

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

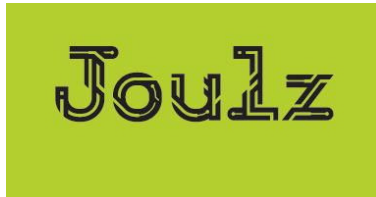
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006461

van 30 april 2012

- Opposant:** **Joulz B.V.**
Rochussenstraat 200
3015 EK Rotterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 850094**

JOULZ
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 853353**



- Ingeroepen recht 3:** **Benelux inschrijving 853354**



tegen

Verweerder: **Greencoach VOF**

Octavialaan 60
2314 CP Leiden
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**

Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1222644**

zjools

I. FEITEN EN PROCEDURE

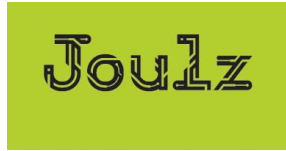
A. Feiten

1. Op 31 maart 2011 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk **zjools** ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 9. Deze aanvraag is onder nummer 1222644 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2011.

2. Op 27 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 850094 van het woordmerk **JOULZ**, ingediend op 20 juni 2008 en ingeschreven op 6 april 2009 voor diensten in de klassen 37, 39, 40 en 42;

- Benelux inschrijving 853353 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 september 2008 en ingeschreven op 3 april 2009 voor diensten in de klassen 37, 39, 40 en 42;

- Benelux inschrijving 853354 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 september 2008 en ingeschreven op 3 april 2009 voor diensten in de klassen 37, 39, 40 en 42.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

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 30 juni 2011. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 november 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 7 november 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 5 november 2011 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft deze argumenten op 11 november 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 januari 2012 om daarop te reageren.

9. Op 10 januari 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend en hierbij bovendien verzocht om Zacco Netherlands B.V. als gemachtigde in deze oppositie aan te stellen. Deze wijziging van gemachtigde werd aan partijen bevestigd op 12 januari 2012. Op diezelfde dag werden ook de argumenten van verweerder doorgestuurd aan opposant.

10. Op 13 januari 2012 heeft verweerder een warenbeperking aangetekend, die door het Bureau op 18 januari 2012 aan partijen werd bevestigd.

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 meent dat er een sterke visuele gelijkenis bestaat tussen de merken, waarbij het gebruik van de letter "Z" een opvallend detail is. Deze letter is volgens opposant het dominante element in zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken. Daar komt bij, zo meent opposant, dat verweerder vier van de vijf letters uit de ingeroepen rechten in het zesletterige betwiste teken herneemt.

15. Fonetisch zijn de merken volgens opposant sterk overeenstemmend.

16. Opposant stelt dat de beeldelementen van de ingeroepen rechten van ondergeschikt belang zijn in de totaalindruk.

17. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk. De waren van verweerder hebben immers, zo stelt opposant, allemaal verband met energie, net als de diensten van opposant.

18. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de merken en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt in de eerste plaats dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zeer zwak is: de merken zijn immers, zo stelt verweerder, vrijwel identiek aan de algemene, generieke aanduiding "joule(s)", een internationale eenheid van energie, een aanduiding die rechtstreeks beschrijvend is voor, dan wel verwijzend naar, de aangewezen diensten.

20. Op visueel vlak zijn de tekens naar de mening van verweerder niet overeenstemmend, omdat zij verschillen in het begin en anders van samenstelling zijn.

21. Voor wat betreft de auditieve vergelijking meent verweerder dat de ingeroepen rechten zullen worden uitgesproken als "djoels", terwijl het betwiste teken zal klinken als "jzjóóls". Het eerste en auditief meest dominante deel van de tekens is dus, zo geeft verweerder aan, totaal verschillend, waardoor er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

22. Verweerder noemt het opvallend dat opposant de begripsmatige vergelijking in zijn argumenten achterwege laat. Het is immers overduidelijk, zo stelt verweerder, dat er geen sprake is van begripsmatige gelijkenis, aangezien de ingeroepen rechten verwijzen naar de beschrijvende aanduiding "joule(s)", terwijl het betwiste teken een zuiver fantasiewoord is, zonder betekenis.

23. Verweerder meent dat een vergelijking van de waren en diensten niet relevant is, aangezien overeenstemming tussen de tekens ontbreekt. Desalniettemin merkt hij op dat de waren en diensten, zeker na de aangetekende warenbeperking (zie ook overweging 10), noch identiek noch soortgelijk zijn. Het is volgens verweerder niet voldoende dat deze waren en diensten alle "iets" met energie te maken hebben, zoals opposant opmerkt.

24. Bovendien merkt verweerder op dat er tussen de waren en diensten geen soortgelijkheid kan worden aangenomen, nu opposant simpelweg niet over een registratie beschikt in dezelfde warenklasse als verweerder. Daar komt volgens verweerder nog bij, dat opposant volledig voorbij gaat aan het feit dat de ingeroepen rechten zeer zwak/niet onderscheidend zijn, waardoor ze een geringe bescherming genieten.

25. In dit geval verschillen, volgens verweerder, de waren van verweerder qua aard, bestemming en gebruik totaal van de diensten van de ingeroepen rechten. Bovendien is er, zo stelt verweerder, sprake van verschillende afnemers. Verweerder concludeert dat de waren en diensten niet identiek dan wel soortgelijk kunnen worden geacht.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het merk van verweerder in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 850094):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JOULZ	zjools

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 5 letters, **JOULZ**. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, dat bestaat uit 6 letters, zjools.

34. In het betwiste teken zijn 4 letters identiek hernomen uit het ingeroepen recht. Drie van deze

letters zijn bovendien in dezelfde volgorde geplaatst, namelijk de letters J, O en L. De letter "Z", de laatste letter van het ingeroepen recht, is de eerste letter van het betwiste teken. Het Bureau is van oordeel dat de bestaande verschillen onvoldoende zijn om de vele visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen, ondanks een verschil in het begin van de tekens. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens (zie onder meer BBIE, oppositiebeslissing POLO SPORT, nr. 2000049, 30 september 2011).

35. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook in zekere overeenstemmend.

36. In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie punt 21), is het Bureau van oordeel dat de tekens op identieke wijze of op zijn minst sterk overeenstemmend zullen worden uitgesproken, namelijk als iets wat lijkt op [djoels].

37. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Een begripsmatige vergelijking is in dit geval dan ook niet aan de orde.

Conclusie

38. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend, op auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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

41. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking van het betwiste teken (zie punt 10). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	KI 9 Meetinstrumenten; draagbare elektronische displays voorzien van sensoren en transmitters, voor het draadloos meten en doorgeven van energieverbruik.
KI 37 Bouw en reparatie; installatiewerkzaamheden; loodgieterwerkzaamheden; schoonmaakdiensten;	

<p>diensten van een storingsdienst (onderhoud en reparatie); aanleg, onderhoud en reparatie van onder meer elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, telecommunicatie-inrichtingen en -apparatuur, verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties; aanleg, onderhoud en reparatie van kabelnetwerken; aanleg, onderhoud en reparatie van distributiestationen voor de levering van energie en van installaties voor verwarming en watervoorziening; aanleg, onderhoud en reparatie van energiewinninginstallaties en -machines; het leggen van kabels en pijpleidingen; technische advisering inzake het aanleggen van (kabel)netwerken; advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten te verlenen in het kader van de uitvoering van technische projecten op het gebied van energiebeheer, hergebruik, recycling en verwerking van afvalstoffen en stortgas; technische advisering inzake het aanleggen van netwerken; het repareren en onderhouden van netwerken.</p>	
<p>KI 39 Vervoer en opslag; diensten van een energiebedrijf, te weten transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte, water, CO₂, waterstof en stoom; elektriciteitsvoorziening; transport en lossen van afval; technische advisering en consultatie inzake energie- en warmtevoorziening; verhuur van waterleidingsapparatuur; technische advisering en consultatie inzake het gebruik van energie-, warmte- en watervoorzieningen; informatie en voorlichting over de onderbreking in de levering van elektriciteit (stroomstoring).</p>	
<p>KI 40 Het opwekken, produceren en omzetten van energie en elektriciteit; afvalverwerking, waaronder begrepen hergebruik, recycling en verwerking van afvalstoffen en stortgas; behandeling van afval; afvalverbranding en afvalvernietiging; sorteren van afval en van recycleerbare grondstoffen [bewerking]; advisering inzake afvalverwerking; waterzuivering; verhuur van verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur; advisering inzake voornoemde</p>	

