinstallaties. Verder merkt het Bureau op (eveneens verwijzend naar punt 16) dat het feit dat bepaalde waren in combinatie gebruikt kunnen worden nog niet maakt dat deze waren complementair zijn. Van complementariteit is slechts sprake als er een nauwe samenhang bestaat tussen de waren in de zin dat het ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van het andere (zie: GEA, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005).

51. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht (zie punt 20) 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 is.

B. Conclusie

52. Het merk en het teken stemmen zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeen. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke diensten afkomstig zijn van dezelfde

onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en dat er dus, met betrekking tot die diensten, sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

53. De oppositie met nummer 2003747 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Benelux depot 1170112 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42 Advisering op het gebied van energiebesparing.

55. Benelux depot 1170112 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 11 Verwarmingsinstallaties.

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

Den Haag, 26 maart 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet