

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011116**  
**van 26 juni 2018**

**Opposant:** **ENGIE (Société Anonyme)**  
1, place Samuel de Champlain  
92400 Courbevoie  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Cabinet Flechner SCP**  
22, avenue de Friedland  
75008 Paris  
Frankrijk

**Ingeroepen recht 1:** Uniemerkt 14063978



**Ingeroepen recht 2:** Benelux merk 974587  
**ENGIE**

*tegen*


**Verweerder:** **Lutec bvba**  
Oppum 117  
3540 Herk de Stad  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1311944




## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 10 juni 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 37 en 42. Gaande de procedure heeft verweerder de diensten in klasse 35 geschrapt en deze in de overige klassen beperkt. Dit depot is onder nummer 1311944 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juni 2015.

2. Op 6 augustus 2015 heeft de opposant (toenmaals genaamd GDF SUEZ Société Anonyme) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende merken:

- Uniemerken 14337133 van het woordmerk **ENGIE**, ingediend op 3 juli 2015 en ingeschreven op 20 februari 2016 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 45;
- Uniemerken 14063978 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 15 mei 2015 en ingeschreven op 19 februari 2016 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 45;
- Beneluxmerken 974587 van het woordmerk **ENGIE**, ingediend op 24 april 2015 en ingeschreven op 4 mei 2015 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 45.

3. Gaande de procedure heeft opposant zijn naam gewijzigd in ENGIE (Société Anonyme) en deze wijziging laten aantekenen in de registers. Volgens deze registers is de opposant dus daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant die tot de diensten in de klassen 35, 37 en 42.

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 voor twee van de ingeroepen rechten en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 augustus 2015. Het eerste ingeroepen recht is van latere datum dan het betwiste teken en kan dus geen grond vormen voor een oppositie. Aangezien het andere ingeroepen Uniemerken nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve 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 van de procedure is afgerond op 5 juli 2017.

## 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. Opposant stelt vast dat de tekens dezelfde vier beginletters hebben. Alleen de laatste letter en de stiling zijn verschillend, waarbij hij evenwel aantekent dat de beginletter van beide tekens op een overeenstemmende wijze is gestileerd.

10. Fonetisch hebben de tekens eenzelfde ritme van twee lettergrepen. Naargelang de slotletter T van het betwiste teken al dan niet wordt uitgesproken, zijn de tekens fonetisch identiek dan wel zeer overeenstemmend. Aan de fonetische overeenstemming tussen de tekens dient des te meer belang te worden gehecht, aldus opposant, aangezien zij bestemd zijn om diensten aan te duiden en dus veeleer mondeling zullen worden gecommuniceerd in plaats van aangebracht op producten.

11. Begripsmatig hebben de tekens volgens opposant geen betekenis die hen zou kunnen doen onderscheiden.

12. Opposant acht de diensten van het betwiste teken hetzij identiek hetzij soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd, waarbij zij aangestipt dat opposant is uitgegaan van de oorspronkelijke (ruimere) dienstenomschrijving van het betwiste depot.

13. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht van huis uit reeds onderscheidend vermogen, maar door het intensief gebruik ervan en de bekendheid bij het publiek is dit nog toegenomen. Opposant voegt een aantal stukken toe ter onderbouwing van deze stelling.

14. Gelet op het voorgaande, besluit opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken geheel te weigeren.

### B. Reactie verweerder

15. Verweerder voert aan dat hij de domeinnaam engit.be heeft geregistreerd op 2 februari 2015, dit wil zeggen voordat opposant zijn ingeroepen rechten als merk heeft ingediend.

16. Verweerder beperkt de diensten van het betwiste teken en is van mening dat de resterende diensten niet soortgelijk zijn aan die van opposant. Verweerders doelgroep is een nichemarkt van specialisten op het gebied van bouwprojecten, met andere woorden een professioneel publiek met een hoog aandachtsniveau, terwijl de ingeroepen rechten zich richten op de doorsnee consument.

17. Verweerder verwierpt de stelling van opposant, als zouden de tekens slechts verschillen in de laatste letter. Hij baseert zich hiertoe op de door het Bureau aan hem gecommuniceerde naamswijziging van opposant in ENGIE (Société Anonyme), welk laatste deel niet is terug te vinden in het betwiste teken.

18. Bovendien is de gelijkenis tussen de tekens volgens verweerder te wijten aan de zeer beperkte lengte van de woorden en de letterkeuze; op de letter "g" na bestaat het betwiste teken immers uit de zes meest voorkomende tekens in de Nederlandse taal, zo blijkt uit een onderzoek van de Stichting voor Publieksvoorlichting over wetenschap en techniek. Verder wijst verweerder erop dat het lettertype van de tekens en de stiling van de letter "e" totaal verschillend zijn.

19. Volgens verweerder dient de letter "t" van het betwiste teken wel degelijk te worden uitgesproken, waardoor de tekens fonetisch eveneens verschillend zijn.

20. Volgens verweerder heeft het betwiste teken wel degelijk een betekenis. De letters ENG staan namelijk voor *engineering* en IT voor *information technology*. Om die link te verduidelijken is het teken opgesteld in twee verschillende kleuren. Bovendien wordt de link naar informatietechnologie nog verduidelijkt met de stijl van de eerste letter, die duidelijk verwijst naar het symbool @. Ook op begripsmatig vlak zijn de tekens dus verschillend.

21. Verweerder acht de door opposant ingediende stukken onvoldoende om de bekendheid en het toegenomen onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten aan te nemen. Het betwiste teken spitst zich immers toe op een nichemarkt van specialisten in het organiseren, plannen en beheren van bouwprojecten, terwijl de door opposant ingediende stukken van toepassing zijn op willekeurige mensen. Verweerder concludeert hieruit dat opposant geen beroep kan doen op een verruimde beschermingsomvang.

22. Verweerder concludeert dat er onmogelijk sprake kan zijn van verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen.

### 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, 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.

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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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).

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Beneluxmerk 974587):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ENGIE	

#### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, eveneens bestaande uit vijf letters, waarvan de eerste drie in het groen en de laatste twee in het paars zijn weergegeven. De eerste letter "e" is gestileerd weergegeven, naar analogie met het @-teken (zoals verweerder beaamt, zie punt 20). De "krul" van dit teken bevat een uithaal die een lijn vormt onder het gehele woord.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu bestaan de figuratieve elementen van het betwiste teken uit twee kleuren, een onderlijning en een wel vaker toegepaste variant op het @-teken. Deze opmaak zal weliswaar niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, maar zal toch voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak van het wordelement.

32. Dit wordelement telt evenveel letters als het ingeroepen recht en de vier eerste letters ervan zijn identiek en komen in dezelfde volgorde voor. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Alleen de laatste letter is verschillend, hetgeen ontoereikend is om de globale indruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vier identieke eerste letters weg te nemen.

33. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### Auditieve vergelijking

34. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen en hebben dus eenzelfde lengte en ritme. De eerste lettergreep is fonetisch identiek, de tweede zeer gelijklopend: [gj] versus [git]. Bovendien zal een deel van het in aanmerking komend publiek mogelijk de eindletter T van het betwiste teken niet uitspreken, in welk geval de tekens fonetisch identiek zijn.

36. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

#### Begripsmatige vergelijking

37. Partijen zijn het erover eens dat het ingeroepen recht geen betekenis heeft. Volgens verweerder staat het betwiste teken voor een combinatie van de afkortingen ENG voor *engineering* en IT voor *information technology*. Voor zover deze betekenis door het in aanmerking komend publiek wordt herkend, merkt het Bureau op dat zij beschrijvend is voor de betrokken diensten, zodat de consument veeleer aandacht zal besteden aan de visuele en auditieve aspecten van het teken.

38. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek hebben de tekens geen vaststaande betekenis en is een begripsmatige vergelijking dus niet mogelijk. Voor een deel van het publiek heeft het betwiste teken een beschrijvende betekenis, hetgeen evenwel ontoereikend is om de visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

#### Conclusie

39. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. De mogelijk door een deel van het in aanmerking komende publiek begrepen beschrijvende betekenis van het betwiste teken is onvoldoende om die overeenstemming te neutraliseren.

#### **Vergelijking van de diensten**

40. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. Zoals gezegd, heeft verweerder tijdens de procedure een beperking aangebracht in zijn dienstenomschrijvingen. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken met betrekking tot energie, En met name met betrekking	

<p>tot aardgas en elektriciteit; Advies, informatie of inlichtingen over zaken bij territoriale autoriteiten, bedrijven, ambachtslieden of particulieren op het gebied van energie, milieubescherming of duurzame ontwikkeling; Zakelijke adviezen, voor derden, voor verbetering en beheersing van het energieverbruik of op het gebied van duurzame ontwikkeling; Zakelijke advisering en informatie over energieverbruik, met of zonder de realisatie van tarievenmodellen en voorspellingen van het verbruik; Kostprijsanalyse voor installaties die werken op allerlei soorten energie, met name voor verbetering en beheersing van het energieverbruik; Zakelijke expertises op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen en duurzame ontwikkeling; Marktstudies en -onderzoek op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen en duurzame ontwikkeling; Beheer van gegevensbestanden op het gebied van energie, milieubescherming of duurzame ontwikkeling; Opzoeken van informatie in computerbestanden [voor derden] op het gebied van energie, milieubescherming of duurzame ontwikkeling; Promotie voor rekening van derden van producten die op allerlei soorten energie werken; Demonstratie van producten voor verbetering en beheersing van het energieverbruik; Verkoop van energie; Import- en exportagentschappen op het gebied van aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas; Opstellen van statistieken op het gebied van het beheer van industriële installaties en energie-installaties; Zakelijke adviezen op het gebied van energie en vloeistoffen, verstrekt via callcenters en telefonische hulplijnen; Het op afstand verwerken van informatie, gegevens, geluid en/of beeld (al dan niet computerondersteund), via een netwerk van het type internet, voor onderhoud van installaties voor opslag en/of distributie van gas, warmte en/of elektriciteit.</p>	
<p>Klasse 37 Installatie, onderhoud, herstel, reparatie en inbedrijfstelling van energie-, verwarmings-, warmteopslag- of warmterugwinnings-, ventilatie-, waterleidings-, klimaatregelings- en airconditioningapparaten, met het oog op energieprestaties of beheersing van het energieverbruik; Installatie, onderhoud, herstel, inbedrijfstelling van warmtepompen, zonnepanelen, ketels; Installatie en onderhoud van zogenaamde domoticasystemen alsmede programmeerbare automaten met het oog op energieprestaties, beheersing van het energieverbruik of beheer van slimme netwerken (energiedistributienetwerken met gebruik van computertechnologieën voor een betere afstemming van het aanbod van en de vraag naar energie); Installatie, Reparatie en onderhoud van leidingstelsels voor transport, distributie of opslag van energie; Bouw, reparatie, onderhoud en installatie van elektriciteits-, waterkracht-, warmte-, biomassa-, waterturbinecentrales, hydro-elektrische centrales, golfslagenergie- of getijcentrales en windparken; Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud van apparatuur voor bescherming van goederen en personen, en met name brandbeveiligingssystemen; Informatie en advisering inzake bouw en supervisie over bouwkundige werkzaamheden en renovatie van woningen, gebouwen of industriële en dienstverlenende voorzieningen met het oog op verbetering en beheersing van het energieverbruik;</p>	<p>Klasse 37 Beheer (supervisie) met betrekking tot bouwprojecten.</p>

<p>Isolatiwerkzaamheden (bouw).</p> <p>Klasse 42 Engineering alsmede technische analyse, technisch onderzoek en technische expertises op het gebied van energie; Diensten van ontwerpers en designers, Onderhoud, Updaten en installeren van software op het gebied van energie en duurzame ontwikkeling; Advisering op technisch gebied en op het gebied van engineering met betrekking tot installaties voor opwekking, opslag, distributie en levering van energie; Olie- en gasprospectie; Bouwplanning op het gebied van energie, met name methaanterminals, gastransportnetwerken en installaties voor opslag van aardgas; Geologische onderzoeken, Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden op het gebied van energie; Advisering op technisch gebied en advisering door ingenieurs inzake beheer van industriële installaties die werken op allerlei soorten energie, beheer van installaties voor opslag van aardgas alsmede netwerken voor distributie en levering van gas of elektriciteit; Analyses (technische projectstudies) en industriële technische onderzoeken op het gebied van domotica en slimme netwerken (energiedistributienetwerken met gebruik van computertechnologieën voor een betere afstemming van het aanbod van en de vraag naar energie); Kwaliteitscontrole bestaande uit opname van de technische staat van installaties, metingen en opname van de algehele staat; Technische studie en analyse en diagnostiek (door ingenieurs) voor de plaatsing van installaties voor de beschikbaarstelling en/of opwekking en/of distributie van energie, te weten elektriciteit, gas, verwarming en water; Studies, onderzoeken en expertises (ingenieursdiensten) op het gebied van energie, milieu en duurzame ontwikkeling; Technische advisering en informatie met betrekking tot energie en energiebeheersing; Technische informatie en advisering inzake installaties die op allerlei soorten energie werken; Technische expertises op het gebied van opwekking van elektrische, wind-, zonne-energie, hydraulische, geothermische, thermische, klimaatenergie, hernieuwbare energie; Programmering van zogenaamde domoticasystemen alsmede programmeerbare automaten met het oog op energieprestaties, beheersing van het energieverbruik of beheer van slimme netwerken (energiedistributienetwerken met gebruik van computertechnologieën voor een betere afstemming van het aanbod van en de vraag naar energie); Ontwerp van elektriciteits-, waterkracht-, warmte-, biomassa-, waterturbinecentrales, hydro-elektrische centrales, golfslagenergie- of getijcentrales en windparken; Inspectie van woningen, gebouwen of apparatuur in de industriële en tertiaire sector, met het oog op verbetering en beheersing van het energieverbruik; Het op afstand besturen van meet-, analyse- en bewakings- (controle-) apparaten, -apparatuur en -systemen voor het energie- of vloeistofverbruik; Meten en analyseren van aardgas met het oog op transport-, distributie- en leveringsactiviteiten.</p>	<p>Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van het beheer van bouwprojecten.</p>
---	--



*Klasse 37*

43. De dienst *beheer (supervisie) met betrekking tot bouwprojecten* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *supervisie over bouwkundige werkzaamheden* van het ingeroepen recht.

*Klasse 42*

44. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van het beheer van bouwprojecten* van het betwiste teken omvatten de diensten *onderhoud, updaten en installeren van software op het gebied van energie en duurzame ontwikkeling* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de diensten van het ingeroepen recht deel uitmaken van de ruimere categorie van diensten van het betwiste teken, worden deze diensten als identiek aangemerkt (zie in deze zin GEU, METABIOMAX, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440)

*Conclusie*

45. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

**A.2 Globale beoordeling**

46. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

48. 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). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

49. 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 van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen rechten door het intensief gebruik dat ervan is gemaakt (zie punt 13). Het Bureau heeft het niet nodig geoordeeld deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze beslissing.

50. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend, terwijl de mogelijke beschrijvende betekenis van het betwiste teken ontoereikend is om deze overeenstemming te neutraliseren. De betrokken diensten zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat

het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

51. Het bestaan van een oudere domeinnaam van verweerder (zie punt 15) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

52. De door verweerder gesignaleerde naamswijziging van opposant (zie punten 3 en 17) had betrekking op zijn handelsnaam en niet op de ingeroepen rechten. Overigens betreft de toevoeging "Société Anonyme" ("Naamloze Vennootschap") de rechtsvorm van de onderneming en niet de benaming zelf.

53. Volgens verweerder is de gelijkenis tussen de tekens te wijten aan de zeer beperkte lengte van de woorden en de letterkeuze (zie punt 18). Dit neemt evenwel niet weg dat met de vijf gekozen letters 120 combinaties mogelijk zijn. Daarnaast was verweerder niet gehouden aan een 5-letterwoord en had hij nog de keuze uit 21 andere letters van het alfabet.

## **C. Conclusie**

54. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld op grond van het besproken ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het andere ingeroepen recht.

## **IV. BESLUIT**

56. De oppositie met nummer 2011116 wordt toegewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1311944 wordt niet ingeschreven.

58. De verweerder is 1.030 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juni 2018

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Etienne Colsoul