diensten; verhuur van geisers.	
KI 42 Research en studie naar energiebesparende opwekkingstechnieken, hergebruik en verwerking van afvalstoffen; automatiseringsdiensten; ontwikkeling van transportnetwerken voor energie en afvalstoffen; advisering op het gebied van milieubescherming; kwaliteitscontrole; keuring van onder andere elektrische installaties, van gas-, watervoorzienings- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur; voorlichting en informatieverschaffing over energiebesparing aan gebruikers; technisch schadeonderzoek (schade-expertises); advisering en voorlichting inzake efficiënt en duurzaam gebruik van energie, elektriciteit, warmte en water; advisering en voorlichting inzake energiebesparing.	

42. Allereerst dient te worden opgemerkt dat de veronderstelling van verweerder dat er tussen de waren en diensten geen soortgelijkheid kan worden aangenomen, nu opposant niet over een registratie beschikt in dezelfde warenklasse als verweerder (zie punt 24), niet correct is. Het zijn immers de door partijen geclaimde waren en diensten die met elkaar dienen te worden vergeleken teneinde vast te stellen of er sprake is van identiteit, dan wel van soortgelijkheid, niet de klassenummers waaronder deze waren en diensten zijn gerangschikt en die slechts een administratief doel dienen (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE).

43. De *meetinstrumenten; draagbare elektronische displays voorzien van sensoren en transmitters, voor het draadloos meten en doorgeven van energieverbruik* in klasse 9 van verweerder zijn complementair aan de diensten *aanleg, onderhoud en reparatie van onder meer elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, telecommunicatie-inrichtingen en -apparatuur, verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties* in klasse 37 van opposant; de diensten van opposant zijn immers noodzakelijk voor het installeren, onderhouden en repareren van de waren van verweerder. Ook de verkooppunten en distributiekanaalen van deze waren en diensten zijn vaak dezelfde: een installateur zal veelal zowel de diensten van opposant leveren, als de waren van verweerder verkopen.

44. In de dienstenlijst van opposant worden bovendien verschillende diensten genoemd waarbij de waren van verweerder een belangrijke rol zullen spelen. Zo kunnen de diensten *advisering en voorlichting inzake efficiënt en duurzaam gebruik van energie, elektriciteit, warmte en water* en *advisering en voorlichting inzake energiebesparing* in klasse 42 van opposant enkel op afdoende wijze plaatsvinden nadat het energieverbruik is gemeten, bijvoorbeeld met behulp van de waren van het depot verweerder. Dit maakt de waren van verweerder complementair aan deze diensten. Zij hebben ook eenzelfde aard en doel: zij zijn alle gericht op het in kaart brengen en analyseren van energieverbruik teneinde dit te beperken.

45. De waren van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten van opposant.

A.2 Globale beoordeling

46. 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.

47. 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De voorliggende waren en diensten zijn gericht op een gemengd publiek, te weten enerzijds de installateur van technische installaties, anderzijds iedere bewoner van een huis met een verwarmings- of andere technische installatie. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen en dient hier dus uitgegaan te worden van een normaal aandachtsniveau.

48. 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 (zie HvJEU, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Verweerder meent dat de ingeroepen rechten verwijzen naar de beschrijvende aanduiding "joule(s)" (zie punt 19). Zoals reeds werd overwogen bij de begripsmatige vergelijking (zie punt 37), is het Bureau van oordeel dat geen van beide tekens een betekenis heeft in één van de in de Benelux gesproken of begrepen talen. Bovendien, ook al zou het ingeroepen recht met de door verweerder genoemde betekenis worden geassocieerd, dan nog maakt dit het teken niet beschrijvend voor de aangewezen diensten.

49. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de soortgelijkheid van de waren en diensten en gezien de overeenstemming tussen de tekens, het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

50. Verweerder verzoekt opposant te veroordelen in de kosten (zie punt 26). In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

52. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2006461 wordt toegewezen.

54. Benelux depot 1222644 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 30 april 2012

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn