

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007184
van 29 oktober 2013

Opposant: **EDISON S.p.A.**
Foro Buonaparte, 31
20121 Milaan
Italië

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers, 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3490851**



tegen

Verweerder: **Essent N.V.**
Willemsplein 4
5211 AK 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1236536**



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

1. Op 18 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 35, 37, 38, 39 en 42. Het depot is onder nummer 1235047 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 november 2011.

2. Op 1 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3490851 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 14 juli 2005 voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 37, 39 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten in de klassen 37 en 39 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 3 februari 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 april 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 april 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 juni 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 21 mei 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 mei 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 19 juli 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten en de stukken van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 23 juli 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 september 2012.

12. Op 24 september 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 23 september 2012 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

13. Het Bureau heeft de bewijzen van gebruik op 27 september 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 november 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 27 november 2012 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 november 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Volgens opposant is het ingeroepen recht een bekend merk, minstens in Italië. Opposant werd in 1884 opgericht en is daarmee het oudste energiebedrijf in Europa, waar meer dan 4000 mensen werken (verdeeld over Europa, Afrika en Azië). Opposant is de tweede grootste energieleverancier in Italië. Ter ondersteuning van deze stellingen dient opposant stukken in.

19. Het relevante publiek bestaat volgens opposant uit zowel energiebehoevende particulieren als uit ondernemingen.

20. De diensten in de klassen 37 en 39 zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de diensten in deze klassen van verweerder. Zowel opposant als verweerder is actief in de energiesector. Ook de diensten in klasse 42 van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten van opposant. Deze diensten zijn nauw aan elkaar verbonden en het is volgens opposant zeer waarschijnlijk dat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen de "klassieke" diensten in de klassen 37 en 39 van opposant en de diensten in klasse 42 van verweerder.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken uit een gestileerde letter "e" met een krul bestaan. De verschillen in de krul en de rode achtergrond betreffen volgens opposant slechts details en de punten van overeenstemming zijn daarentegen zeer sterk, aldus opposant.

22. Het ingeroepen recht beschikt volgens opposant *ab initio* over onderscheidend vermogen, maar dit is nog toegenomen door intensief gebruik en bekendheid in de Europese Unie, minstens in Italië, aldus opposant.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

24. Volgens verweerder is het ingeroepen recht in de relevante periode niet normaal gebruikt. Het is volgens verweerder immers niet zelfstandig gebruikt, maar enkel in combinatie met het woordmerk EDISON als een gecombineerd woord-/beeldmerk. Aangezien EDISON het hoofdmerk is van opposant, zal dit als het dominante bestanddeel worden beschouwd, aldus verweerder.

25. Mocht het Bureau toch van mening zijn dat er sprake is van normaal gebruik, dan is verweerder van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

26. Volgens verweerder verschillen merk en teken juist niet enkel in details, maar zijn de verschillen de kern van het verschil tussen merk en teken. Het bestreden teken roept, in tegenstelling tot het ingeroepen recht, de associatie op met een apenstaartje en het WIFI-teken. Door de plaatsing in het rode vlak doet het ook denken aan de veelgebruikte knoppen op bijvoorbeeld websites en andere uitingen die verwijzen naar Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en dergelijke, aldus verweerder. De vormgeving van het ingeroepen recht roept daarentegen geen associaties op, maar heeft een geheel eigen karakter, aldus verweerder. De bekendheid van het ingeroepen recht wordt volgens verweerder slechts heel summier onderbouwd, waardoor er volgens hem geen rekening mee kan worden gehouden.

27. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten betwist verweerder niet dat de opposant aan de energiesector gerelateerde diensten inzake bouw, reparatie en onderhoud in klasse 37 en transport, verpakking en opslag van goederen in klasse 39 aanbiedt, maar deze diensten zijn niet soortgelijk aan alle diensten in de klassen 37 en 39, noch aan alle diensten in klasse 42 van het betwiste teken.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken voor alle waren en diensten in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

29. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

30. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 november 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 november 2006 tot 21 november 2011.

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

Algemeen

33. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

34. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

35. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde *in de Europese Unie* marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- Jaarrapporten 2007, 2010 en 2011;
- Persmededelingen uit 2007 en 2010;
- Persbericht uit 2011;
- Facturen in de periode 2007 – 2011.

37. Uit de jaarrapporten blijkt dat de opposant gevestigd is in Italië, en actief is op de energiemarkt in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Griekenland, België en Hongarije. Zo blijkt uit het jaarrapport 2007 onder andere dat opposant betrokken was bij de bouw en constructie van een elektriciteits- en steenkolencentrale in Griekenland. De persmededelingen uit 2007 hebben betrekking op de bouw van een pijpleiding voor het transport van aardgas tussen Italië en Griekenland en de bouw, in samenwerking met twee Griekse bedrijven, van een “combined-cycle thermo-elektrische centrale”. De persmededelingen uit 2010 hebben betrekking op de opname in de lijst van Fortune Magazine van de meest bewonderde ondernemingen ter wereld. Het persbericht uit 2011 gaat over twee nieuwe licenties om in Noorwegen olie uit de grond te halen. De facturen tot slot hebben betrekking op geleverde diensten aan Franse en Italiaanse afnemers.

38. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat het ingeroepen recht niet zelfstandig gebruikt wordt, maar enkel in combinatie met het woordmerk EDISON als een gecombineerd woord-/beeldmerk (zie overweging 24), merkt het Bureau op dat overeenkomstig het BVIE en de Europese rechtspraak gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik wordt beschouwd (artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en in die zin ook HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm kan onder omstandigheden dan ook worden beschouwd als bewijs van het normale gebruik van het merk op basis waarvan oppositie ingesteld is (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006). Bovendien heeft het HvJEU in de zaak Levi Strauss (C-12/12 van 18 april 2013) bepaald dat de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé (HvJEU, C-353/03, HAVE A BREAK, 7 juli 2005) is gekomen ook moet gelden voor het begrip „normaal gebruik” met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling. Het begrip „gebruik” van een merk, zoals het woord al zegt, omvat in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk, als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee:

Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander,

samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

39. Het Bureau is van oordeel dat het onderscheidend vermogen van de gestileerde letter E niet aangetast wordt doordat het gevolgd wordt door het woord Edison en dat de letter E zelfstandig gebruikt wordt. De stukken kunnen derhalve dienen als bewijsmateriaal.

40. Ook al zouden de bewijsstukken afzonderlijk het normale gebruik niet kunnen aantonen, dan is het volgens vaste rechtspraak niet uitgesloten dat de bundel van bewijsstukken wel voldoende is om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen (zie in die zin ook HvJEU, Ferrero, C-108/07 P, 17 april 2008). Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Het bewijs van gebruik toont ook voldoende aan dat opposant afzet van zijn diensten probeert te vinden en/of te behouden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Het Bureau komt op basis van de voorliggende stukken tot dit oordeel mede in het licht van de zeer specifieke en gespecialiseerde markt waarop opposant zich begeeft. De markt voor dergelijke diensten is geenszins territoriaal beperkt, maar strekt zich uit over het grondgebied van de gehele Unie. De ingediende stukken hebben betrekking op Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Griekenland, België en Hongarije. Een dusdanig omvangrijk grondgebied voldoet aan de voorwaarden van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk.

41. Het ingeroepen recht is ingeschreven voor de volgende diensten: klasse 37 constructie; reparaties; reparaties en onderhoud en klasse 39 vervoer; verpakking en opslag van goederen; touroperators. De overgelegde stukken hebben echter slechts betrekking op en bewijzen normaal gebruik van de bovengenoemde diensten in relatie tot de energiesector.

42. In de rechtspraak is bepaald dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (zie in die zin GEU Aladin, T-126-03. 14 juli 2005).

Conclusie

43. Het ingeroepen recht wordt daarom in overweging genomen voor de volgende diensten: klasse 37 constructie; reparaties; reparaties en onderhoud; voornoemde diensten in relatie tot de energiesector en klasse 39 vervoer; verpakking en opslag van goederen; voornoemde diensten met betrekking tot energie.

A.2 Verwarringsgevaar

44. 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.

45. 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."


46. 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 Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

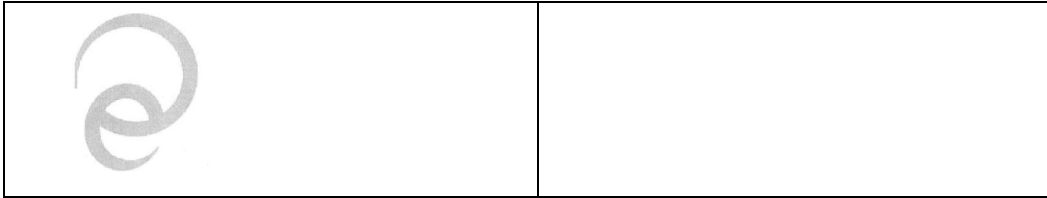
Vergelijking van de tekens

47. 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).

48. 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).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	



Visuele vergelijking

50. Zowel merk als teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken en bestaan uit een gestileerde letter "e". Het ingeroepen recht is een lichtgrijze ronde letter "e", waarvan het dwarsbalkje in een ronde krul naar links boven de letter uitloopt. Het bestreden teken is een witte letter "e", waarvan het dwarsbalkje links uitsteekt en de onderkant van de letter in een ronde krul naar links boven de letter uitloopt. Rechts van deze uitloper is nog een korte gebogen lijn opgenomen, parallel aan de uitloper. Het geheel is weergegeven in een vierkant met afgeronde hoeken, waarin zwart/grijs de vulkleur is, van boven naar beneden in tint vervagend.

51. Ondanks de verschillen tussen de twee tekens, acht het Bureau ze toch enigszins vergelijkbaar vanuit een visueel oogpunt, gezien de overeenkomsten zoals hierboven beschreven, namelijk het feit dat het een letter "e" betreft en dat de ronde lijnen op een overeenkomstige wijze boven de letter uitkomen.

52. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige en auditieve vergelijking

53. De tekens zijn begripsmatig en auditief identiek, aangezien ze beide verwijzen naar dezelfde letter van het alfabet en identiek worden uitgesproken (zie in die zin ook GEU, T-187/10, Guccio Gucci, 10 mei 2011).

54. De tekens zijn op begripsmatig en auditief vlak identiek.

Conclusie

55. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek.

Vergelijking van de diensten

56. 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).

57. Bij 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 waarvoor het gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

58. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 37 Constructie; reparaties; reparaties en onderhoud; voornoemde diensten met betrekking tot de energiesector.</p>	<p>KI 37 Bouw en reparatie; installatiewerkzaamheden; loodgieterwerkzaamheden; schoonmaakdiensten; aanleg, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur, van telecommunicatie-inrichtingen en apparatuur, van verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties, alsmede van andere toestellen en machines, voornoemde diensten tevens in het kader van storingen; aanleg, onderhoud en reparatie van hardware ten behoeve van kabelnetwerken; aanleg, onderhoud en reparatie van distributiestationen voor de levering van energie; aanleg, onderhoud en reparatie van alternatieve energiewinninginstallaties en - machines; verhuur van (af)wasmachines; het leggen van kabels en pijpleidingen; technische advisering inzake het aanleggen hardware voor (kabel)netwerken; advisering inzake voornoemde diensten.</p>
<p>KI 39 Vervoer; verpakking en opslag van goederen; voornoemde diensten met betrekking tot energie.</p>	<p>KI 39 Vervoer en opslag; transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water door energiebedrijven; elektriciteitsvoorziening; vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen door pijpleidingen; transport en lossen van afval; verhuur van (gas- en water)verwarmingsinstallaties, toestellen en - apparatuur; technische advisering en consultaties inzake voornoemde diensten</p>
	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische onderzoeken en studies inzake energiebesparende opwekkingstechnieken, alsmede inzake hergebruik en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest; advisering inzake energiebesparing met als doel de verlaging van de energiekosten, tevens verband houdende met vraagstukken van energieverbruik; automatiseringsdiensten; advisering inzake milieubescherming; kwaliteitscontroles, waaronder keuring van elektrische installaties, alsmede van gas- en watervoorziening- en</p>

	verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur; voorlichting en informatie inzake energiebesparing en milieubescherming, ook rekening houdende met vraagstukken van stroomgebruik, al dan niet ter preventie van stroomstoringen; diensten van ingenieurs bij het analyseren van stroomverbruik of verband houdende met de levering van stroom, alsmede het opstellen van rapporten terzake; technisch schadeonderzoeken en - expertises; advisering en voorlichting energiebesparing en milieubescherming, tevens met als doel een efficiënt en duurzaam gebruik van energie, elektriciteit, warmte en water te bereiken; advisering en voorlichting inzake voornoemde diensten, ook via internet.
--	--

Klasse 37

59. Hoewel de diensten in klasse 37 van opposant in relatie tot de energiesector staan, zijn “*constructie*” en “*reparaties*” van het ingeroepen recht identiek, dan wel sterk soortgelijk aan “*bouw en reparatie*” van het bestreden teken. “*Installatiewerkzaamheden*” en “*loodgieterswerkzaamheden*” van het bestreden teken kunnen onderdeel uitmaken van “*constructie*” in het ingeroepen recht, ook als het constructie ten behoeve van de energiesector betreft. Hierbij worden immers bijvoorbeeld eveneens aan- en afvoersystemen voor water gemaakt. Deze diensten zijn derhalve ook identiek, dan wel sterk soortgelijk.

60. De diensten “*aanleg, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur, van verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties, alsmede van andere toestellen en machines, voornoemde diensten tevens in het kader van storingen; aanleg, onderhoud en reparatie van hardware ten behoeve van kabelnetwerken*” zijn eveneens (sterk) soortgelijk aan de diensten van opposant, aangezien deze diensten onderdeel uit kunnen maken van “*constructie in relatie tot de energiesector*”. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de diensten “*aanleg, onderhoud en reparatie van distributiestations voor de levering van energie; aanleg, onderhoud en reparatie van alternatieve energiewinninginstallaties en - machines; het leggen van kabels en pijpleidingen*”.

61. De diensten “*aanleg, onderhoud en reparatie van telecommunicatie-inrichtingen en apparatuur, voornoemde diensten tevens in het kader van storingen*” zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 37 van opposant. Ook ten behoeve van de energiesector worden dergelijke telecommunicatie-inrichtingen en apparatuur geconstrueerd en onderhouden.

62. “*Technische advisering inzake het aanleggen hardware voor (kabel)netwerken; advisering inzake voornoemde diensten*” van het bestreden teken is onlosmakelijk verbonden aan de “*constructie, reparaties en onderhoud*” in klasse 37 van opposant, aangezien aan het bouwen, repareren en onderhouden van bijvoorbeeld installaties advisering vooraf zal gaan, of dit nu van technische of van algemene aard is.

63. “Schoonmaakdiensten” en “verhuur van (af)wasmachines” zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Deze diensten hebben een andere aard, een ander doel, andere aanbieders en een andere bestemming dan die van opposant.

Klasse 39

64. “Vervoer en opslag” komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek, hetzelfde geldt voor “vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen door pijpleidingen”. en “transport van afval”. “Transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water door energiebedrijven” is eveneens identiek aan “vervoer en opslag van goederen met betrekking tot energie”. Transport is immers een synoniem van vervoer en distributie is “het zorgen dat (iets) op veel plaatsen beschikbaar komt” (bron: www.encyclo.nl) en derhalve een combinatie van “vervoer, verpakking en opslag”.

65. “Elektriciteitsvoorziening; lossen van afval; verhuur van (gas- en water)verwarmingsinstallaties, toestellen en – apparatuur” is nauw verbonden aan de diensten van opposant en derhalve (sterk) soortgelijk.

66. “Technische advisering en consultaties inzake voornoemde diensten” van het bestreden teken is onlosmakelijk verbonden aan de diensten in klasse 39, aangezien aan deze diensten advisering vooraf zal gaan, of dit nu van technische of van algemene aard is.

Klasse 42

67. De diensten in klasse 42 van verweerder hebben allemaal een verband met de energiesector of kunnen daarop betrekking hebben. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van complementariteit en dat de diensten derhalve soortgelijk zijn.

Conclusie

68. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3. Globale beoordeling

69. 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.

70. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

71. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

72. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt is als merk, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen (GEU, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Bovendien is niet aangevoerd, noch is vast komen te staan dat de letter "e" een beperkt onderscheidend vermogen zou hebben in relatie tot de energiesector, waardoor uitgegaan moet worden van een normaal onderscheidend vermogen (zie in die zin ook GEU, G, T-101/11, 8 mei 2012).

73. Voor wat betreft de ingeroepen bekendheid door opposant (zie overwegingen 18 en 22 en de reactie van verweerder in overweging 26), merkt het Bureau op dat deze stelling niet nader onderzocht hoeft te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Immers, ook al zou het ingeroepen recht een verruimde bescherming genieten, dan nog kan dit geen gevaar voor verwarring opleveren ten aanzien van de niet soortgelijke diensten.

74. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen en zijn op auditief en begripsmatig vlak identiek. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deel (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die hetzij identiek, hetzij (sterk) soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

75. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 23). 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

76. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (sterk) soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

77. De oppositie met nummer 2007184 wordt gedeeltelijk toegewezen.

78. Benelux depot 1236536 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 37: Bouw en reparatie; installatiewerkzaamheden; loodgieterwerkzaamheden; aanleg, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur, van telecommunicatie-inrichtingen en apparatuur, van verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties, alsmede van andere toestellen en machines, voornoemde diensten tevens in het kader van storingen; aanleg, onderhoud en reparatie van hardware ten behoeve van kabelnetwerken; aanleg, onderhoud en reparatie van distributiestations voor de levering van energie; aanleg, onderhoud en reparatie van alternatieve energiewinninginstallaties en - machines; het leggen van kabels en pijpleidingen; technische advisering inzake het aanleggen hardware voor (kabel)netwerken; advisering inzake voornoemde diensten.

Klasse 39: Alle diensten.

Klasse 42: Alle diensten.

79. Benelux depot met nummer 1236536, wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen geen oppositie werd ingediend, dan wel die niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9: Alle waren.

Klasse 11: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 37: Schoonmaakdiensten; verhuur van (af)wasmachines.

Klasse 38: Alle diensten.

80. 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, 29 oktober 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Erica Hartinger