



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004131
van 7 september 2010

- Opposant:** **Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH**
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Duitsland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** Yello (Internationale inschrijving 983848)

tegen
- Verweerder:** **Yellow&Blue Investment Management B.V.**
Atoomweg 7
3542 AA Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** YELLOW & BLUE (Benelux depot 1179358)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 april 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk YELLOW & BLUE ingediend, ter onderscheiding van diensten in klasse 36. Dit depot is onder nummer 1179358 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 april 2009.
2. Op 15 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 983848 van het woordmerk Yello, ingediend op 12 februari 2008 en ingeschreven op 19 mei 2009 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. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 36 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 20 mei 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 21 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 21 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 23 september 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 november 2009 om daarop te reageren.
10. Op 18 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 19 november 2009.
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 acht de diensten van het betwiste teken identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Vrijwel al deze diensten betreffen immers financiële diensten, al dan niet gerelateerd aan energie. Bovendien kunnen deze diensten geleverd worden via dezelfde distributie- en verkoopkanalen en zijn zij bestemd voor dezelfde consumenten.

15. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, zo meent opposant. Bovendien is het bestanddeel YELLO(W) het dominante element van het betwiste teken, mede door de positie, de grafische weergave en de grootte ervan. Omdat dit tevens het eerste element is van het teken, zal de consument er meer aandacht aan besteden en het onthouden. Opposant meent dan ook dat de tekens op visueel vlak zeer sterk overeenstemmen.

16. Volgens opposant is er op fonetisch vlak geen enkel verschil tussen YELLO en YELLOW. Begripsmatig zal elke consument het ingeroepen recht opvatten als een afgeleide Engelse betekenis van de kleur YELLOW, aldus opposant.

17. Opposant wijst erop dat de beschermingsomvang van een merk evenredig is aan het onderscheidend vermogen ervan en dat zijn ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen bezit. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar des te groter zijn en in casu acht opposant dit overduidelijk aanwezig.

18. Op grond daarvan concludeert opposant tot toewijzing van de oppositie en veroordeling van verweerder in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt voorop dat het ingeroepen recht geen gangbaar woord is voor een kleur terwijl het betwiste teken dat wel is. Visueel bestaat er een groot verschil tussen de tekens, aldus verweerder, omdat het betwiste teken uit drie elementen bestaat en het ingeroepen recht slechts uit één. Auditieve overeenstemming, voor zover aanwezig, acht verweerder beperkt tot het eerste deel van het teken, en gelet op de lengte van dit teken is deze overeenstemming van ondergeschikt belang.

20. Zo er al sprake is van overeenstemming tussen de tekens, wijst verweerder er op dat de betrokken diensten niet soortgelijk zijn. Het ingeroepen recht wordt gebruikt voor diensten van een energieleverancier, meer bepaald voor diensten in het kader van de levering van elektriciteit en gas aan met name consumenten, terwijl het betwiste teken wordt gebruikt voor diensten van een

investeringsmaatschappij, met de focus op investeringen ten behoeve van zogenoemde schone energie. Anders dan het doelpubliek van opposant (consumenten en zakelijke afnemers van energie) bestaat dit van verweerder uit een selecte groep professionals die opereren in de specifieke bedrijfstak van schone energie. De diensten zijn dus dermate afwijkend dat kans op verwarring niet aannemelijk is, aldus verweerder. Bovendien zijn zijn diensten niet voor consumenten bestemd, zodat dezen niet met het merk worden geconfronteerd.

21. Verweerder brengt onder de aandacht dat opposant geen bewijs aandraagt voor het door hem gestelde sterk onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen recht.

22. Gelet op het vorenstaand verzoekt verweerder om de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A. 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 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

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 (HvJEU, 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:
Yello	YELLOW & BLUE

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis in één van de in de Beneluxlanden begrepen talen. Mogelijk 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.

30. Het betwiste teken heeft wel een vaste betekenis, aangezien het bestaat uit twee Engelse woorden voor een kleur, YELLOW (geel) en BLUE (blauw), van elkaar gescheiden door een ampersand, die de betekenis heeft van "en". Het betwiste teken betekent dus "geel en blauw" en zal ook als zodanig begrepen worden door de gemiddelde consument, aangezien deze op zijn minst vertrouwd is met de basisvocabulary van het Engels en de hoofdkleuren daartoe gerekend mogen worden.

31. Hoewel de woordcombinatie van het bestreden teken in zijn geheel dus een betekenis heeft, dient vastgesteld te worden dat deze voor de betrokken diensten niet beschrijvend is en dus door het in aanmerking komend publiek als onderscheidend zal worden opgevat.

32. 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.

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

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters, het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters, gescheiden door een ampersand.

35. Het ingeroepen recht komt weliswaar in zijn geheel voor in het betwiste teken, maar anders dan opposant (zie punt 15), is het Bureau van oordeel dat het daarin niet een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt; het maakt immers slechts deel uit van één van de elementen van dit teken.

36. Dit neemt niet weg dat de eerste vijf letters van het betwiste teken identiek zijn aan het ingeroepen recht. Volgens vaste rechtspraak zal de consument in beginsel 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). Bovendien is dit deel van het teken merkelijk langer dan het element BLUE, waardoor de overeenstemming met het ingeroepen recht des te meer in het oog zal springen.

37. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Het Bureau zou niet zo stellig als opposant durven stellen dat het ingeroepen recht en het eerste woord van het betwiste teken auditief identiek zijn, maar een sterke overeenstemming valt op dit vlak niet te ontkennen. Beide woorden tellen twee lettergrepen en dezelfde klemtoon, zodat zij dezelfde cadans vertonen. De eerste vijf letters worden in ieder geval wel identiek uitgesproken en de laatste letter zorgt voor enige klanknuance, die echter zeer gering genoemd mag worden, te meer daar met name in het Nederlands de neiging bestaat om bij een lange O de lippen te ronden, zodat de uitspraak van de klinker als het ware wordt afgerond met een klank die zweemt naar de letter W.

39. De ampersand en het tweede woord van het betwiste teken komen weliswaar niet voor in het ingeroepen recht, maar ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Bovendien is het tweede deel van het betwiste teken ook auditief merkelijk korter, waardoor de overeenstemming van het eerste deel met het ingeroepen recht des te meer opvalt.

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

Conclusie

41. 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 herinnerd te worden dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds voldoende kan zijn (GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

43. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Classe 36 Souscription d'assurances, courtage d'assurance (en particulier assurance de la responsabilité civile automobile, assurance tous risques ou assurance multirisque limitée), règlement de sinistres; services financiers, transactions monétaires, services dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier; transfert électronique de fonds, banque à domicile, télébanque, à savoir traitement en ligne de transactions bancaires; services de conseillers financiers concernant l'investissement de capital risque; crédit-bail de réseaux de transport pour l'énergie; services de conseillers financiers dans les domaines de l'énergie, des piles à combustibles, des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques; services de conseillers financiers en matière d'énergie; mise au point de concepts énergétiques complets d'un point de vue financier; services de conseillers financiers en matière de mesures d'économie d'énergie et d'optimisation de systèmes de chauffage; services financiers; soutien financier (parrainage) de manifestations sportives et culturelles; crédit-bail de véhicules; financement pour l'acquisition de véhicules; octroi de prêts et négociation de crédits; services de conseillers financiers dans le domaine de la production d'énergie électrique et thermique.</p> <p><i>Intekening op verzekeringen, makelaardij in verzekeringen (in het bijzonder burgerlijke auto-aansprakelijkheidsverzekering, all-risc verzekering of beperkte risicoverzekering), schaderegeling; financiële diensten, monetaire zaken, diensten op het gebied van gebouwen en onroerend goed; elektronische overboeking van gelden, bankdomiciliëring, telebankieren, te weten on-line</i></p>	<p>Klasse 36 Financiële diensten; financiële investeringen in energieprojecten; financieel beheer van investeringsfondsen.</p>

<p><i>banktransacties; financiële advisering met betrekking tot investering van risicokapitaal; leasing van transportnetwerken ten behoeve van energie; financiële advisering op het gebied van energie, van brandstofbatterijen, van oliecentrales en fotovoltaïsche centrales; ontwerp van volledige energieconcepten vanuit financieel oogpunt; financiële adviseringsdiensten op het gebied van energiebesparing en optimalisering van verwarmingssystemen; financiële ondersteuning (sponsoring) van sportieve en culturele manifestaties; leasing van voertuigen; financiering van voertuigen; toekennen van leningen en onderhandelen inzake kredieten; financiële advisering op het gebied van elektrische en thermische energieproductie.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

45. De *financiële diensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

46. De dienst *financieel beheer van investeringsfondsen* van het betwiste teken valt onder de ruimere categorieën *financiële diensten* en *monetaire zaken* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

47. De diensten *financiële investeringen in energieprojecten* van het betwiste teken zijn in sterke mate soortgelijk aan de diensten *financiële advisering met betrekking tot investering van risicokapitaal* en *financiële advisering op het gebied van energie* van het ingeroepen recht. Een niet onbelangrijk deel van de investeringsdiensten zal immers bestaan uit advisering op dat vlak. Bovendien is het beslist gebruikelijk dat deze diensten door dezelfde bedrijven worden verstrekt.

Conclusie

48. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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). In casu zij opgemerkt dat met name de diensten identiek dan wel in sterke mate soortgelijk zijn.

51. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om diensten die zowel gericht kunnen zijn op een deskundig als op een minder deskundig publiek. In beide gevallen mag uitgegaan worden van een verhoogd aandachtsniveau, gelet op de aard van deze diensten en de bijzondere impact ervan voor de afnemers ervan.

52. 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 dat zijn merk over een sterk onderscheidend vermogen beschikt (zie punt 17), maar laat na een ruime bekendheid van dit merk aan te tonen. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht berust dus uitsluitend op het onderscheidend vermogen dat het van huis uit heeft en dat is een normaal onderscheidend vermogen (zie Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Er dient dus niet te worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

53. In het licht van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat door de identiteit, respectievelijk sterke soortgelijkheid van de diensten en de zekere mate van overeenstemming tussen de tekens, ondanks een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, er sprake is van gevaar voor verwarring bij dit publiek.

B. Overige factoren

54. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

55. Met het door verweerder gestelde feitelijke gebruik van de tekens (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.

C. Conclusie

56. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, daar het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2004131 wordt toegewezen.

58. Benelux depot 1179358 wordt niet ingeschreven.

59. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 september 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul