

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2008607**

**van 23 november 2015**

**Opposant:** **Yello Strom GmbH**  
Siegburger Straße 229 (Torhaus)  
50679 Köln  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 2782944**  
yello

**Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 6404057**  
yello  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Hieronymus A.S. Bouwman**  
Odulfusstraat 2  
5706 BR Helmond  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1264149**

**YELLOWTAC**

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

1. Op 4 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9 en 37. Dit depot is onder nummer 1264149 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 maart 2013.

2. Op 29 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Europese inschrijving 1219229 van het woordmerk yello, ingediend op 23 juni 1999 en ingeschreven op 16 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 4, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 40 en 42;
- Europese inschrijving 2782944 van het woordmerk yello, ingediend op 19 juli 2002 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45;
- Europese inschrijving 6404057 van het woordmerk yello, ingediend op 23 juni 1999 en ingeschreven op 6 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

3. Vanwege het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen (zie overweging 12), baseert opposant zijn oppositie niet meer op Europese inschrijving 1219229 (zie overweging 14). De opposant is de houder van de overige ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat de oppositie enkel nog gebaseerd wordt op alle waren in klasse 9 en een deel van de diensten in klasse 37 van de ingeroepen rechten (zie overweging 21).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 1 mei 2013. Aangezien gemeenschapsmerken 2782944 en 6404057 op dat moment voorwerp waren van een vordering tot nietigverklaring, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze procedure.

8. Op 8 mei 2013 heeft verweerder een verzoek ingediend om de waren en diensten te beperken. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft de verwerking van deze beperking op 13 mei 2013 aan beide partijen bevestigd.
9. Op 27 september 2013 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de intrekking van de nietigheidsacties. Op 3 oktober 2013 heeft het Bureau abusievelijk een brief geschreven dat er een termijn tot en met 4 december 2013 werd gegeven om argumenten en stukken in te dienen. Op 3 november 2013 heeft opposant het Bureau er terecht op gewezen dat dit niet correct was. Het Bureau heeft vervolgens een rectificatie gezonden met de mededeling dat de procedure op 4 december 2013 aan zou vangen.
10. Het Bureau heeft op 5 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 februari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
11. Op 29 januari 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.
12. Op 20 maart 2014 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. Hij heeft tevens verzocht de diensten bij het bestreden depot in klasse 37 verder te beperken.
13. Op 24 maart 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 24 mei 2014.
14. Op 1 april 2014 heeft opposant gereageerd door te stellen dat enkel gemeenschapsmerk 1219229 gebruiksplichtig is en dat hij de basis van de oppositie zodanig wenste te beperken, dat hij deze niet langer baseert op het desbetreffende ingeroepen recht en enkel nog baseert op de waren en diensten in de klassen 9 en 37 van de overige twee inschrijvingen.
15. Het Bureau heeft deze reactie van opposant op 3 april 2014 aan verweerder gezonden, waarbij hem een termijn tot en met 3 juni 2014 werd gegeven om op de argumenten van opposant te reageren.
16. Op 8 april 2014 heeft verweerder wederom een verzoek tot warenbeperking ingediend. Het Bureau heeft de verwerking van deze warenbeperking op 1 mei 2014 aan partijen bevestigd.
17. Op 28 mei 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan de opposant gezonden.
18. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
19. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

20. 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 opposant

21. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd wordt tot die in de klassen 9 en 37. Opposant baseert zich echter niet op de diensten "reparaties; installatiewerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden" in klasse 37, gezien de uitspraak in de Translator IP zaak (HvJEU, C-307/10 van 12 juni 2012).

22. De merken en het teken delen het eerste identieke element "YELLOW"; dit element domineert de totaalindruk op zowel visueel als auditief vlak volgens opposant. Dat het element "YELLOW" in het bestreden teken wordt gevolgd door de letter "W" en het woord "TAC" doet hier niet aan af. Het feit dat de ingeroepen rechten auditief overeenstemmen met "yellow", het Engelse woord voor geel, maakt volgens opposant niet dat het minder onderscheidend zou zijn. Dit woord, of deze kleur, is immers niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Er is sprake van begripsmatige overeenstemming, te meer daar het woord TAC in het bestreden teken in het geel is geschreven, aldus opposant. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

23. De waren en diensten in de klassen 9 en 37 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten in diezelfde klassen van de ingeroepen rechten.

24. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

### B. Reactie verweerder

25. Verweerder is van mening dat de beslissingen die opposant citeert er niet noodzakelijkerwijs toe zouden moeten leiden dat de oppositie toegewezen wordt, iedere oppositie dient individueel door het Bureau beoordeeld te worden.

26. Verweerder vindt het vreemd dat opposant stelt dat er geen enkele relatie bestaat tussen het woord "yello" en de kleur geel, aangezien de kleur geel overheerst op de website van opposant en deze kleur deel uitmaakt van de huisstijl van opposant.

27. Volgens verweerder zijn er veel verschillen tussen merk en teken; zoals het gebruik van hoofd- en kleine letters, het lettertype en de toevoeging van het woord TAC in het bestreden teken. Hierdoor is er sprake van een zeer beperkte mate van overeenstemming, maar niet dusdanig dat er sprake is van verwarringsgevaar.

28. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, wijst verweerder erop dat het teken gedeponeerd werd voor stroombronnen in de vorm van een accu of een batterijpack en dat dit separate onderdelen zijn van de in klasse 9 genoemde producten zoals handgereedschappen, (digitale) camera's

en notebooks en dus niet de producten zelf betreft. De genoemde accu's en batterijpacks hebben een voltage dat niet hoger is van 60 volt. De reparatie van accupacks is een zeer specialistische aangelegenheid, die zich volgens verweerder beperkt tot een kleine nichemarkt, waardoor verwarringsgevaar uitgesloten is, zeker nu opposant een energiemaatschappij is, die bovendien niet actief is in de Benelux.

29. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is hoog volgens verweerder. Verweerder stelt dat opposant een energieleverancier is die gas en stroom levert aan klanten in Duitsland. Verweerder daarentegen verkoopt en repareert accupacks en batterijen in Nederland en België. Zijn klanten zijn hoofdzakelijk industriële eindverbruikers en in zeer beperkte mate consumenten. Er is dus sprake van totaal verschillende markten.

30. Het feit dat opposant naar aanleiding van zijn verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen de grondslag van de oppositie heeft beperkt, door het gebruiksplichtige recht niet langer in te roepen bevestigt volgens verweerder dat opposant inderdaad niet actief is in de Benelux.

31. Aangezien er geen verwarringsgevaar bestaat, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."


34. 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**

35. 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).

36. 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).

37. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:   |
|-------------------------|--|
| <p><b>YELLO</b></p>     |  |

*Visuele vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/merk, bestaande uit de woorden YELLOWTAC aan elkaar geschreven, waarbij YELLOW in zwarte cursieve letters is weergegeven en TAC in gele cursieve letters. De woorden staan weergegeven in de grijze contouren van een rechthoek, die zich sluit over de letter "Y".

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). De woorden "YELLOW" en "TAC" nemen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in.

40. De eerste vijf letters van het betwiste teken zijn identiek 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 GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is dit deel van het teken langer dan het element TAC, waardoor de overeenstemming met het ingeroepen recht des te meer in het oog zal springen.

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

*Auditieve vergelijking*

42. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

43. Het tweede woord van het betwiste teken komt 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). De uitspraak van dit eerste deel is bij beide tekens identiek. Bovendien is het tweede deel van het betwiste teken ook auditief korter, waardoor de overeenstemming van het eerste deel met het ingeroepen recht des te meer opvalt.

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

*Begripsmatige vergelijking*

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

46. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

17. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen “YELLOW” en “TAC”, dit wordt nog versterkt door het kleurgebruik.

47. Hoewel TAC geen betekenis heeft, bestaat er minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek een zekere begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken door de verwijzing van beide naar de kleur geel.

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

*Conclusie*

49. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zal een deel van het publiek in de tekens een verwijzing zien naar de kleur geel of naar een schreeuw, een ander deel van het publiek zal de tekens geen betekenis toedichten, waardoor in dit laatste geval dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

**Vergelijking van de waren en diensten**

50. 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).

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

52. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de waren- en dienstenlijsten samengevoegd. Gemakshalve zal naar deze rechten worden verwezen in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>  | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|---|--|
| <p><i>Europese inschrijving 2782944</i></p> <p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoelementen en instrumenten; toestellen en instrumenten voor het geleiden, omvormen, transformeren, accumuleren, reguleren of controleren van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor muntinwerpapparatuur; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens; webpads; apparaten van de informatietechnologie; apparaten, hardware, software voor de bediening op afstand en de besturing op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin; gegevensdragers bevattende technische en economische gegevens met betrekking tot gebruikte voertuigen; apparaten, hardware, software en diensten met als doel het vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) alsmede de gegevensoverdracht met betrekking tot zulke functiegebreken en het verhelpen van zulke functiegebreken bij huishoudelijke apparaten en inrichtingen alsmede in de tuin;</p> | <p>Klasse 9 Accupacks en (oplaadbare) batterijen voor handgereedschap, (digitale) camera's en notebooks; accupacks met een voltage niet hoger dan 60 volt.</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p>brandblusapparaten; alarmapparaten; huisbeveiligingsinstallaties, -apparaten en -inrichtingen, alarmdeursloten; inbraakmeldinstallaties alsmede overige apparaten en installaties voor de beveiliging tegen misdrijven en voor het afschrikken alsmede identificeren van daders; beveiligingscamera's; Fotovoltaïsche installaties; elektronische hotelgidsen (software).</p> <p><i>Europese inschrijving 6404057:</i><br/>Klasse 9 Producten van de communicatietechniek, voor zover begrepen in klasse 9; software, gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektrische apparaten; elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; grammofoonplaten; rekenmachines.</p>   |   |
| <p><i>Europese inschrijving 2782944</i><br/>Klasse 37 Bouw, installatie, onderhoud, instandhouding, renovatie, modernisering, uitbouw, verbouwing, sanering en reparatie van afvalwater- en verswaterinstallaties, leidingen en overige installaties voor de toe- en afvoer hiervan, sanitaire inrichtingen, verwarmingsinstallaties en onderdelen hiervan, technische apparaten, huishoudelijke apparaten, apparaten op het gebied van de consumentenelektronica en informatietechniek alsmede fotovoltaïsche installaties, voedingsleidingen (bijv. gas en elektriciteit), bouwwerken en onderdelen hiervan; ambachtelijke diensten; installatietechnische diensten, te weten constructie-, montage-, onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden; diensten met als doel het vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) bij huishoudelijke apparaten en inrichtingen alsmede in de tuin, alsmede diensten op het gebied van de gegevensoverdracht met betrekking tot zulke functiegebreken en het verhelpen van zulke functiegebreken; reparatie van mobiele telefoons; netwerkbeheer, te weten het installeren en</p> | <p>Klasse 37 Bouw, reparaties en installatie van de in klasse 9 genoemde waren.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>onderhouden van netwerksystemen, installatiewerkzaamheden voor huisautomatisering; huismeesterdiensten, te weten onderhouds-, instandhoudings- en verzorgingsdiensten in woongebouwen en bedrijfsgebouwen.</p> <p><i>Europese inschrijving 2782944</i></p> <p>Klasse 37 Bouw van krachtcentrales, met name waterkrachtcentrales, kerncentrales, steenkoolkrachtcentrales, gas- en stoomturbinekrachtcentrales; bouw en onderhoud van elektrische straatverlichting; energiemangement, te weten het opzetten, exploiteren en onderhouden van energieopwekkings- en -verdelingsinstallaties; aanleg en installatie alsmede beheer van verdeelsystemen en transportnetten; bouw van afvalbehandelingsinstallaties; onderhoud van afvalwaterinstallaties en drinkwaterinstallaties; installatietechnische diensten, te weten constructie-, montage-, onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden; reparatiediensten, te weten reparatie van technische en huishoudelijke apparatuur; installatiewerkzaamheden; bouw.</p> |  |
|---|--|

#### *Klasse 9*

53. Een accu is een toestel voor het verzamelen van elektrische stroom en een batterij is een voorwerp voor opslag van elektriciteit (bron: Vandale online woordenboek), deze waren kunnen dus onder de waren "toestellen en instrumenten voor het geleiden, omvormen, transformeren, accumuleren, reguleren of controleren van elektrische stroom" in klasse 9 van opposant vallen. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T 104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

#### *Klasse 37*

54. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn; bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

55. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat

de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

56. Het Bureau is van oordeel dat een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren "toestellen en instrumenten voor het geleiden, omvormen, transformeren, accumuleren, reguleren of controleren van elektrische stroom" in klasse 9 van opposant en de diensten in klasse 37 van verweerder, aangezien deze waren identiek werden bevonden.

#### *Conclusie*

57. De waren en diensten zijn identiek, dan wel in zekere mate soortgelijk.

#### **A.2. Globale beoordeling**

58. 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.

59. 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). Het Bureau deelt de mening van verweerder niet dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog is (zie overweging 29). In het voorliggend geval gaat het immers 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 komend publiek dus normaal geacht mag worden.

60. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

61. 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). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

62. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel zekere mate van soortelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

63. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van andere nationale instanties in naar zijn mening gelijkaardige zaken en de reactie daarop van verweerder (zie overwegingen 22 en 25), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

64. Met betrekking tot de argumenten van verweerder dat dat opposant gebruik maakt van de kleur geel op zijn website en in zijn huisstijl (zie overweging 26) en dat opposant en verweerder werkzaam zijn op verschillende markten (zie overweging 28 en 29), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

65. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2008607 wordt toegewezen.

67. Benelux 1264149 wordt niet ingeschreven.

68. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 november 2015

Saskia Smits  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul