



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004022

van 29 juni 2010

Opposant: **Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH**
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Duitsland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Yello
(Internationale inschrijving 983848)

tegen

Verweerder: **Eijpe Beheer B.V.**
Gele Lis 26
2498 BC Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Klos Vos Morel & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: 
(Benelux depot 1174748)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 januari 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1174748 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 februari 2009.

2. Op 6 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 983848 van het woordmerk Yello, ingediend op 12 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 45.

3. Op 14 augustus 2009 werd klasse 25 van het ingeroepen recht beperkt. Dit is gepubliceerd in de *Gazette OMPI des marques internationales 2009/43* van 12 november 2009.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de draagwijdte van deze oppositie tot alle waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42 van zowel het bestreden teken als het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 28 april 2009.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 7 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 september 2009 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

10. Op 2 september 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze laatste zijn op 7 september 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden. Hierbij heeft het Bureau aan verweerder een termijn tot en met 7 november 2009 gegeven om zijn reactie in te dienen.

11. De nieuw aangestelde gemachtigde van verweerder heeft op 9 november 2009 gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 7 november een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze reactie is, samen met de bevestiging van de aanstelling van de gemachtigde, op 17 november 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt vooreerst zich te baseren op alle geclaimde waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42 van het ingeroepen recht en zich te richten tegen alle waren en diensten in deze zelfde klassen van het bestreden teken.

18. Deze waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend. Ze kunnen geleverd worden via dezelfde distributie- en verkoopkanalen en zijn bestemd voor dezelfde consumenten. Vrijwel alle waren en diensten die in het geding zijn, betreffen energie gerelateerde producten, aldus nog opposant.

19. Met betrekking tot de visuele vergelijking is opposant van mening dat het ingeroepen recht integraal is opgenomen in het bestreden teken en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Bovendien is het bestanddeel YELLO(W) het dominante element van het teken van verweerder. Opposant concludeert dan ook dat de tekens op visueel vlak zeer sterk met elkaar overeenstemmen.

20. Op auditief vlak omvatten beide tekens het fonetisch identiek element YELLO, dat eveneens het onderscheidende element van het teken van verweerder betreft. Auditief is er volgens opposant geen enkel verschil tussen YELLO en YELLOW.

21. Beide tekens bestaan uit het element YELLO(W). Opposant meent dat iedere consument dit element zal opvatten als een afgeleide Engelse betekenis van de kleur YELLOW. Hij merkt verder op dat het woordelement ENERGY van het teken van verweerder louter beschrijvend is en door het publiek niet als onderscheidend onderdeel zal worden opgevat en hierdoor dus ook buiten beschouwing moet worden gelaten.

22. Het ingeroepen recht beschikt volgens opposant over een sterk onderscheidend vermogen, waardoor de kans op verwarring aannemelijk groter is.

23. Opposant concludeert dat verwarringsgevaar overduidelijk aanwezig is door de zeer overeenstemmende tekens en de identieke en zeer soortgelijke waren en diensten. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten veroordelen.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder is van mening dat het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van zijn teken het daarin opgenomen beeldelement is. De woorden YELLOW ENERGY spelen volgens hem slechts een ondergeschikte rol in de totaalindruk van het betwiste merk. Dit heeft volgens verweerder tot gevolg dat de totaalindraken van de merken in kwestie verschillen of in ieder geval onvoldoende overeenstemmen om gevaar voor verwarring tot gevolg te hebben.

25. Verweerder legt verder uit dat hij actief is op het gebied van zonne-energie en gekozen heeft voor een krachtig beeldmerk gecombineerd met de naam YELLOW ENERGY, de Engelse vertaling van "gele energie", als verwijzing naar energie die is opgewekt met behulp van de zon. Deze term is geïnspireerd op reeds bestaande termen, zoals groene, grijze, bruine, witte en blauwe energie. Hieruit blijkt volgens verweerder dat het in de energiebranche gebruikelijk is om een bepaald type energie met een bepaalde kleur aan te duiden. Hoewel de term "gele energie" nog geen "officiële" term is in de energiesector wordt de term wel al door meniggeen gebruikt ter verwijzing naar zonne-energie, aldus verweerder. Om dit te onderbouwen dient verweerder hiertoe een aantal stukken in. Tevens verwijst hij naar een uittreksel van de website van opposant en in het bijzonder het antwoord op de vraag "Warum is der Strom gelb?". Verweerder concludeert dat het element YELLOW ENERGY niet kan gemonopoliseerd worden.

26. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder in eerste instantie dat het feit dat een bepaald woord zowel het oudere merk vormt als (een deel van) het bestreden teken op zichzelf niet voldoende is om tot overeenstemming tot concluderen, aangezien deze beoordeling dient te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen.

27. Gezien het beschrijvende karakter van het wordelement YELLOW ENERGY zal het publiek dit niet ervaren als het onderscheidende en dominerende bestanddeel, dit in tegenstelling tot het beeldelement, dat tevens op opvallende wijze in het teken is gepositioneerd, aldus nog verweerder. Het feit dat de letters YELLO in het betwiste teken terugkomen is daarmee onvoldoende om van overeenstemming in visuele zin te spreken. Tevens zorgt het verschil in lengte van de wordelementen en de toevoeging van het beeldelement voor een groot verschil.

28. Verweerder gaat ook nog in op de verwijzing van opposant naar het Thomson Life-arrest. Hij meent dat het woord YELLO in het bestreden teken onderdeel uitmaakt van een slechts ondergeschikt element en hierin geen zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

29. Weliswaar klinken het merk YELLO en het losse element YELLOW uit het betwiste teken nagenoeg hetzelfde, feit blijft volgens verweerder dat YELLOW onlosmakelijk verbonden is met het woord ENERGY. Wanneer dit wordelement in zijn geheel wordt uitgesproken, komt er een extra nadruk op de letter "W" en ontstaat er een merkbaar auditief verschil. Verder geldt ook nog dat het

eerdere merk slechts uit twee lettergrepen bestaat en het betwiste teken uit vijf. Ook de klemtoon ligt anders. Hierdoor kan er volgens verweerder hooguit in zeer beperkte mate overeenstemming bestaan.

30. Verweerder betwist de stelling van opposant dat iedere consument de tekens zal opvatten als een afgeleide Engelse betekenis van de kleur "yellow". Het ligt volgens hem veel meer voor de hand dat het publiek het woord YELLO zal opvatten als een populaire verbastering van het woord "yell" of "hello" of een combinatie van de woorden "yo" en "hello". Begripsmatig stemmen de tekens volgens verweerder dus niet overeen en is er sprake van een begripsmatig verschil dat op zich al voldoende is om overeenstemming tussen de tekens af te wijzen. Hij concludeert dat de totaalindrukken van de tekens niet overeenstemmen en er dus geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

31. Verweerder ontkent niet dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de waren en diensten van merk en teken.

32. Aangezien de waren en diensten van het bestreden teken stuk voor stuk specialistische waren en diensten zijn, zal er volgens verweerder sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

33. Bovendien beschikt het ingeroepen recht volgens verweerder niet over een bijzonder of verhoogd onderscheidend vermogen, daar deze stelling enerzijds niet werd onderbouwd en anderzijds daar het merk doet denken aan algemeen gebruikelijke kreten. Wanneer het argument van opposant wordt gevolgd dat zijn merk als "yellow" wordt opgevat, dan geldt zelfs dat ook YELLO voor (zonne-) energie gerelateerde waren en diensten niet dan wel zwak onderscheidend is.

34. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, mede in het licht van de dominantie van het beeldelement en het verhoogde aandachtsniveau. Hij verzoekt dan ook de oppositie ongegrond te verklaren, de opposant in de kosten te verwijzen en over te gaan tot de definitieve inschrijving van het bestreden depot.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

35. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

36. 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."

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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 waren en diensten

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification (supervision); appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils et instruments électriques de mesure; supports de données magnétiques, machines à calculer; logiciels; équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels pour la commande à distance de compteurs d'électricité; matériel informatique pour la commande à distance de compteurs d'électricité; terminaux Internet mobiles; appareils et instruments électriques pour les technologies de l'information et de la communication, compris dans cette classe; équipements électriques, matériel informatique et logiciels pour la télécommande et la commande à distance des équipements et installations de la maison et du jardin; réseaux informatiques électroniques compris dans cette classe; guides d'hôtels électroniques (logiciels); équipements électriques, matériel informatique et logiciels destinés à détecter des défauts de	Kl 9 Zonnecellen; software; bouwmaterialen met ingebouwde zonnecellen; glas bekleed met een geleidende laag.

<p>fonctionnement (également par diagnostic à distance), ainsi qu'à transmettre des données relatives à ces défauts de fonctionnement et à éliminer ces défauts de fonctionnement concernant des équipements et installations de la maison et du jardin, compris dans cette classe; appareils de réception, d'enregistrement, de transmission, de traitement, d'extraction et de reproduction de données, signaux vocaux, textes, signaux, sons et images; supports de sons, supports de sons et d'images (autres que films vierges), supports de données; cartes téléphoniques codées; appareils pour l'enregistrement de sons, appareils pour la transmission d'images, récepteurs audio et vidéo, appareils téléphoniques, appareils de télévision, appareils de commande à distance, postes radiotéléphoniques, postes radiotélégraphiques, unités à bande magnétique (informatique), dispositifs électriques de mesurage, moniteurs (matériel informatique), équipements périphériques pour ordinateurs, photocopieurs et machines à photocopier (y compris appareils et machines électroniques et thermiques), lecteurs de CD, projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux électroniques, appareils de jeu conçus pour être utilisés avec des téléviseurs, équipements pour la mesure de la consommation de courant, équipements pour le contrôle de la consommation de courant, conjoncteurs, ampèremètres, disjoncteurs, indicateurs de pertes électriques, convertisseurs électriques, onduleurs (électricité), dispositifs de fac-similé, dispositifs de télécopie, indicateurs de température électriques, amplificateurs de son, appareils de reproduction de sons, transmetteurs téléphoniques, appareils et instruments géodésiques, armoires de distribution d'électricité, tableaux de distribution d'électricité, appareils de thermorégulation, compteurs électriques, dispositifs électriques de comptage, appareils d'enregistrement du temps, minuteriers (autres que pour l'horlogerie); autres dispositifs d'étanchéité pour matériel électrique; systèmes de production d'électricité, comprenant essentiellement des piles à combustibles</p>	
---	--

<p>électriques; gazomètres; piles à combustibles électrochimiques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques et installations de production d'électricité composées de ces produits; appareils de contrôle de gaz compris dans cette classe; robinetteries pour gaz et gaz naturel, à savoir compteurs à gaz.</p>	
<p>CI 37 Construction; travaux d'installation; réparation, à savoir réparation de systèmes de réseaux, réseaux d'énergie, installations de traitement de déchets, centrales électriques, systèmes d'irrigation, systèmes d'alarme, appareils électriques, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation, systèmes de réfrigération, appareils téléphoniques, fours, machines de bureau, machines, pompes, serrures et véhicules à moteur; réparation d'installations télématiques; gestion de réseaux, à savoir installation et entretien de systèmes de réseaux (matériel); entretien de systèmes de réseaux et d'installations d'énergie, d'eau douce et d'eaux usées; entretien de systèmes d'eaux usées et d'eau douce; installation, réparation et entretien de compteurs électriques et compteurs de courant, de gaz et d'eau; services d'ingénierie des installations, à savoir construction (montage et démontage), édification, installation, maintenance, entretien, rénovation, modernisation (construction, installation et réparation), extension, modification, remise en état (construction et réparation) et réparation de systèmes d'eaux usées et d'eau douce, de canalisations et autres installations d'adduction et de drainage, installations sanitaires, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, installations industrielles, machines et leurs parties, équipements, systèmes et appareils techniques pour la protection de bâtiments, usines, moyens de transport, appareils électroménagers, équipements pour l'électronique de loisir et la technologie de l'information, ainsi que systèmes photovoltaïques, conduites d'alimentation (par exemple gaz et électricité), bâtiments et leurs parties; installation, entretien et maintenance de systèmes de production, transport et distribution de chaleur, y compris d'instruments</p>	<p>KI 37 Installatiewerkzaamheden; bouw.</p>

<p>de mesurage pour des tiers; construction et entretien de conduites de gaz et installations qui s'y rattachent, en particulier stations de mélange, de jaugeage et de commande, ainsi que stations d'importation et d'exportation de gaz, installations de stockage et systèmes de télécommunication; services de réparation, à savoir réparation de systèmes télématiques, systèmes de réseau, réseaux de distribution et de transport, installations de traitement de déchets, centrales électriques, centrales de production et distribution d'électricité, réseaux et systèmes d'eaux usées et d'eau douce, bâtiments, installations sanitaires, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, installations industrielles, installations mécaniques et leurs parties, appareils techniques et systèmes électriques d'éclairage public; entretien et réparation de stations-service; entretien et réparation de véhicules à gaz; entretien d'installations de traitement de déchets, stations d'épuration des eaux usées, installations de stockage de gaz, installations pour l'alimentation en gaz, conduites de transport de gaz et installations qui s'y rattachent, en particulier stations de mélange, de jaugeage et de commande, ainsi que stations d'importation et d'exportation de gaz, systèmes de stockage et systèmes de télécommunication, centrales de production et distribution d'électricité, piles à combustibles, centrales éoliennes et centrales photovoltaïques, systèmes thermiques solaires/au gaz naturel, centrales électriques au gaz d'enfouissement, réseaux de distribution, systèmes d'informations géographiques, infrastructures câblées, réseaux étendus, réseaux locaux, systèmes de télécommunication, installations de bâtiments, réseaux spéciaux, systèmes d'alerte à incendie, systèmes de détection et autres installations médiotechniques (matériel); gestion de réseaux, à savoir installation et entretien de systèmes de réseaux (matériel); entretien de systèmes télématiques (matériel); construction de bornes Internet (matériel); réparation, entretien et révision de véhicules; nettoyage de véhicules; installation de connexions</p>	
---	--

<p>par réseau fixe; construction, réalisation (construction) et entretien d'infrastructures câblées, réseaux étendus, réseaux locaux, systèmes de télécommunication, installations de bâtiments et réseaux spéciaux, systèmes d'alerte à incendie, systèmes de détection et autres installations médiotechniques (matériel); construction et entretien de réseaux de télécommunications intégrant des technologies de transmission et de commutation, y compris gestion de réseaux (matériel); réalisation (construction) et installation de réseaux de distribution et de transport; élaboration de systèmes de télécommunication, systèmes électroacoustiques, systèmes de communication vocale, systèmes d'antennes collectives; installation et réparation de systèmes de communication vocale constitués essentiellement de radiotéléphones, mâts d'antennes et récepteurs radio; installation et réparation de systèmes d'antennes collectives constitués essentiellement d'antennes de réception pour signaux radio et de télévision, fils d'antennes et câblages; réalisation (construction) de systèmes pour consommateurs (pour gaz/gaz naturel, chaleur de proximité, froid); services de peintres; travaux d'installation et entretien dans le cadre de services d'électriciens, d'ingénieurs sanitaires, de menuisiers, d'ouvriers du béton, de puisatiers, de carreleurs, d'ouvriers du bâtiment, de constructeurs de routes, de spécialistes en isolation thermique et acoustique, de charpentiers, d'électromécaniciens, de spécialistes en systèmes de chauffage et de climatisation, de frigoristes, tous les services précités étant compris dans cette classe; montage et démontage de meubles; automatisation de bâtiments, à savoir installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage, systèmes de climatisation, systèmes de ventilation, installations sanitaires, systèmes de réglage et de commande, tous étant également commandés à distance; installation de systèmes et installations pour la télécommande ou la commande à distance d'équipements et installations dans la maison et le jardin; réparation, à savoir détection de dysfonctionnements</p>	
--	--

<p>(également par le biais du diagnostic à distance) et correction de ces dysfonctionnements concernant des équipements et installations de la maison et du jardin; installation et entretien de matériel informatique pour le transfert de données et le relevé à distance de compteurs de courant; exploitation de stations-service, à savoir ravitaillement en carburant de véhicules.</p>	
<p>CI 42 Services d'ingénieurs pour des réseaux de gaz, d'eau et de chaleur à distance; conception et développement de matériel informatique et logiciels; services d'informations météorologiques, également en ligne; services dans le domaine de l'environnement, à savoir services de conseillers dans le domaine de l'environnement, développement technique de concepts pour la gestion des risques environnementaux; expertises et conseils techniques; prestation de conseils techniques portant sur l'exploitation de réseaux de distribution et réseaux de transport; services d'ingénieurs; planification technique de centrales électriques; services de conseillers en questions techniques et environnementales dans le domaine de l'énergie, en particulier prestation de conseils techniques en matière d'énergie pour les ménages, commerces et industries; prestation de conseils techniques concernant des mesures d'économie d'énergie et l'optimisation de systèmes de chauffage; gestion de l'énergie, à savoir prestation de conseils techniques et planification de centrales de production et de distribution d'électricité, piles à combustibles, centrales éoliennes et centrales photovoltaïques; planification et contrôle techniques de gazoducs et installations qui s'y rattachent, en particulier stations de mélange, de mesurage et de commande pour l'importation et l'exportation de gaz, installations de stockage et systèmes de télécommunications; établissement de projets techniques, conseils techniques, planification et contrôle technique de centrales de production et distribution d'électricité, piles à combustibles, centrales éoliennes et centrales photovoltaïques; mise à disposition d'expertises relatives aux questions techniques concernant les systèmes</p>	<p>KI 42 Advisering op het gebied van energiebesparing en met betrekking tot zonnecellen en opwekking van energie.</p>

d'éclairage, d'énergie et de gaz; développement de concepts globaux d'énergie sur le plan technique et écologique (services de conseillers dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'environnement); services dans tous les domaines de la fourniture et de la distribution d'énergie et d'eau, à savoir élaboration d'analyses écoénergétiques et de concepts techniques prenant en considération l'écologie et les infrastructures; services de mesurages techniques de courant et de gaz naturel; mise à disposition et location de compteurs de gaz, compteurs de courant et compteurs d'eau; location d'instruments de mesurage, en particulier d'instruments pour la mesure de la consommation de courant; location d'instruments de contrôle, en particulier d'instruments pour le contrôle de la consommation de courant; location d'instruments de mesurage pour la consommation de chaleur; développement d'architectures logicielles, de modules et d'interfaces pour appareils électroniques et électriques, systèmes et éléments constitutifs; installation et maintenance de logiciels de transfert de données pour le télérelevé de compteurs de courant; planification technique, contrôle et travaux d'ingénieurs en matière de construction de réseaux de canalisations; services d'ingénieurs dans le domaine des installations de transformation et d'exploitation de courant électrique et de gaz; planification technique de réseaux de télécommunication intégrant des technologies de transmission et de commutation et gestion de réseaux; surveillance technique de systèmes d'informations géographiques; contrôle technique d'équipements, machines et installations en tous genres; gestion de réseaux, à savoir installation et maintenance de systèmes de réseaux (logiciels); contrôle technique d'infrastructures câblées, réseaux étendus, réseaux locaux, systèmes de télécommunication, installations de bâtiments et réseaux spéciaux, systèmes d'alerte à incendie, systèmes de détection et autres installations médiotechniques; maintenance de portails Internet pour des tiers; exploitation de ligne directe de service pour des

utilisateurs d'Internet, à savoir consultation par téléphone relative à l'utilisation des moteurs de recherche; exploitation de lignes directes de service, à savoir consultation par téléphone relative aux questions techniques; création technique de présentations multimédias par des programmes de logiciels; consultation relative à l'élaboration de pages d'accueil et de pages Internet; services d'une base de données, à savoir exploitation de moteurs de recherche pour Internet; création et mise en page de sites Web et de parties de sites Web sur Internet à l'aide d'images et de sons générés par ordinateur (animations informatiques); administration de serveurs; services de conseillers dans le domaine de la technologie des télécommunications; location de logiciels d'accès à Internet; stockage de données électroniques pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; services d'agences Internet, à savoir conception, maintenance et gestion de contenus Internet, services de conseillers relatifs au matériel informatique et aux logiciels, implémentation de programmes informatiques dans des structures de réseaux ainsi que mémorisation numérique de logiciels, de données, d'images, d'informations audio et/ou vidéo; location de supports de données contenant des logiciels, des données, des images, des informations audio et/ou vidéo mémorisés (service compris dans cette classe); services d'un organisme de certification, à savoir délivrance et administration de codes numériques et/ou signatures numériques; traitement d'images numériques; location de serveurs Web; mise à disposition d'espaces de stockage sur Internet; services de conseillers techniques concernant le réseau Internet; vérification de signatures numériques; stockage de pages Web sur Internet pour des tiers; développement de logiciels pour des applications d'Internet et d'Intranet; services de conseillers dans le domaine des technologies de communication, prestation de conseils techniques dans le domaine des systèmes d'informations géographiques; contrôle technique de réseaux et de systèmes d'énergie, d'eau douce

<p>et d'eaux usées; contrôle technique de réseaux de distribution; conception de programmes pour le traitement de données, en particulier de programmes dans le domaine du transport de gaz et de l'exploitation du gaz, ainsi que dans le domaine de services d'intermédiaires pour la fourniture de contrats concernant l'approvisionnement en énergie; services de conseillers techniques dans le domaine de la production d'énergie électrique et thermique; planification technique d'installations de gaz, en particulier d'installations de gaz liquéfié.</p>	
--	--

40. Het is tussen partijen *in confesso* dat er sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten in kwestie.

Vergelijking van de tekens

41. 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).

42. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel en Lloyd*, beide reeds geciteerd).

43. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, *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; GEA, *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Yello	

Begripsmatige vergelijking

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

46. De woordelementen van het bestreden teken betekenen respectievelijk "geel" en "energie". In zijn totaliteit genomen betekent deze combinatie dus "gele energie".

47. Hoewel de woordcombinatie van het bestreden teken in zijn geheel dus een betekenis heeft, dient vastgesteld te worden dat dit voor het in aanmerking komend publiek niet als beschrijvend en dus als onderscheidend zal worden opgevat. Hoewel het niet ongebruikelijk lijkt om in de energiesector een kleur te gebruiken om een bepaalde soort energie aan te duiden is het element "yellow" in casu toch het meest onderscheidende element van de woordcombinatie. Immers is uit de door verweerder ingediende stukken niet gebleken dat de woordcombinatie "yellow energy" een gebruikelijke aanduiding is voor zonne-energie en zo door het publiek zal worden opgevat.

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

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

Visuele vergelijking

50. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters, te weten Yello.

51. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit de letter Y in een cirkel, beide in het donkergrijs, gevolgd door de woorden "yellow energy" in een geel gestileerd lettertype. Achter dit alles staat in het klein bovenaan het ®-teken.

52. Er dient opgemerkt te worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact heeft 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 woordelement. Hoewel door het kleurgebruik en de positionering in het teken het beeldelement niet zonder meer als decoratie zal worden opgevat, neemt het woordelement toch het grootste deel van het teken in beslag en zal de aandacht van het publiek vooral hier naar toe gaan.

53. Volgens vaste rechtspraak beschouwt 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 (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Dit is in casu het geval voor het woord "energy" in het bestreden teken. Dit bestanddeel is immers beschrijvend voor de waren en diensten van verweerder die alle betrekking kunnen hebben op energie en als zodanig door het in aanmerking komend publiek zullen worden

gezien. Het dominerende element in de totaalindruk van het teken is dus "yellow", mede daar dit het eerste woord is van de woordcombinatie.

54. De eerste vijf letters van merk en teken zijn identiek. Het ingeroepen recht wordt aldus in zijn geheel overgenomen in het bestreden teken, hoewel de letter "w" hieraan wordt toegevoegd. Volgens vaste rechtspraak zal in beginsel de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

55. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

56. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, terwijl het bestreden teken er uit vijf bestaat. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie arrest Mundicor, reeds geciteerd). Dit wordt in casu versterkt door het feit dat – zoals hiervoor reeds gesteld – het element "energy" beschrijvend is. Het meest dominante element uit het bestreden teken wordt quasi op identieke wijze uitgesproken als het ingeroepen recht. Immers zorgt de letter "w" op het einde slechts voor een miniem verschil in uitspraak. Zowel de eerste lettergreep als het begin van de tweede zijn identiek.

57. Het Bureau is dan ook van oordeel dat op auditief vlak de tekens in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

58. Visueel en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. Begripsmatig zal een deel van het publiek de tekens overeenstemmend vinden en een deel niet. Echter is dit in casu onvoldoende om de punten van overeenstemming op visueel en auditief vlak te neutraliseren. Bovendien dient eraan herinnert te worden dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds voldoende kan zijn.

A.2. Globale beoordeling

59. 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.

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, C-342/97, reeds geciteerd). Partijen zijn het eens dat er sprake is van een zekere soortgelijkheid tussen de waren en diensten van merk en teken en de totaalindruk van de tekens is eveneens minstens in zekere mate overeenstemmend te noemen.

61. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het hier

een gevarieerde lijst van waren en diensten die gericht zijn op een gemengd publiek en waarvoor dient uitgegaan te worden van een normaal aandachtsniveau.

62. 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). Opposant stelt zijn merk over een sterk onderscheidend vermogen beschikt. Aangezien het ingeroepen recht geen betekenis heeft ten opzichte van de aangeduide waren en diensten en opposant geen bekendheid geeft ingeroepen of heeft aangetoond, dient uitgegaan te worden van een normaal onderscheidend vermogen.

63. In het licht van het bovenstaande, is het Bureau van oordeel dat de door de zekere soortgelijkheid van de waren en diensten en de zekere mate van overeenstemming tussen de tekens, mede in het licht van het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft, er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend Benelux publiek.

B. Conclusie

64. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, daar het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2004022 wordt toegewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1174748 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 29 juni 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten