



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007526

van 12 november 2013

Opposant: **TRUVO Belgium Comm. V.**

De Keyserlei 5, bus 7
2018 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Lawton Trademarks B.V.**

Lage Mosten 7
4822 NJ Breda
Nederland

Ingeroepen recht 1: **YELLOW PAGES**

Benelux inschrijving 200127

Ingeroepen recht 2: **YELLOW PAGES**

Benelux inschrijving 541949

tegen

Verweerder: **Yellow Telecom B.V.;**

Kimiko Holding B.V.

Palaceplein 199
2587 WK Den Haag
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **YELLOW**

Benelux depot 1242115

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

1. Op 17 februari 2012 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk YELLOW, ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 36, 38 en 42. De aanvraag is onder nummer 1242115 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 5 maart 2012.

2. Op 18 mei 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 200127 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 38;
- Benelux inschrijving 541949 van het woordmerk YELLOW PAGES, ingediend op 9 november 1993 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 38;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en 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 24 mei 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 juli 2012. Dit werd partijen medegedeeld op 27 augustus 2012 waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 27 oktober 2012 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 16 oktober 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 oktober 2012 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 december 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

11. Op 14 december 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 14 februari 2013.

12. Op 13 februari 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 18 februari 2013 doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 18 april 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. De verweerder heeft op 18 april 2013 gereageerd en heeft tevens een warenbeperking ingediend. Deze reactie is, evenals de mededeling betreffende de warenbeperking, door het Bureau aan opposant gezonden op 19 april 2013.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Truvo is eigenaar van de volgens opposant bekende concepten "Gouden Gids", "Pages d'Or", "Mobilo", "Zoom" en "Yellow Pages". Opposant verspreidt miljoenen gidsen onder het Benelux-publiek, waarin (contact-)informatie en (bedrijfs-)advertenties worden aangeboden. De informatie die wordt aangeboden is afkomstig uit een database die door opposant zelf wordt beheerd en samengesteld. Opposant biedt ook diverse andere diensten aan zoals web services en voice services die bijvoorbeeld de locatie van de consument aan de dienstverlening en producten van derden koppelen.

18. De ingeroepen rechten hebben volgens opposant door hun intensieve en brede inzet in de Beneluxmarkt bijzondere bekendheid en onderscheidend vermogen verworven.

19. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit de inwoners van de Benelux met een basiskennis van de Engelse taal. Het gaat bij de in het geding zijnde waren en diensten om de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, aldus opposant. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is dan ook gemiddeld volgens opposant.

20. De waren en diensten die *expressis verbis* in beide warenlijsten zijn opgenomen, zijn identiek. Voor het overige zijn de waren en diensten in kwestie (sterk) overeenstemmend volgens opposant.

21. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, evenals het bestreden teken. Zowel de merken als het teken beginnen met het identieke woordelement YELLOW, dat in alle gevallen gepositioneerd is aan het begin van de merken en het teken. Hierdoor zal er aan dit element meer belang worden toegekend. Het bestreden teken is in zijn geheel opgenomen in de ingeroepen rechten, aldus opposant. In de merken zal het element YELLOW naar mening van de opposant als het dominante deel worden opgevat, dit betreft, evenals bij het bestreden teken, een verwijzing naar de

kleur geel. Visueel, auditief en begripsmatig stemmen merk en teken daarom in hoge mate overeen volgens opposant.

22. Opposant licht toe dat de ingeroepen rechten sinds 1993 zijn geregistreerd in de Benelux. Door de duur en omvang van het gebruik is de onderscheidingskracht van de merken volgens opposant toegenomen. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant enkele stukken in, namelijk een kopie van een voorblad van de Visitors Guide 2007 waarop www.yellowpages.nl staat en een kopie van een website waarop yellowpages.nl staat. Ook dient opposant de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in (AR nr. 2008/AR/2204, 11 februari 2010), waarin hij een naar zijn mening relevante rechtsoverweging gemarkeerd heeft.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

24. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder is van mening dat de oppositie voor wat betreft de klassen 36 en 42 niet ontvankelijk dient te worden verklaard, dan wel afgewezen te worden, aangezien de ingeroepen rechten geen bescherming hebben voor deze klassen.

26. Verweerder is van mening dat het gebruik van een deel van de diensten in klasse 38 door opposant is aangetoond, hij verwijst hierbij ook naar de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag (LJN: BV3748). Er is door opposant echter een toevoeging opgenomen in deze klasse, te weten het verstrekken van informatie via "communicatie-media". Aangezien verweerder deze toevoeging niet heeft, is er volgens hem geen sprake van soortgelijkheid. Bovendien stelt opposant zijn "communicatie-media" niet beschikbaar voor derden, maar verkoopt hij de advertentieruimte enkel aan klanten die volgens verweerder niet als derden aangemerkt kunnen worden. Derden zijn volgens hem gebruikers die geen zakelijke relatie hebben met opposant. Er is volgens verweerder geen bewijs van gebruik overgelegd waaruit blijkt dat opposant de ingeroepen rechten heeft gebruikt voor een telefonische informatiedienst. Klasse 38 is volgens verweerder een verkeerde klasse voor informatiegidsen, hetzij in boekvorm, hetzij digitaal. De registratie van deze klasse door opposant is volgens hem dan ook nietig. Verweerder licht toe dat hij een (openbaar) telecomnetwerk ter beschikking stelt voor consumenten, wat volgens hem overeen komt met de algemene definitie van telecommunicatie. Er zijn echter geen bewijzen van gebruik overgelegd waaruit blijkt dat de ingeroepen rechten voor diensten op het gebied van deze algemene betekenis van telecommunicatie zijn gebruikt.

27. Er is volgens verweerder geen enkel bewijs van gebruik voor waren in klasse 9 ingediend, hij ziet dit ook bevestigd in de reeds aangehaalde uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag.

28. Verweerder wijst voor de vergelijking van de merken en het teken eveneens op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin volgens hem herhaald werd dat het merk YELLOW PAGES beschrijvende onderdelen bevat en een beperkte beschermingsomvang heeft. Ook geeft de toevoeging van het woord PAGES een duidelijke lading aan het geheel. Bovendien wordt YELLOW PAGES thans helemaal niet meer gebruikt als merk, aldus verweerder.

29. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

30. 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 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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

33. 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).

34. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

35. De twee ingeroepen rechten zijn identiek. Het Bureau zal voor de leesbaarheid van de beslissing in enkelvoud aan de merken refereren. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
YELLOW PAGES	YELLOW

36. Merk en teken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaat uit de woorden YELLOW PAGES en het bestreden teken uit het woord "YELLOW".

37. Het Bureau is van oordeel dat noch het bestanddeel „yellow” noch het bestanddeel „pages” duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „yellow” dominerend is, omdat het het eerste bestanddeel van het ingeroepen recht is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „pages” als dominerend aan te merken (zie in die zin GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005). In tegendeel, het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht als een onlosmakelijk geheel gepercipieerd zal worden door het in aanmerking komend publiek, aangezien yellow (dat geel in het Engels betekent) als bijvoeglijk naamwoord van pages (dat bladzijden in het Engels betekent) zal worden opgevat. Dit is naar oordeel van het Bureau niet het geval bij het bestreden teken, waar “yellow” eerder als zelfstandig naamwoord voor de kleur geel zal worden opgevat.

38. Doordat “yellow” in het ingeroepen recht als bijvoeglijk naamwoord wordt opgevat en dus niet als het dominante element, is er slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming op visueel en auditief gebied.

39. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht in de letterlijke betekenis zal opvatten, namelijk met de betekenis “gele bladzijden” en het bestreden teken als de aanduiding van de kleur geel. De tekens zijn begripsmatig dan ook verschillend.

40. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

41. Hoewel opposant in zijn argumenten stelt dat Yellow Pages een gerenommeerd en welbekend bedrijfsconcept is (zie overweging 22), wordt niet (voldoende) aangetoond dat er sprake is van een bekend merk. De rechtsoverweging waar opposant naar verwijst ziet niet op de bekendheid van het merk, maar op het gebruik ervan. Van een bijzondere bekendheid is dan ook geen sprake. Van huis uit heeft het ingeroepen recht naar oordeel van het Bureau zelfs een verminderd onderscheidend vermogen. Yellow Pages is, zoals reeds hierboven werd gesteld, immers een vertaling van “gele bladzijden” en dit is de kleur van de bladzijden van de gidsen. Dit wordt ook bevestigd door het Gerechtshof 's-Gravenhage in de zaak Gelbe Seiten (Zaaknummer: 200.082.649/01 van 17 januari 2012).

Conclusie

42. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang ervan, zijn de verschillen tussen merk en teken, met name op begripsmatig gebied, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

Vergelijking van de waren en diensten en beoordeling van de bewijzen van gebruik

43. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektrische (voor zover niet begrepen in andere klassen) en elektronische apparaten en instrumenten; toestellen en instrumenten voor het opslaan, het overbrengen, het weergeven, het terugzoeken en het verwerken van gegevens en informatie; geregistreerde computerprogramma's; hardware, software en firmware; elektronische toestellen en instrumenten voor de invoer en uitvoer van gegevens; toetsenborden; modems; beeldschermeenheden en printapparatuur; televisies; CD-ROM's; magneetbanden, -kaarten en -schijven; optische gegevensdragers; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten; mobiele telecommunicatieapparatuur; mobiele telefoons, mobiele modems, draagbare computers met ingebouwde modem; telecommunicatieapparatuur voor mobiele netwerken.
Klasse 16 Boeken; gedrukte publicaties; drukwerken; adresboeken; periodieke publicaties; foto's; schrijfbehoeften; landkaarten; instructieboeken; gidsen; gedrukt	

reclamemateriaal; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).	
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marktonderzoek; inlichtingen over zaken; verspreiding van reclame-, promotie- en publicitair materiaal; reclame; gegevenscompilatie en transcriptie; gegevensverwerking.	
	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; financiële diensten in de telecombranche.
Klasse 38 Telecommunicatie; videotekst- en teletekst-uitzending; verzending (overdracht) van schriftelijke informatie of overbrengen van informatie via de televisie; verzending en overbrenging van informatie per computer of langs andere elektronische weg; communicatie langs elektronische weg; dienstverlening op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; communicatiediensten via het internet; computercommunicatie; het overbrengen van informatie of gegevens via telex, telefoon, telefax, computer of andere elektronische middelen c.q. media.	Klasse 38 Telecommunicatie.
	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

B. Conclusie

45. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al zouden de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2007526 wordt afgewezen.

47. Benelux merkaanvraag met nummer 1242115 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 12 november 2013

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Loes Burger