

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012683
van 25 november 2019

Opposant: **easyGroup Ltd**
Ansdell Street 10
W8 5BN
Kensington, London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemark 15742224**



Ingeroepen recht 2: **Uniemark 15742191**



Ingeroepen recht 3: **Uniemark 14920383**



tegen

Verweerder: **Bart Massin**
Mortsesteenweg 78
2540 Hove
België

Gemachtigde: /

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1342148**



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

1. Op 3 november 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36. De aanvraag is onder nummer 1342148 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 november 2016.

2. Op 6 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 15742224 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 10 augustus 2016 en ingeschreven op 19 september 2017 voor waren en diensten in de klassen 9 en 39;



- Uniemerkt 15742191 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 10 augustus 2016 en ingeschreven op 20 september 2017 voor waren en diensten in de klassen 9 en 39;



- Uniemerkt 14920383 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 17 december 2015 en ingeschreven op 1 juli 2016 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 41, 43 en 44.



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

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")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 januari 2017. 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"). Daarnaast is de procedure eenmaal ambtshalve opgeschort nu twee van de ingeroepen rechten nog niet ingeschreven waren. Nu deze ingeroepen rechten respectievelijk op 19 en 20 september 2017 ingeschreven werden, werd deze ambtshalve opschorting beëindigd en de oppositieprocedure voortgezet. De administratieve fase is afgerond op 16 mei 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Wat de vergelijking betreft van de tekens, stelt opposant dat het element EASY in de ingeroepen merken en het element EAZY in het bestreden teken als meest dominante elementen opgevat worden. De overige elementen in de merken en het teken zijn louter beschrijvend voor de aangeboden waren en diensten in kwestie, aldus opposant.

10. Opposant meent dat de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen hebben. Er is geen voor de hand liggend verband tussen het woord EASY en de woorden 'energy', 'electricity' en '.com'. Bijgevolg zal de consument EASY niet opvatten als een beschrijvende term voor de betrokken waren en diensten.

11. Visueel stemmen de tekens overeen in de letters E, A en Y. Het verschil in spelling tussen de S in de merken en de Z in het bestreden teken is minimaal nu deze letters sterk overeenstemmen. Daarnaast is er nog overeenstemming tussen de tekens door het woord 'Electricity' in één van de ingeroepen merken en het woord 'Electronic' in het bestreden teken, alsook door de elementen '.com' enerzijds en 'company' anderzijds. Opposant besluit dat de tekens visueel overeenstemmen.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

12. Auditief delen de tekens een identiek overeenstemmend eerste element, respectievelijk EASY en EAZY. Voor de vergelijking moet volgens opposant vooral gekeken worden naar de uitspraak van de dominante woordelementen van de tekens. Hij meent dat de uitspraak van de tekens identiek, dan wel sterk overeenstemmend is.

13. Begripsmatig bevatten zowel de merken als het teken het woord EASY, dan wel een misspelling daarvan of woordspeling daarop. Dit element is volgens opposant niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Hij geeft dan ook aan dat de tekens begripsmatig identiek zijn.

14. Opposant stelt dat de betrokken diensten van verweerder in hoge mate soortgelijk, complementair, dan wel voldoende soortgelijk zijn om tot verwarringsgevaar te leiden.

15. Opposant merkt op dat hij houder is van een uitgebreide portefeuille van EASY merken. Behalve de ingeroepen merken bevat deze familie van merken nog verschillende andere bekende EASY merken. Opposant stelt dat deze merken een significante reputatie genieten. Hij verwijst hierbij naar een uittreksel van de website www.easy.com van de easyGroup, een Wikipediapagina over de easyGroup, alsook een overzicht van de geregistreerde EASY merken in de EU. Hij legt in dit verband ook drie 'witness statements' over die de reputatie van de EASY merken, individueel en als familie, bespreken. De EASY merken bestaan telkens uit het woord EASY gevolgd door een aanvullend beschrijvend woord dat de familiemerken onderling van elkaar onderscheidt. Vanwege de status en bekendheid van de EASY merken zal de consument een merk waarin het element EASY is verwerkt, herkennen als een merk van de EASY merkenfamilie, aldus opposant. Hierdoor bestaat er verwarringsgevaar tussen de tekens in kwestie. Opposant merkt op dat één van de EASY merken, easyCar, de naam van een autoleasebedrijf van de easyGroup een toonaangevende internationale autoverhuurmakelaar is met een wereldwijd netwerk. Deze diensten zijn onmiskenbaar soortgelijk aan de diensten waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. Het ligt dus voor de hand dat het relevante publiek bij het zien van het bestreden teken ten onrechte een verband zal leggen met de easyGroup en/of één van haar werkmaatschappijen.

16. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder stelt dat hij het teken geregistreerd heeft in het kader van een opdracht voor ENGIE Electrabel. De commerciële activiteiten onder het teken, die exclusief in België plaatsvonden, zijn sinds mei 2017 gestopt door ENGIE.

18. Verweerder legt uit dat het teken geregistreerd werd voor een niche activiteit waarbij ENGIE met een externe partner de leasing van elektrische wagens in België promootte. Er is geen verwarring mogelijk met de opposant aangezien geen van de activiteiten van verweerder expliciet geregistreerd zijn voor de merken van opposant.

19. Ook het lettertype en de kleuren van de tekens zijn volledig verschillend. De merken gebruiken herkenbare witte ronde letters op een oranje achtergrond terwijl het bestreden teken weergegeven is in zwart met een groen accent voor de letter Z. In die laatste letter is ook nog een klein stekkertje verwerkt.

20. Verweerder stelt dat 'easy' een triviaal voorvoegsel is. Het is een veel voorkomend onderdeel of voorvoegsel bij meerdere geregistreerde merken. Bovendien is het gebruik ervan courant en zelfs alledaags te noemen, aldus verweerder. Hij wijst hier op het bestaan van 1000 geregistreerde merken die 'easy' bevatten. EASY kan dus niet opgevat worden als een exclusieve merknaam. In het bestreden teken wordt niet EASY maar EAZY gebruikt waarbij de nadruk visueel op de Z wordt gelegd om elke verwarring met EASY te voorkomen. Bovendien maakt de toevoeging 'the electric leasing company' duidelijk dat de activiteit van verweerder verschilt van deze van opposant.

21. Om deze redenen besluit verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar gezien de duidelijk andere activiteit en de sterk verschillende logo's.

III. BESLISSING

A.1. Onderscheidend vermogen – bekendheid en seriemark

Bekendheid

22. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten (zie punt 15).

23. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004, ECLI:EU:T:2004:358 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008, ECLI:EU:T:2008:203).

24. Opposant dient volgende stukken in ter onderbouwing van de stelling dat de ingeroepen rechten door intensief gebruik over een grote bekendheid beschikken:

- Uitdraai van de website www.easy.com
- Wikipedia-pagina van de easyGroup
- Overzicht van in de EU geregistreerde EASY merken

- Drie witness statements betreffende de reputatie van de EASY merken, twee van de oprichter Dhr. Stelios d.d. 2017 en één van Dhr. Griffiths, Finance Controller van de easyGroup, d.d. 2013.

25. Na analyse van het overgelegde materiaal stelt het Bureau vooreerst vast dat het eerste ingeroepen recht, easyEnergy, slechts eenmaal vermeld wordt in de uitdraai van de website www.easy.com. In de overige overgelegde stukken wordt het merk niet meer vernoemd. Het tweede ingeroepen recht, easyElectricity, wordt in geen van de stukken besproken. De overgelegde stukken zijn bijgevolg onvoldoende om aan te tonen dat deze merken bekendheid genieten door intensief gebruik.

26. Voor wat betreft het derde ingeroepen merk stelt het Bureau dat het uittreksel van de website www.easy.com, alsook de Wikipedia-pagina de loutere aanwezigheid van het merk op de markt bespreken maar niet aantonen dat het merk bekendheid is gaan genieten. Daartoe dienen stukken overgelegd te worden met betrekking tot onder andere het marktaandeel van de merken, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van deze merken, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor de merken, het percentage van de betrokken kringen dat de waren op basis van de merken als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie HvJEU, Chiemsee, 4 mei 1999, C-108/97, ECLI:EU:C:1999:230).

27. Het merkenoverzicht op zich toont ook niet aan dat het betrokken merk effectief gebruikt wordt op de markt, laat staan bekendheid geniet in de Benelux.

28. Wat de drie overgelegde witness statements betreft dient opgemerkt dat aan dergelijke verklaringen minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat dergelijke verklaringen in het geheel geen bewijskracht hebben, maar deze verklaringen dienen beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200). In casu is er geen sprake van dergelijk ondersteunend materiaal, zoals uit voornoemde blijkt.

29. Opposant heeft dus geen gebruik van de ingeroepen rechten aangetoond, laat staan intensief gebruik, zodat deze merken ook niet verondersteld kunnen worden een grote bekendheid te genieten

Seriemark

30. Opposant beroept zich op een familie van merken, met als gemeenschappelijk kenmerk dat zij als eerste element het woord 'easy' delen. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

31. Wanneer een oppositie is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde "serie" of "familie", kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor vormen voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk (zie HvJEU, *Bainbridge*, C-234/06, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514)

32. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan deze twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

33. Uit de door opposant ingediende stukken (zie hierboven de stukken ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de ingeroepen rechten) blijkt geen gebruik van de ingeroepen merken uit de serie. Zoals hiervoor al aangegeven, is het geheel van stukken onvoldoende om te spreken van een daadwerkelijk gebruik van de familie of serie van ingeroepen merken op de markt. Om deze reden kan met het seriemarkargument van opposant geen rekening worden gehouden.

A.2. Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

35. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en de waren en diensten

37. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

38. 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).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
KI 9 Computerprogramma's voor gebruik in of	KI 9 Elektrische laadstations, voornamelijk

<p>in samenhang met het leveren en distribueren van water; Veiligheidsuitrusting; Watermeters; Apparaten voor de centrale besturing en schakeling van verbruiksinrichtingen voor water; Elektrische indicatoren; Telecommunicatieapparaten en -instrumenten; Zeevaarkundige, fotografische, cinematografische, optische, meet- en fotokopieertoestellen en -instrumenten; Rekenmachines; Computers; Computerhardware; Brandblussers; Brandmelders; Brandwerende dekens; Rookdetectors; Bakens, lichtgevend; Hulpapparaten en -toestellen; Magnetische codeerapparatuur; Gecodeerde magneetkaarten en kaarten met machineleesbare informatie; Identiteitsbewijs; Bankkaarten; Kredietkaarten; Chequepassen; Chipkaarten; Kaarten met magnetische gegevensmedia; Debetkaarten; Kaarten met geheugen of met microprocessor; Bandenspanningsmeters; Gasanalyseapparaten; Microprocessors; Brandblussers; Kledingstukken ter bescherming tegen ongevallen of letsels; Koolmonoxidedetectors; Lichtregelaars en stabilisatoren; Onderdelen en toebehoren voor voornoemde goederen. <i>(Uniemerk 15742224)</i></p> <p>KI 9 Veiligheidsuitrusting; Toestellen voor centrale overbrenging van gegevens; Telecommunicatieapparaten en -instrumenten; Zeevaarkundige, fotografische, cinematografische, optische en fotokopieertoestellen en -instrumenten; Rekenmachines; Computers; Computerhardware; Brandblussers; Brandmelders; Brandwerende dekens; Rookdetectors; Bakens, lichtgevend; Hulpapparaten en -toestellen; Magnetische codeerapparatuur; Gecodeerde magneetkaarten en kaarten met machineleesbare informatie; Identiteitsbewijs; Bankkaarten; Kredietkaarten; Chequepassen; Chipkaarten; Kaarten met magnetische gegevensmedia; Debetkaarten; Kaarten met</p>	<p>bestaande uit een chassis, een beeldscherm, een smartcardlezer, een grendeldeur, een stopcontact en een laadkabel; toestellen en apparaten voor de opslag en de omzetting van elektrische energie; fotovoltaïsche apparatuur voor het omzetten van zonnestrallen in elektrische energie; laad- en ontladinrichtingen voor elektrische en zonne-energieaccumulatoren alsmede daaruit samengestelde installaties; zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; draagbare zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; elektrische stroomregelaars; (elektrische) acculaders; testapparatuur voor accu's; accu's en batterijen; elektrische accu's voor elektrisch aangedreven voertuigen; accu's op zonne-energie.</p>
---	---

<p>geheugen of met microprocessor; Bandenspanningsmeters; Microprocessors; Kledingstukken ter bescherming tegen ongevallen of letsels; Koolmonoxidedetectors; Zonnepanelen voor verlichtingsregelaars en - stabilisatoren; Onderdelen en toebehoren voor voornoemde goederen. <i>(Uniemerik 15742191)</i></p>	
<p>Kl 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Organiseren van en toezicht houden op aanmoedigings- en loyaliteitsacties; Reclame via het Internet; Productie van televisie- en radioreclame; Verstrekken van zakelijke informatie; Detailhandel met betrekking tot de verkoop van voedsel en dranken; Detailhandel in verband met de verkoop van preparaten en substanties voor de verzorging en schoonheid van het haar, de hoofdhuid, de lippen, het gezicht, de huid, het gebit, de nagels en de ogen; Detailhandel in verband met de verkoop van cosmetische middelen, niet-medicinale producten voor de toiletverzorging, parfums, geurtjes, eau de cologne en geuren, zepen en schoonmaakpreparaten; Detailhandel in verband met de verkoop van shampoos, crèmespoelingen, hydraterende middelen, tandreinigingsmiddelen; Detailhandel in verband met de verkoop van ontharingsmiddelen, zonnebrandmiddelen en bruiningsmiddelen; Detailhandel in verband met de verkoop van middelen tegen transpiratie, geurproducten en deodorantia; Detailhandel in verband met de verkoop van zonnebrillen, stereoapparaten voor persoonlijk gebruik, MP3-spelers, cd-spelers, apparaten voor het afspelen van muziek en beeldopnamen; Detailhandel in verband met de verkoop van juwelierswaren, stenen, horloges, uurwerken; Detailhandel in verband met de verkoop van boeken, tijdschriften, kranten, kantoorbenodigdheden, kalenders, agenda's; Detailhandel in verband met de verkoop van paraplu's, parasols, aktetassen en</p>	<p>Kl 35 Reclame met betrekking tot de verkoop van motorvoertuigen; het in het kader van e- commerce verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken, voor reclame- en verkoopdoeleinden; verkooppromotie en reclame; merkcreatie (reclame en verkooppromotie); detailhandels- en groothandelsdiensten met betrekking tot automobielen; zakelijke bemiddeling bij de inkoop- en verkoop, alsmede import en export van nieuwe en gebruikte automobielen.</p>

<p>diplomatenkoffers, beurzen, portemonnees, portefeuilles, zakjes en handtassen; Detailhandel in verband met de verkoop van bagage, reiskoffers, reisnecessaires, sporttassen, fietstassen, rugzakken, spellen, speelkaarten; Detailhandel in verband met de verkoop van gymnastiek- en sportartikelen; Detailhandel in verband met de verkoop van scooters; Reclame en marketing; Verspreiding van reclame-, marketing- en promotiemateriaal; Het verwerken van gegevens met betrekking tot kaarttransacties en andere betalingstransacties, Veilingdiensten. (Uniemerk 14920383)</p>	
<p>Kl 36 Diensten met betrekking tot financiële zaken en verzekeringen; Bankzaken en financiële diensten; Geautomatiseerde financiële diensten en bankzaken; Het verstrekken van financiële informatie; Bancaire diensten met betrekking tot geldautomaten; Diensten op het gebied van cheques en contante stortingen; Verhuur, huur en leasing van uitrusting voor het verwerken van financiële kaarten en daaraan gerelateerde gegevens; Creditcards, betaalkaarten, contant-geldkaarten, pasjes behorende bij cheques, aankoopkaarten en kaarten voor debetboeking; Het vervangen van kaarten en contant geld; Het verstrekken van financieringen en leveren van diensten op het gebied van het wisselen en overmaken van geld; Diensten op het gebied van valuta en het wisselen van geld; Valutahandel en wisseldiensten; Advies-, en informatiediensten met betrekking tot voornoemde diensten; Al dan niet gegarandeerde persoonlijke leningen, autofinancieringen, hypotheke, persoonlijke spaarrekeningen (isa) en andere beleggingsfondsen, depositorekeningen en creditcarddiensten; Verzekeringdiensten; Monetaire zaken, bankzaken, bankdiensten, makelaardij en handel in onroerende goederen; Advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	<p>Kl 36 Financiële diensten met betrekking tot motorvoertuigen; financiële diensten met betrekking tot de verzekering van motorvoertuigen; huurkoopfinanciering van automobielen.</p>

(Uniemark 14920383)	
Kl 37 Brandstofvoorziening voor vliegtuigen. (Uniemark 14920383)	
Kl 39 Opslag, distributie en levering van water; Verspreiding en levering van rioolwater, afvalwater, spoelwater, slib, industrieel afvalwater en afval; Verpakking van goederen; Rioolwaterverzameling, -verwijdering en -opslag; Afvalverzameling, -verwijdering en -opslag; Kruiersdiensten; Chauffeur- en taxidiensten; Diensten van een reisbureau (organiseren van reizen); Het organiseren en boeken van vakanties, reizen, excursies, cruises en bezoeken, diensten van toeristenbureaus; Inpakken van goederen; Verhuren en parkeren van voertuigen; Verpakking van goederen; Organisatie van reizen; Reisinformatie; Het bieden van parkeerfaciliteiten; Vervoer van goederen door de lucht; Transport van passagiers en reizigers door de lucht, over land, over zee en per spoor; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Incheckdiensten op luchthavens; Het organiseren van transport van passagiers en reizigers over land en over zee; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Bagageafhandeling; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Huur en verhuur van voer-, vaar- en vliegtuigen; Chauffeursdiensten; Taxidiensten; Busdiensten; Autobusdiensten; Transport per spoor; Luchthaventransferdiensten; Parkeerdiensten op luchthavens; Vliegtuigparkeerdiensten; Begeleiding van reizigers; Diensten van een reisbureau (organiseren van reizen); Toeristenbureaus; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Inlichtingen en reserveren van reizen on line via een computerdatabase of internet. (Uniemark 15742224)	

KI 39 Verspreiding en levering van rioolwater, afvalwater, spoelwater, slib, industrieel afvalwater en afval; Verpakking en opslag en levering van goederen; Rioolwaterverzameling, -verwijdering en -opslag; Afvalverzameling, -verwijdering en -opslag; Kruiersdiensten; Chauffeur- en taxidiensten; Diensten van een reisbureau (organiseren van reizen); Het organiseren en boeken van vakanties, reizen, excursies, cruises en bezoeken, diensten van toeristenbureaus; Inpakken van goederen; Verhuren en parkeren van voertuigen; Verpakking van goederen; Organisatie van reizen; Reisinformatie; Het bieden van parkeerfaciliteiten; Vervoer van goederen door de lucht en per spoor; Transport van passagiers en reizigers door de lucht, over land, over zee en per spoor; Luchtvaart- en verschepingsdiensten; Incheckdiensten op luchthavens; Het organiseren van transport van passagiers en reizigers over land en over zee; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Bagage-afhandeling; Verwerking van ladingen en vrachtdiensten; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Huur en verhuur van voer-, vaar- en vliegtuigen; Chauffeursdiensten; Taxidiensten; Busdiensten; Autobusdiensten; Transport per spoor; Luchthaventransferdiensten; Parkeerdiensten op luchthavens; Vliegtuigparkeerdiensten; Begeleiding van reizigers; Diensten van een reisbureau (organiseren van reizen); Toeristenbureaus; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Inlichtingen en reserveren van reizen on line via een computerdatabase of internet.

(Uniemerk 15742191)

KI 39 Luchttransport van goederen, passagiers en reizigers; Luchtvaart- en verschepingsdiensten; Incheckdiensten op luchthavens; Het organiseren van transport

<p>van goederen, passagiers en reizigers over land en door de lucht; Diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen; Busvervoer, autovervoer, vervoer per touringcar, behandeling van bagage; Verwerking van ladingen en vrachtdiensten; Organisatie, beheer en voorziening van faciliteiten voor cruises, rondreizen, excursies en korte vakanties; Het charteren van luchtvaartuigen; Huur en verhuur van voer-, vaar- en vliegtuigen; Opslag, verpakking; Verhuur van opslagcontainers; Vliegtuigparkeerdiensten; Reisreserveringen en boeking van reizen geleverd via het world wide web, Verstrekking van informatie met betrekking tot reizen, Waaronder informatieve diensten om de klant in staat te stellen prijzen van verschillende bedrijven te vergelijken; Diensten van een reisbureau; Verstrekking van toeristische informatie op het gebied van reizen, Reisleiding, Diensten voor de organisatie van excursies voor toeristen, Boeken van reizen via VVV-kantoren; Advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten; Informatie met betrekking tot transport, waaronder informatie on line verstrekt via een computerdatabase of via het Internet.</p> <p><i>(Uniemerk 14920383)</i></p>	
<p>KI 41 Opvoeding; Opleiding; Sportieve en culturele activiteiten; Fitnessinstructie en -opleiding; Groepsfitness en Lessen in lichamelijke oefening; Persoonlijke opleiding; Gymnastiekfaciliteiten (Ter beschikking stellen van -); Gymnastiek met betrekking tot bodybuilding; Sportcentrum (Diensten van een -) met betrekking tot gewichtstraining; Persoonlijke begeleiding; Educatie inzake voeding; Verschaffen van educatieve informatie inzake fitness, Fitness, Dieet, Gezondheid en Voedingsleer; Amusement; Diensten op het gebied van informatie over entertainment; Conditietraining; Lichaamstraining; Sportclubs; Voedingsbegeleiding; Begeleiding voor gewichtsbeheersing; Organisatie van</p>	

<p>sportcompetities; Diensten op het gebied van lichaamstraining; Ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; Ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; Verhuur van sportterreinen; Verhuur van tennisbanen; Het organiseren en houden van workshops; Advisering, consultancy en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten. (Uniemerk 14920383)</p>	
<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Tijdelijke huisvesting; Diensten van een restaurant, bar en cateringbedrijf; Verhuur van vakantie-accommodatie; Boeking en reserveringen voor restaurants en vakantiehuisvesting; Hoteldiensten; Hotelreservering; Hoteldiensten voor de verstrekking van faciliteiten voor tentoonstellingen en conferenties; Diensten op het gebied van kamerverhuur; Beheer van hotels en restaurants; Het verlenen van faciliteiten en voorzieningen voor tentoonstellingen; Verschaffing van faciliteiten en voorzieningen, alle voor conferenties, seminars en banketten; Reserveringen voor alle voornoemde diensten. (Uniemerk 14920383)</p>	
<p>KI 44 Medische diensten; Veterinaire diensten; Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; Kapsalons; Aromatherapie; Medische diensten; Diensten van kuuroorden; Fysiotherapie; Diensten van sauna's; Diensten van zonnestudio's; Beoordeling van gezondheid en Beoordeling van gezondheidsrisico's; Het verstrekken van medische verwijzingen; Fitheidstests; Begeleiding met betrekking tot gezondheid, fitness, dieet en voeding; Het verstrekken van gewichtsbeheersings- en -afnameprogramma's. (Uniemerk 14920383)</p>	

41. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Zij bestaan telkens uit een oranje rechthoek. In het eerste en tweede ingeroepen merk staat in het midden van die rechthoek een woord weergegeven in wit, respectievelijk 'easyEnergy' en 'easyElectricity'. In het derde ingeroepen recht staat te midden van de rechthoek een witte cirkel met daarin de

woorden 'easy', in een groot wit lettertype, en daaronder '.com', in een kleiner wit lettertype. Het bestreden teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woorden 'EAZY The electric leasing company'. Het woord EAZY is weergegeven in zwart, behalve de letter Z die weergegeven is in groen met aan het einde het beeld van een zwarte stekker. De zin daaronder 'The electric leasing company' is weergegeven in een kleiner, fijn lichtgrijs lettertype.

42. 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, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). De eerste twee ingeroepen merken zal het publiek opvatten als een samenvoeging van het Engelse bijvoeglijk naamwoord 'easy', gevolgd door een Engels zelfstandig naamwoord, hetzij 'Energy' voor het eerste ingeroepen recht en 'Electricity' voor het tweede ingeroepen recht.

43. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:C:2003:184). Het Bureau oordeelt dat de woordelementen van zowel merk als teken louter beschrijvend zijn. De merken en het teken bestaan uit Engelse basiswoorden die het Benelux publiek meteen zal begrijpen. Het eerste ingeroepen recht zal men begrijpen als 'gemakkelijke energie' en het tweede als 'gemakkelijke elektriciteit'. Deze woorden zijn louter beschrijvend voor de aard van de aangeboden waren en diensten. Het derde ingeroepen recht zal opgevat worden als een verwijzing naar het bijvoeglijk naamwoord 'easy' gevolgd door het bekende topleveldomein ".com". Dit topleveldomein is beschrijvend nu het aangeeft dat de betrokken diensten via Internet aangeboden worden. Wat het bestreden teken betreft, zal het publiek het eerste woord begrijpen als een verschrijving van het Engelse woord 'easy' en dus interpreteren als 'gemakkelijk'. Het onderschrift 'The electric leasing company', wat 'het elektrische leasebedrijf' betekent, is een beschrijvende tagline die het soort waren en diensten definieert die verweerder aanbiedt.

44. Opposant meent dat het dominante element in de ingeroepen merken, easy, een normaal onderscheidend vermogen heeft (zie punt 10). Verweerder betwist dit en stelt dat 'easy' een triviaal voorvoegsel is waarvan het gebruik courant en zelfs alledaags te noemen is (zie punt 20). Het Bureau oordeelt dat het element easy gezien zijn beschrijvende karakter een zwak onderscheidend vermogen heeft. Zoals hiervoor reeds is gebleken, is opposant er ook niet in geslaagd om aan te tonen dat het onderscheidend vermogen van dit element is toegenomen door gebruik.

45. Nu het enige overeenstemmende woord tussen de tekens (easy / eazy) slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, zal de draagwijdte van dit element voor de beoordeling van het verwarringsgevaar beperkt zijn. Bijgevolg zal het publiek meer aandacht besteden aan de verschillen tussen merk en teken, te weten de andere woorden met een verschillende begripsinhoud, de gebruikte lettertypes, de kleuren, de beeldelementen en de auditieve

verschillen. Het Bureau besluit dan ook dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten. Hun totaalindruk is bijgevolg niet overeenstemmend.

Conclusie

46. Ondanks het feit dat beide tekens beginnen met hetzelfde element EASY/EAZY, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken in hun totaalindruk voldoende verschillen, zelfs als de waren en diensten identiek zouden zijn. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk dan ook niet overeen of in ieder geval onvoldoende. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten

A. 3. Globale beoordeling

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu richten de waren en diensten van verweerder zich op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht, behalve dan voor wat betreft de diensten in klasse 36. Hoewel het in aanmerking komend publiek voor deze laatste diensten ook de gewone consument is, geldt hier dat het aandachtsniveau verhoogd is. Het afsluiten van een verzekering of financiering zijn immers voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg en voorafgaande oriëntatie gepaard gaan (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Hypotheek&Zo, 2000835, 31 januari 2008).

49. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

50. De overeenstemming tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten heeft dus uitsluitend betrekking op een beschrijvend en niet onderscheidend element. Deze enkele overeenkomst is te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Conclusie

51. Gevaar voor verwarring veronderstelt tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren en diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137). Nu de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen kan er

geen sprake zijn van verwarringsgevaar en dit zelfs indien de waren en diensten van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zouden zijn aan de waren en diensten van opposant.

B. Overige factoren

52. Verweerder verwijst in zijn argumenten naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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, ECLI:EU:T:2010:152; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

53. Verweerder merkt op dat er al 1000 geregistreerde merken bestaan die 'easy' bevatten (zie punt 20). Voor zover verweerder hiermee zou willen zeggen dat er sprake is van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van deze merken, 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

54. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2012683 wordt afgewezen.

56. Benelux aanvraag 1342148 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

57. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 november 2019

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard