

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009611
van 20 december 2016

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

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

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 2782944**

yello

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 6404057**

yello

tegen

Verweerder: **Eyescan Poliklinieken Utrecht B.V.**
Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht
Nederland


Gemachtigde: **DLA Piper Nederland N.V.**
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1280948**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 december 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1280948 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 januari 2014.

2. Op 13 februari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 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;
- Uniemerkt 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. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

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 en diensten in de klasse 9, 10, 16, 35, 41 en 44 van de ingeroepen rechten (zie overweging 9) en op 2 juli 2015 heeft de verweerder een verzoek tot beperking van zijn waren en diensten ingediend. Deze beperking werd aan partijen meegedeeld op 7 juli 2015.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 februari 2014. De oppositie werd op gezamenlijk verzoek meerdere malen opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 6 november 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd wordt tot die in de klassen 9, 10, 16, 35, 41 en 44.

10. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten en het bestreden teken geen element dat duidelijk meer onderscheidend vermogen heeft dan de andere elementen, waardoor de vergelijking dient te worden gemaakt tussen YELLO en YELLOW. De letter E aan het begin van het bestreden teken zal door de consument als een generiek element worden opgevat.

11. De merken en het teken delen het identieke element "yello", de letter W aan het einde van het bestreden teken valt volgens opposant niet op. Er is volgens hem dan ook sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de merken en het teken. De merken en het teken zijn volgens opposant vrijwel identiek op auditief vlak, aangezien het verschil bijna niet te horen is, nu in beide gevallen de klemtoon op YEL valt. Zowel YELLO als EYELLOW hebben in de Beneluxtalen geen betekenis. Er zal in beide gevallen echter wel een verwijzing naar de kleur geel, namelijk "yellow", in worden herkend door het in aanmerking komend publiek, aldus opposant. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties en van het Bureau die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

12. De diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 44 van verweerder zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 van de ingeroepen rechten. Daarnaast bestaat er volgens hem een complementair karakter tussen de waren in klasse 10 van de ingeroepen rechten en de diensten in klasse 44 van het bestreden teken.

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

B. Reactie verweerder

14. Verweerder licht toe welke activiteiten hij verricht en hoe hij zich presenteert op zijn website. Hetzelfde doet hij voor de opposant.

15. Verweerder geeft aan dat hij een waren- en dienstenbepanking heeft ingediend, waardoor de waren en diensten enkel nog betrekking hebben op oogheekundige behandelingen. Hierdoor worden de waren en diensten uiterst specifiek en specialistisch, aldus verweerder. Er is daarom sprake van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

16. Verweerder is van mening dat het feit dat er bij beide ingeroepen rechten een lange periode zit tussen het deponeren en de daadwerkelijke registratie van de merken te wijten moet zijn aan de opposities en herroepings- en/of nietigheidsacties die door derden zijn ingesteld. Volgens verweerder is het niet waarschijnlijk dat opposant aan kan tonen dat hij zijn merken voor alle waren en diensten gebruikt op het moment dat de ingeroepen rechten gebruiksplichtig worden, aangezien de merken niet gebruikt worden voor andere diensten dan het leveren van stroom en gas. Dit blijkt volgens hem ook uit het feit dat het gebruiksplichtige Benelux merk niet ingeroepen wordt in de oppositieprocedure. Volgens verweerder zijn de ingeroepen rechten dan ook louter defensieve merken en zijn deze te kwader trouw gedeponeerd voor alle waren en diensten die niet zien op het leveren van stroom en gas. Mocht kwade trouw niet worden aanvaard, dan is er sprake van misbruik van recht als gevolg van het depot van de merken voor de vele klassen en de class headings. Daardoor moet volgens hem worden uitgegaan van een zeer enge uitleg voor wat betreft de waren en diensten waarvoor geen intentie is het merk te gebruiken.

17. De conclusie van opposant dat de waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk zijn, is op geen enkele manier onderbouwd volgens verweerder. Hij is zelf van mening dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Door de toevoeging dat het gaat om waren en diensten op het gebied van oogheekundig behandelingen geldt volgens hem dat er sprake is van een uiterst kritisch en/of hoog gespecialiseerd publiek waarbij een sterk verhoogde mate van opmerkzaamheid van het publiek moet worden aangenomen. Dit geldt volgens verweerder

niet voor de waren en diensten van opposant, aangezien deze voornamelijk bestaan uit termen uit de class headings. Opposant had bepaalde termen waaruit niet direct duidelijk de aard van de waren en diensten blijkt moeten toelichten, maar heeft dit volgens verweerder nagelaten. De consequenties van het gebruik van de verboden termen die onvoldoende duidelijk en onvoldoende nauwkeurig zijn, komen voor rekening van opposant. Naast de term “papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 16” die op de lijst met verboden termen staat, zijn de termen “drukwerken” in klasse 16 en “medische diensten” in klasse 44 van de ingeroepen rechten volgens verweerder ook vage termen, hoewel deze niet op de genoemde lijst staan.

18. De waren en diensten verschillen volgens verweerder wezenlijk van elkaar; de aard, de bestemming en gebruikswijze zijn verschillend, ze zijn niet complementair en niet met elkaar in concurrentie, hebben andere distributiekkanalen en een andere gebruikelijke herkomst, bovendien is het in aanmerking komend publiek wezenlijk anders, aldus verweerder.

19. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit zeven letters, te weten EYELLOW. De gestileerde letter E is weergegeven in een zwarte vorm, die verwijst naar een vorm die voorkomt in oogmetingsapparatuur. Het bestreden teken zal volgens verweerder worden opgevat als EYELLOW en er is geen reden waarom de E door het in aanmerking komend publiek zou worden verwaarloosd. Het bestreden teken zal volgens verweerder worden opgesplitst in de bestanddelen EYE en LLOW, waarbij EYE oog betekent en LLOW geen betekenis heeft. Het element EYE domineert, enerzijds omdat het vooraan staat en anderzijds omdat het bestreden teken gedeponereerd is voor waren en diensten op het gebied van oogheilkundige behandelingen. Visueel zijn er diverse opvallende verschillen tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken volgens verweerder; het aantal letters, de verschillende beginletter E, die sterk gestileerd is en de eindletter W. Ook auditief is er sprake van belangrijke verschillen; de ingeroepen rechten bestaan uit twee lettergrepen en het bestreden teken uit drie, door de toevoeging van de letter W aan het einde van het bestreden teken klinkt de uitspraak anders, de klemtoon ligt op verschillend klinkende elementen en door het ontbreken van de W in de ingeroepen rechten zou de uitspraak geheel anders kunnen klinken. De merken en het teken zijn volgens verweerder niet, of hoogstens in zeer geringe mate overeenstemmend.

20. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere in zijn ogen gelijkaardige beslissingen, merkt verweerder op dat het Bureau daar niet aan gebonden is. Bovendien zijn de zaken volgens hem ook niet daadwerkelijk gelijkaardig.

21. Volgens verweerder zijn er honderden geregistreerde merken binnen de Europese Unie die in de klassen 9, 10, 16, 35, 41 en/of 44 zijn geregistreerd en die het element YELLO of YELLOW bevatten. Hij verwijst naar een bijgevoegd overzicht van de betreffende merken. Er is dan ook sprake van een zeer beperkt onderscheidend vermogen.

22. Volgens verweerder is het op basis van gezond verstand evident dat het publiek niet zal verwachten dat een stroom- en gasleverancier ook oogheilkundige diensten levert. Er is volgens hem dan ook geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd 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 waren en diensten

26. 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).

27. 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 bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

28. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Uniemerk 2782944</i></p> <p>Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen 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</p>	<p>Klasse 9 : Elektronische publicaties, downloadbaar, op het gebied van oogheekundige behandelingen; software ten behoeve van het registreren van klantgegevens en het bijhouden van afspraken op het gebied van oogheekundige behandelingen.</p>

<p>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; 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>Uniemerik 6404057</i></p> <p>Klasse 9: Producten van de communicatietechniek, voorzover 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 onderwijs toestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; grammofoonplaten; rekenmachines.</p>	
<p><i>Uniemerik 2782944</i></p> <p>Klasse 10 Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; medische toestellen en instrumenten, geen in de vorm van optische en oogheelkundige toestellen en instrumenten, met uitzondering van instrumenten en toestellen voor ruimtelijke metrologische toepassingen; hechtmateriaal.</p>	
<p><i>Uniemerik 2782944</i></p> <p>Klasse 16: Papier, karton en artikelen van deze materialen, voorzover begrepen in klasse 16; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor papier en kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen);</p>	<p>Kl 16: Boeken, periodieken en ander gedrukt publicatiemateriaal op het gebied van oogheelkundige behandelingen.</p>

<p>leermiddelen en onderwijsmaterialen (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover begrepen in klasse 16; drukletters; clichés; geografische kaarten; atlassen; hotelgidsen; gedrukte producten met informatie over installatiewerkzaamheden, reparatiediensten, ambachtelijke diensten, installatietechnische diensten, sleuteldiensten, huismeesterdiensten, diensten op het gebied van hulp in de huishouding, diensten op het gebied van de tuin, diensten op het gebied van beheer van huizen en onroerende goederen, bouw en makelaardij in onroerende goederen, technische en commerciële exploitatie van gebouwen.</p> <p><i>Uniemerik 6404057</i></p> <p>Klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voorzover begrepen in klasse 16; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover begrepen in klasse 16.</p>	
<p><i>Uniemerik 2782944</i></p> <p>Klasse 35: Diensten voor de bemiddeling bij resp. het mogelijk maken van levering op korte termijn van installatiewerkzaamheden, reparatiediensten, ambachtelijke diensten, installatietechnische diensten, sleuteldiensten, huismeesterdiensten, diensten op het gebied van hulp in de huishouding, diensten op het gebied van de tuin, diensten op het gebied van beheer van huizen en onroerende goederen, bouw en makelaardij in onroerende goederen, technische en commerciële exploitatie van gebouwen (ook buiten de gebruikelijke kantooruren, in weekends en op feestdagen), met name in noodgevallen waaronder bemiddelings- en informatiediensten bij de voornoemde diensten, ook on line; inkoopadvisering, ook on line; zoek- en bemiddelingsdiensten voor ambachtsmensen, ook on line; het sluiten en afwickelen van contracten over de aan- en verkoop van huishoudelijke en tuinapparaten, ook via on-linshops; systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabanken; verzamelen en samenstellen van op een thema betrekking hebbende persartikelen.</p>	<p>Klasse 35: Reclame, publiciteit en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop, alsmede import en export van elektronische publicaties, software ten behoeve van het registreren van klantgegevens en het bijhouden van afspraken, boeken, periodieken en van ander publicatiemateriaal, met name op het gebied van oogheelkundige behandelingen; voornoemde diensten tevens in het kader van groothandel- en detailhandelsdiensten; marketing; administratieve en secretariële diensten bij het laten bedrukken van verpakkingsmaterialen en van toebehoren daarvoor; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet; alle voormelde diensten enkel op het gebied van oogheelkundige behandelingen of bestemd voor bedrijven of personen die zich bezighouden met oogheelkundige behandelingen.</p>

<p><i>Uniemerk 6404057</i></p> <p>Klasse 35: Professionele consultatie en organisatorische advisering op het gebied van energie; reclame, bedrijfsvoering; zakelijke administratie; administratieve diensten; commerciële administratiediensten; marketingdiensten, te weten het op de markt brengen van nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel; organisatorische advisering en professionele consultatie op het gebied van energie.</p>	
<p><i>Uniemerk 2782944</i></p> <p>Klasse 41: Reportage (diensten van reporters).</p> <p><i>Uniemerk 6404057</i></p> <p>Klasse 41: Personeelstrainingen; opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>	<p>Klasse 41: Opleidingen, cursussen en trainingen ten behoeve van opticiens en optometristen; organiseren en houden van congressen en conferenties; het publiceren (ook online en elektronisch) van boeken, periodieken en ander publicatiemateriaal (niet publicitair); alle voormelde diensten enkel op het gebied van oogheeskundige behandelingen.</p>
<p><i>Uniemerk 2782944</i></p> <p>Klasse 44: Medische en diergeneeskundige diensten; thuiszorg; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; diensten op het gebied van de land- of bosbouw; Tuinieren.</p>	<p>Klasse 44: Diensten en adviezen van opticiens, optometristen en oogheeskundige specialisten op het gebied van oogheeskundige behandelingen.</p>

Klasse 9

29. De "Elektronische publicaties, downloadbaar, op het gebied van oogheeskundige behandelingen" van verweerder zijn soortgelijk aan "magnetische gegevensdragers en gegevensverwerkende apparatuur en computers" van opposant, aangezien deze dergelijke downloadbare elektronische publicaties kunnen bevatten, dan wel weergeven. Ze hebben dan ook dezelfde aard en dezelfde eindgebruiker en kunnen via dezelfde verkoopkanalen worden verkocht.

30. "Software ten behoeve van het registreren van klantgegevens en het bijhouden van afspraken op het gebied van oogheeskundige behandelingen" kan vallen onder de algemene noemer "software" van het ingeroepen recht en is derhalve identiek (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 16

31. De waren "boeken, periodieken en ander gedrukt publicatiemateriaal op het gebied van oogheeskundige behandelingen" zijn identiek aan "drukwerken". Het betreft immers in alle gevallen gedrukt materiaal met geschreven en eventueel geïllustreerde informatie. De aard en het doel zijn hetzelfde, evenals de doelgroep.

Klasse 35

32. "Reclame; zakelijke administratie en administratieve diensten" komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

33. De diensten "publiciteit; verkooppromotie en marketing" van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de dienst "reclame" in het ingeroepen recht. Dit zijn immers synoniemen van reclame waarbij het eveneens gaat om het bevorderen en stimuleren van de verkoop.

34. De dienst "beheer van commerciële zaken" van het betwiste teken is soortgelijk aan "zakelijke administratie en administratieve diensten" van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

35. "Commercieel-zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop, alsmede import en export van elektronische publicaties, software ten behoeve van het registreren van klantgegevens en het bijhouden van afspraken, boeken, periodieken en van ander publicatiemateriaal, met name op het gebied van oogheeskundige behandelingen" is soortgelijk aan de diensten "commerciële administratie; zakelijke administratie en administratieve diensten" Deze diensten kunnen immers deel uitmaken van de bemiddeling die wordt verleend. Het Bureau merkt overigens op dat de toevoeging "met name op het gebied van oogheeskundige behandelingen" geen beperking van de voornoemde diensten inhoudt. Het is een indicatie om aan te geven dat dit eronder valt, maar het sluit niet uit dat er ook andere zaken onder kunnen vallen (GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003).

36. De toevoeging "voornoemde diensten tevens in het kader van groothandel- en detailhandelsdiensten" heeft evenmin effect op de soortgelijkheid van de diensten, aangezien ze de aard van deze diensten niet aantast.

37. De diensten "administratieve en secretariële diensten bij het laten bedrukken van verpakkingsmaterialen en van toebehoren daarvoor" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "administratieve diensten", aangezien de diensten van verweerder onder de algemene noemer van de diensten van opposant vallen.

38. "Organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden" is licht soortgelijk aan reclame. Hoewel de aard van de diensten verschillend is, is het doel wel hetzelfde, namelijk het bevorderen en stimuleren van de verkoop van waren of diensten.

39. "Advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet" is soortgelijk aan bijvoorbeeld "bemiddelings- en informatiediensten" en de "inkoopadvisering" van het ingeroepen recht. De aard en het doel van deze diensten zijn dezelfde, namelijk het verschaffen van informatie en advies.

40. De toevoeging "alle voormelde diensten enkel op het gebied van oogheeskundige behandelingen of bestemd voor bedrijven of personen die zich bezighouden met oogheeskundige behandelingen" in het bestreden teken heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten; deze toevoeging tast de aard van de diensten niet aan en de vergeleken diensten van opposant hebben geen beperking en kunnen dus van toepassing zijn op alle gebieden.

Klasse 41

41. "Opleidingen, cursussen en trainingen ten behoeve van opticiens en optometristen" zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan de "opleiding" in het ingeroepen recht; het doel en de aard, kennisoverdracht, is immers hetzelfde.

42. "Het organiseren en houden van congressen en conferenties" is soortgelijk aan de dienst "opleiding" van opposant. Deze diensten hebben een duidelijke band met elkaar, aangezien congressen en conferenties ook een educatieve insteek hebben en, evenals opleidingen, zien op het overdragen van kennis. Deze diensten zijn dus naar hun aard en bestemming soortgelijk.

43. Het “publiceren (ook online en elektronisch) van boeken, periodieken en ander publicatiemateriaal (niet publicitair)” is sterk soortgelijk aan de diensten “reportage (diensten van reporters)”. Een reporter is immers een synoniem voor journalist; iemand die verslaggeving doet van gebeurtenissen en informatieve stukken publiceert met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen. Het product van de reporter wordt gepubliceerd in de vorm van een reportage, ofwel op papier, ofwel online en elektronisch.

44. De toevoeging “alle voormelde diensten enkel op het gebied van oogheekundige behandelingen of bestemd voor bedrijven of personen die zich bezighouden met oogheekundige behandelingen” in het bestreden teken heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, deze toevoeging tast de aard van de diensten niet aan.

Klasse 44

45. “Diensten en adviezen van opticiens, optometristen en oogheekundige specialisten op het gebied van oogheekundige behandelingen” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “medische diensten” van opposant. De behandelingen op oogheekundig gebied zijn medisch van aard.

Conclusie

46. De waren en diensten zijn deels identiek, deels in verschillende gradaties soortgelijk.


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 totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

50. 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:
Yello	

--	--

Begripsmatige vergelijking

51. 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.

52. 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 woordelementen 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).

53. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen "E" en "YELLOW", waarbij "E" de betekenis van "elektronisch" heeft die het in aanmerking komend Benelux publiek ook onmiddellijk zal begrijpen. YELLOW is het Engelse woord voor geel.

54. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek bestaat er een zekere begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken door de verwijzing van beide naar de kleur geel.

55. Begripsmatig zijn merk en teken dus voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

56. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerde witte letter E in een zwarte geometrische figuur, gevolgd door het woord Yellow in zwarte letters.

57. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het woordelement vaak een grotere impact 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 woordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woordelement 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 elementen "E" en "YELLOW" nemen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in.

58. Door de grafische weergave, zijn de elementen "E" en "YELLOW" in het bestreden teken duidelijk gescheiden. Hoewel de consument in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van woorden (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het ingeroepen recht "YELLO" in zijn geheel hernomen in het tweede deel van het bestreden teken en is dit deel aanmerkelijk langer dan het eerste deel.

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

Auditieve vergelijking

60. Hoewel er in het betwiste teken sprake is van drie lettergrepen: IE-JEL-LO, en het oudere merk twee lettergrepen bevat: JEL-LO en de tekens dus enigszins verschillend zullen worden uitgesproken, is er toch sprake

van auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het bestreden teken hierin auditief een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, en het enige woord van het oudere merk op identieke wijze wordt uitgesproken.

61. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmend zijn.

Conclusie

62. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn merk en teken voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel niet.

A.2. Globale beoordeling

63. 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.

64. 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 dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de waren en diensten van verweerder verhoogd is (zie overweging 17), aangezien oogheekundige behandelingen gespecialiseerde behandelingen betreft, die een grote impact kunnen hebben.

65. 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).

66. 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.

67. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel variërende 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. Dit ondanks het verhoogd aandachtsniveau van het publiek met betrekking tot de waren en diensten van het bestreden teken. Het gedeelde element YELLO(W) is namelijk duidelijk waarneembaar.

B. Overige factoren

68. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties en van het Bureau die in zijn ogen vergelijkbaar zijn (zie overweging 11). Verweerder merkt terecht op dat het Bureau daar niet aan gebonden is (zie overweging 20).

Het Bureau dient immers 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).

69. Verweerder licht aan de hand van de websites toe welke activiteiten hij en opposant verrichten (zie overweging 14). Volgens verweerder is het op basis van gezond verstand evident dat het publiek niet zal verwachten dat een stroom- en gasleverancier ook oogheekundige diensten levert (zie overweging 22). In dit kader 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).

70. Volgens verweerder zijn de ingeroepen rechten louter defensieve merken en zijn deze te kwader trouw gedeponeerd voor alle waren en diensten die niet zien op het leveren van stroom en gas (zie overweging 16). Dergelijke argumenten kunnen geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

71. Mocht kwade trouw niet worden aanvaard, dan is er volgens verweerder sprake van misbruik van recht als gevolg van het depot van de merken voor de vele klassen en de class headings. Opposant had volgens hem bovendien bepaalde termen waaruit niet direct duidelijk de aard van de waren en diensten blijkt, moeten toelichten, maar heeft dit nagelaten. De consequenties van het gebruik van de verboden termen die onvoldoende duidelijk en onvoldoende nauwkeurig zijn, komen voor rekening van opposant. Naast de term “papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 16” die op de lijst met verboden termen staat, zijn de termen “drukwerken” in klasse 16 en “medische diensten” in klasse 44 van de ingeroepen rechten volgens verweerder ook vage termen, hoewel deze niet op de genoemde lijst staan (zie overweging 17).

72. Met betrekking tot het argument van verweerder dat de warenopgave van opposant onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, wijst het Bureau erop dat in het IP Translator arrest door het Hof gesteld werd dat *“[b]epaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig [zijn] opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk. Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid”*. Naar aanleiding van het voormelde arrest hebben de merkenbureaus van de Europese Unie – ten behoeve van het tot stand brengen van zekerheid binnen de merkenstelsels in de EU en voor de gebruikers daarvan – samengewerkt om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Tevens hebben de merkenbureaus de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice geëvalueerd om vast te stellen welke benamingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Hieruit zijn elf algemene benamingen gekomen die niet duidelijk en nauwkeurig worden geacht. De waren “uit papier en karton vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 16” staan in deze lijst, maar zijn niet van invloed op de uitkomst van deze oppositie, aangezien geen van de waren en diensten van het betwiste teken soortgelijk werden geacht aan deze waren. De overige waren en diensten waaraan verweerder refereert maken geen deel uit van

deze lijst van elf algemene benamingen. De uiteindelijke toetsing inzake accuraatheid en volledigheid ligt uiteraard bij de bevoegde rechterlijke instanties.

73. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord YELLO een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien er honderden geregistreerde merken binnen de Europese Unie bestaan (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2009611 wordt toegewezen.

76. Benelux depot 1280948 wordt niet ingeschreven.

77. 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, 20 december 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard