

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015845
van 23 april 2021

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

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

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt inschrijving 2782944**
yello

Ingeroepen merk 2: **Uniemerkt inschrijving 16234288**



Ingeroepen merk : **Uniemerkt inschrijving 16233926**



tegen

Verweerder: **Online Marketeers BV**
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
Nederland

Gemachtigde: **Deponeerjemark.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1406210**



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

1. Op 19 november 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1406210 in behandeling genomen en gepubliceerd 2 december 2019.

2. Op 30 januari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 2782944 van het woordmerk yello, ingediend op 19 juli 2002 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45;
- Uniemerkt inschrijving 16234288 van het gecombineerde woord-/beeldmerk,



, ingediend op 10 januari 2017 en ingeschreven op 19 juni 2017 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 42 en 45;

- Uniemerkt inschrijving 162333926 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 10 januari 2017 en ingeschreven op 19 juni 2017 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 42 en 45.

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 het betwiste depot 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").

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 31 januari 2020. 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 7 augustus 2020.

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 waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het element YELLO het dominante element in de beide ingeroepen figuratieve merken, de overige elementen zullen volgens hem als versiering worden opgevat. Ook in het bestreden teken is het element YELLOW volgens opposant het dominante element. Er wordt volgens hem meer aandacht besteed aan woordelementen. Het geheel THINK YELLOW betekent "denk geel", waardoor de nadruk op geel, YELLOW, komt te liggen. De vergelijking dient volgens hem dan ook in hoofdzaak gemaakt te worden tussen YELLO en YELLOW. Visueel en auditief stemmen de merken sterk overeen, aldus opposant. Volgens hem kan een begripsmatige vergelijking niet worden gemaakt, nu beide merken geen betekenis hebben. Als men echter uitgaat in beide gevallen van een relatie tot het woord "yellow" dat geel betekent, dan zijn ze in hoge mate overeenstemmend.

10. Nu YELLO of de kleur geel geen betekenis heeft in relatie tot de waren en diensten is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken hoog volgens opposant.

11. Opposant beperkt de omvang van de oppositie niet, maar maakt een vergelijking met de waren en diensten van verweerder en de volgens hem relevante waren en diensten van de ingeroepen merken. De waren en diensten van opposant zijn volgens hem identiek, dan wel overeenstemmend met die van verweerder.

12. Opposant verwijst naar andere vergelijkbare beslissingen met YELLO als ingeroepen merk, die door zowel BOIP, EUIPO als het Deutsches Patent-und Markenamt toegewezen zijn.

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

B. Argumenten verweerder

14. Visueel stemmen de merken en het bestreden merk niet overeen volgens verweerder. De grafische elementen zijn verschillend en het element THINK staat boven het element YELLOW, waardoor de aandacht meer naar het element THINK uit zal gaan. Ook op auditief vlak is er geen sprake van overeenstemming, nu het bestreden teken uit twee woorden bestaat en er aan de verschillende aanvangsklank meer gewicht toekomt. Het woord YELLO kan opgevat worden als een verwijzing naar de kleur geel, als gil of schreeuw of als een amuserende vorm van "hallo", aldus verweerder. In het bestreden teken is het element YELLOW, dat geel betekent, onlosmakelijk verbonden aan de term THINK. Het is in de marketing heel gebruikelijk om gebruik te maken van kleuren en geel staat voor creatief. Het geheel "Think Yellow" zal in de marketingleer kunnen worden opgevat als "Denk Geel", oftewel "Denk Creatief". Ook begripsmatig stemmen de merken niet overeen, aldus verweerder. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er sprake is van een geringe overeenstemming tussen de merken, dan is er volgens verweerder sprake van neutralisering vanwege het verschil in betekenis waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

15. Hoewel de waren en diensten volgens verweerder strikt genomen niet meer vergeleken hoeven te worden nu de merken niet overeenstemmen, is verweerder toch van mening dat de waren niet overeenstemmend zijn. In klasse 9 is de volgende zin toegevoegd: "alle voornoemde waren uitsluitend in relatie tot online marketing en enkel te gebruiken ten behoeve van online marketing". Aan klasse 35, 38, 41 en 42 is de navolgende restrictie opgenomen die betrekking heeft op alle genoemde diensten: "alle voornoemde diensten enkel in de uitoefening van diensten van een reclamebureau." De waren en diensten van opposant daarentegen zijn volgens verweerder zeer ruim, nu er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van class headings. De waren en diensten zijn van een andere aard en opposant en verweerder zijn actief in een totaal andere branche, aldus verweerder.

16. De waren en diensten van verweerder zijn volgens hem bestemd voor een hoog geïnformeerd publiek, waardoor er bij het in aanmerking komend publiek sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

17. De verwijzing die opposant maakt naar in zijn ogen gelijkaardige zaken is volgens verweerder niet relevant.

18. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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".

21. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

22. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

23. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk 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.

24. Hoewel opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is niet expliciet beperkt, beperkt hij zich bij de vergelijking van de waren en diensten wel tot een aantal specifieke klassen. Voor de overige waren en diensten argumenteert hij niet waarom er overeenstemming zou bestaan. Deze waren en diensten staan dan ook niet ter discussie en de te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Uniemerken 16234288 / 16233926 Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; Toestellen, kabels en instrumenten voor de	KI 9 Software; Software en applicaties voor mobiele toestellen; computer software; online aangeleverde computer software en publicaties in elektronische vorm, in het bijzonder websites; software voor projectmanagement, bedrijfsmanagement, bedrijfsadministratie, relatiebeheer (CRM software), bedrijfsresultaten analyse en

<p>geleiding, de distributie, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Accu's/batterijen; Elektrische meettoestellen en -instrumenten; Software; Softwaretoepassingen; Gegevensverwerkende apparatuur en computers; Apparaten voor het ontvangen, opnemen, overbrengen, verwerken, uitvoeren en weergeven van gegevens, gesproken taal, tekst, signalen, geluid en beeld; Veiligheidsschakelaars [onderbrekers], anemometers, stroomonderbrekers, stroomverliesaanwijzers, stroomomzetter, omzetter [elektriciteit], verdeelkasten voor elektriciteit, verdeelborden voor elektriciteit, warmtecontroleapparaten, elektrische meters, elektrische meters, tijdopnameapparatuur, tijdschakelaars (niet voor uurwerken); Overige elektrische meettoestellen; Installaties voor energieopwekking hoofdzakelijk bestaande uit elektrische brandstofcellen; Gasmeters; Elektrochemische brandstofcellen voor stroomopwekking; Fotovoltaïsche installaties bestaande uit zonnecollectoren voor stroomopwekking; Elektrische meettoestellen en -instrumenten; Meetapparaten voor stroomverbruik; Controletoeestellen voor het stroomverbruik; Software voor gegevensoverdracht voor het op afstand uitlezen van stroommeters, Gasmeters; Hardware voor gegevensoverdracht voor het op afstand uitlezen van stroommeters, Gasmeters; Laadstations voor elektrische voertuigen en Laadaansluitingen voor laadstations; Accu's, elektrische, voor elektrische voertuigen; Acculaders; Gegevensverwerkende apparatuur en computers voor verbinding van elektrische voertuigen met het energiesysteem van een huis, parkeergarage, tankstation, straatlantaarn of parkeermeter; Software voor verbinding van elektrische voertuigen met het energiesysteem van een huis, parkeergarage, tankstation, straatlantaarn of parkeermeter; Telefoonmodems; Punt-tot-punt communicatietoestellen; Apparaten voor opslag van bestanden, met name gecodeerde telefoon-</p>	<p>statistieken; alle voornoemde waren uitsluitend in relatie tot online marketing en enkel te gebruiken ten behoeve van online marketing.</p>
---	--

<p>en prepaidtelefoonkaarten; Communicatie-apparatuur, Met name SIM-kaarten; Software voor toegang tot internet; Datacommunicatie-apparatuur; Apparaten voor draadloos verbinding maken met internet.</p>	
<p>Uniemerken 16234288 / 16233926 Klasse 35 Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Professionele consultatie op het gebied van zaken, Marktstudie, Public relationsdiensten, Organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële doeleinden, Verspreiding van monsters en presentatie van goederen voor reclamedoeleinden voor producten en diensten van energie- en waterbedrijven; Bedrijfsleiding van energieopwekkings- en distributie-installaties; Samenstelling van gegevens in computerdatabases, uitgezonderd gegevens voor telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede voor inlichtingendiensten; Systematisering van gegevens in computerdatabases, uitgezonderd gegevens voor telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede voor inlichtingendiensten; Beheer van gegevensbestanden; Verkoop bij opbod, ook op Internet; Orderservice en factuurbeheer voor elektronische bestelsystemen; Presentatie van goederen en diensten, uitgezonderd via telecommunicatie- en bedrijfsregisters; Bemiddeling bij en verhuur van advertentieruimte, ook op internet, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Bemiddeling bij handels- en zakelijke contacten via internet; Bemiddeling bij economische contacten op Internet; Reclame op internet voor derden, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Organisatorische en bedrijfseconomische adviesdiensten op het gebied van energie, brandstofcellen, windkrachtinstallaties en fotonvoltaïsche installaties; Marketingdiensten, te weten</p>	<p>KI 35 Zakelijke dienstverlening aan bedrijven die zich bezighouden met digitale media; het verrichten van marktonderzoeken op het gebied van social media; commercieel-zakelijk projectmanagement; marktonderzoek, marktstudie en marktanalyse; het opzetten van databestanden; het ontwikkelen van marketingstrategieën en marketingconcepten; merkcreatie [reclame, verkoop promotie]; bedenken van merknamen; reclamediensten verband houdend met het creëren van bedrijfs- en merkidentiteiten; interim- management; consultancy op het gebied van commercieel-zakelijk management; bedrijfsorganisatorische advisering op het gebied van bedrijfsstrategie, organisatiestrategie, bedrijfsvoering bij veranderingen, exploitatiestrategie en beleidsstrategie; diensten van een reclame- en marketingbureau; positionering van merken; ontwikkeling van commerciële strategieën; marketingdiensten via zoekmachines; marketinganalyses; digitale marketing; opstellen van marketingplannen; optimalisatie van website-verkeer; marketing en marktonderzoek ten behoeve van het optimaliseren van de vindbaarheid en naamsbekendheid van websites en organisaties binnen netwerken, waaronder Internet; zoekmachinemarketing; bedrijfsorganisatorische advisering; zakelijke advisering; het ontwikkelen van commercieel-zakelijke strategieën en concepten ten behoeve van marketing, merkenbeleid, bedrijfscommunicatie en reclame; advisering op het gebied van verkoop technieken; plaatsing, selectie en werving van personeel; detachering van</p>

<p>reclame voor nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie;</p> <p>Organisatorische advisering en professionele consultatie op het gebied van energie;</p> <p>Expertises met betrekking tot organisatorische en bedrijfseconomische vraagstukken met betrekking tot energie, water en afvalwater;</p> <p>Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering verband houdende met energiebesparende maatregelen en met de optimalisatie van verwarmingsinstallaties;</p> <p>Bemiddeling bij handels- en economische contacten, ook via internet; Groot- en detailhandelsdiensten op het gebied van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten, machines en toestellen voor verwerking en voorbereiding van voedingsmiddelen en dranken, met name elektrische huishoudelijke apparaten, veeg-, reinigings- en wasmachines, apparaten en accessoires voor ontvangst en opname, overbrenging en weergave van geluid en/of beeld en/of gegevens, hardware, software, elektrische en niet-elektrische apparaten en gerei voor de huishouding, badkamer en keuken, kook- en verwarmingsapparaten, verlichtingsapparaten en verlichtingsmateriaal, elektrische rijwielen, met zonne-energie aangedreven apparaten en verlichtingsapparaten, energiebesparingsproducten, waterbesparingsproducten, verwarmingskostenbesparingsproducten;</p> <p>Regelen van contracten, voor anderen, voor de voorziening van diensten; Organisatorische en bedrijfseconomische advisering verband houdende met energiebesparende maatregelen, met name middels verwerking van meetwaarden van elektriciteitsmeters, ook online; Promotie van verzekeringen ten behoeve van derden;</p> <p>Promotie van financiële diensten en verzekeringen namens derden; Het (administratief) uitlezen van elektrische tel- en meetapparaten voor derden, ook online; Analyse van meetwaarden van elektriciteitsmeters voor afrekeningsdoeleinden, ook online</p>	<p>personeel, waaronder SEO (Search Engine Optimalization) en SEA (search Engine Advertising) specialisten; het opstellen van reclameplannen c.q. -concepten ten behoeve van het op gestructureerde en doelgerichte wijze benutten van de commerciële mogelijkheden bij een klant; lay-out en schrijven van teksten voor publicitaire doeleinden; ontwerpen van (beeld)merken, huisstijlen, banners en displays, voor reclamedoeleinden; productie van video- en geluidsopnamen voor marketingdoeleinden; Onlinereclame en -marketing; zakelijke dienstverlening met betrekking tot het regelen van samenwerkingsverbanden; het verzorgen van personeelsadministraties, met name met betrekking tot salaris, uren, verlof, doorbetaling bij ziekte en werkgeverslasten; professionele consultatie op zakelijk gebied en advisering op het gebied van e-commerce; het bedenken, ontwerpen, creëren, ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van publicitaire concepten, campagnes en andere promotionele activiteiten en projecten, waaronder met betrekking tot websites ten behoeve van social media omgevingen; systematisering van gegevens in een centraal bestand; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van databases bevattende marktinformatie en het adviseren op dat terrein; adviezen op het gebied van direct marketing; het opstellen van statistieken; opiniepeilingen; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet; alle voornoemde diensten enkel in de uitoefening van diensten van een reclamebureau.</p>
---	--

<p>(gegevensverwerking); Het op afstand uitlezen van elektriciteitsmeters voor afrekeningsdoeleinden via internet (gegevensverwerking).</p> <p>Uniemerken 2782944</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-lineshops; systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabanken; verzamelen en samenstellen van op een thema betrekking hebbende persartikelen.</p>	
<p>Uniemerken 16234288 / 16233926</p> <p>Klasse 38 Telecommunicatiediensten; Computercommunicatie en toegang tot Internet; Het ter beschikking stellen van internet-portalen aan derden; Beschikbaarstelling van internetportalen, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Internetdiensten, te weten verstrekking van toegang tot informatie op internet, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Elektronische uitwisseling van berichten via chatlijnen, chatrooms en internetfora;</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; elektronische communicatiediensten; verlenen van toegang tot elektronische databases, websites en portals; verschaffen van toegang tot platforms en portals op het internet; verzending van informatie, tekst, code, berichten, gegevens en content via het internet en andere computer- en communicatielijnen, draadloos, en via mobiele netwerken; toegang verlenen tot een digitale omgeving waarin bezoekers en/of gebruikers informatie kunnen plaatsen, bekijken, waarderen, uploaden, downloaden en met elkaar kunnen delen; alle hiervoor</p>

<p>Verstrekking van toegang tot meetwaarden van elektriciteitsmeters op internet; Bemiddeling bij en verhuur van toegangstijden tot databases met zoek- en opvragingsmogelijkheden.</p>	<p>genoemde diensten in het bijzonder op het gebied van online marketing; consultancy inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten enkel in de uitoefening van diensten van een reclamebureau.</p>
<p>Uniemerken 2782944 Klasse 41 Reportage (diensten van reporters).</p>	<p>KI 41 Het organiseren van lezingen, workshops, trainingen en kennissessies; publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van educatief materiaal op het gebied van marketing en commercieel-zakelijke strategieën; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet; alle voornoemde diensten enkel in de uitoefening van diensten van een reclamebureau.</p>
<p>Uniemerken 16234288 / 16233926 Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Ingenieursdiensten voor netwerken voor gas, water en warmte vanuit een centraal punt; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Milieudiensten, te weten technische advisering op milieugebied, technische ontwikkeling van concepten voor milieurisicobeheer; Technische advisering inzake exploitatie van energieopwekkings- en energiedistributie-installaties; Technische advisering met betrekking tot het onderwerp exploitatie van distributienetwerken en transportnetwerken; Ingenieursdiensten voor installaties voor de omzetting en toepassing van energie; Technische planning van afvalwaterinstallaties en installaties voor vers water; Technische planning van energie-installaties; Technische adviesdiensten op het gebied van energiebesparing, met name technisch energieadvies voor huishoudens, bedrijven en industrie; Advisering met betrekking tot energie-efficiëntie; Specialistische advisering met betrekking tot effectief gebruik van energie in gebouwen; Certificering van de energie-efficiëntie van gebouwen; Bouwtechnische en technische advisering in</p>	<p>KI 42 Automatiseringsdiensten; computerprogrammering; ICT-diensten; het ontwikkelen van informatie en communicatie strategieën, -concepten en -oplossingen met betrekking tot marketing; het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties inzake marketingsysteemanalyse; computersysteembeheer; ontwerp, creatie, hosting, onderhoud en updating van websites voor derden; het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden, testen en updaten van software; programmering van software voor websiteontwikkeling; het ontwikkelen van software ten behoeve van digitale dashboards voor het raadplegen van informatie online met betrekking tot marketingdata; technische advisering inzake het ontwikkelen van websites ten behoeve van online verkoopkanalen op Internet; ontwikkeling van merken; ontwerp van merken; ontwerp van huisstijlen niet voor reclaimedoeleinden; grafische vormgeving (computerondersteunde -); advisering inzake de vormgeving van homepages en internetsites; webdesign, ontwerpen van interactieve graphics, animaties en grafische multimedia content via internet of een communicatienetwerk; advisering,</p>

<p>verband met energiebesparende maatregelen en de optimalisering van verwarmingsinstallaties; Technische advisering in verband met energiebesparende maatregelen, met name middels verwerking van meetgegevens van elektriciteitsmeters, ook online; Energiebeheer, te weten technische advisering en planning van energieopwekkings- en -verdelingsinstallaties, brandstofcellen, windkrachtcentrales en fotovoltaïsche installaties; Technisch ontwerp, technische advisering, technische planning en technische advisering inzake energieopwekkings- en energiedistributie-installaties, brandstofcellen, windkrachtinstallaties en fotovoltaïsche installaties; Technische advisering inzake afvalwater- en drinkwaterinstallaties en gasvoorzieningsinstallaties; Expertises inzake technische vraagstukken met betrekking tot energie, water, afvalwater; Ontwikkeling van integrale energieconcepten in technisch en ecologisch opzicht (advies op het gebied van milieubescherming en technisch energieadvies); Onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van milieutechnologie; Diensten op alle gebieden van energie- en waterbeheer en -voorziening, te weten ontwikkeling van technische concepten met inachtneming van ecologie en infrastructuur; Technische metingen van stroom en aardgas; Wetenschappelijke diensten op het gebied van bos- en landbouw, te weten (her)bebossingsonderzoek en wetenschappelijke (her)bebossingsadvies, biologisch onderzoek inzake geïntegreerde plantenteelt, onderzoek naar bemesting en oogst; Technische planning, Controle en constructieplanning van pijpleidingnetwerken; Technische advisering inzake exploitatie van distributienetwerken; Technische advisering op het gebied van energiebesparing voor huishoudens, bedrijven en industrie; Technische stroommetingen; Verhuur van meetapparaten, voor zover begrepen in klasse 42, met name meetapparaten voor het stroomverbruik; Verhuur van controleapparaten (voor zover begrepen in klasse 42), Met name</p>	<p>voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet, internetplatforms of via sociale media; alle voornoemde diensten enkel in de uitoefening van diensten van een reclamebureau.</p>
---	--

<p>controletoestellen voor het stroomverbruik; Installatie en onderhoud van software voor gegevensoverdracht voor het uitlezen op afstand van stroommeters; Ontwikkeling van software, ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces; Advisering op het gebied van energiebesparing voor huishoudens, bedrijven en industrie; Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten op het gebied van aansluiting van elektrische voertuigen op het energiesysteem van een huis, parkeergarage, tankstation, straatlantaarn of parkeermeter; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Advisering op het gebied van energiebesparing; Technische verwerking van meetwaarden voor elektriciteitsmeters middels systematisering van deze gegevens in computerdatabases, ook online; Het ter beschikking stellen van een e-commerce-platform op het Internet; Terbeschikkingstelling van platforms op internet, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Terbeschikkingstelling van elektronische informatie-, communicatie- en transactieplatforms op internet, uitgezonderd met betrekking tot telecommunicatie- en bedrijfsregisters alsmede inlichtingendiensten; Installatie en onderhoud van software voor toegang tot het internet.</p>	
--	--

Klasse 9

25. Oposant heeft bescherming voor de waren "*software en softwaretoepassingen*" en deze waren zijn identiek aan de waren in klasse 9 van verweerder die allemaal betrekking hebben op software. Het feit dat de waren van verweerder beperkt zijn tot online marketing doet hier niet aan af, het is immers vaste rechtspraak dat wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, deze waren als dezelfde beschouwd worden (zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T 104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

Klasse 35

26. "*Organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor publicitaire doeleinden*" komt expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en deze dienst is derhalve identiek.

27. De diensten *"zakelijke dienstverlening aan bedrijven die zich bezighouden met digitale media; commercieel-zakelijk projectmanagement; consultancy op het gebied van commercieel-zakelijk management; bedrijfsorganisatorische advisering op het gebied van bedrijfsstrategie, organisatiestrategie, bedrijfsvoering bij veranderingen, exploitatiestrategie en beleidsstrategie; bedrijfsorganisatorische advisering; zakelijke advisering; advisering op het gebied van verkooptechnieken; zakelijke dienstverlening met betrekking tot het regelen van samenwerkingsverbanden; professionele consultatie op zakelijk gebied en advisering op het gebied van e-commerce"* van verweerder zijn gelijk, dan wel overeenstemmend aan de diensten *"Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Professionele consultatie op het gebied van zaken van opposant"*. De diensten van opposant omvatten de diensten van verweerder en worden derhalve als hetzelfde beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9) en bovendien hebben deze diensten een gelijksoortige aard en bestemming, aangezien ze allemaal zien op bedrijfsvoering in zal zijn facetten, van administratie tot management.

28. De dienst *"marktstudie"* van opposant is gelijk, dan wel overeenstemmend aan *"het verrichten van marktonderzoeken op het gebied van social media; marktonderzoek, marktstudie en marktanalyse en opiniepeilingen"* van verweerder. De diensten van opposant omvatten de diensten van verweerder en worden derhalve als hetzelfde beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9) en bovendien hebben deze diensten een gelijksoortige aard en bestemming, aangezien ze allemaal zien op het onderzoeken en bestuderen van de markt.

29. De diensten *"samenstelling van gegevens in computerdatabases; systematisering van gegevens in computerdatabases; beheer van gegevensbestanden"* van opposant zijn gelijk, dan wel overeenstemmend aan *"het opzetten van databestanden; systematisering van gegevens in een centraal bestand; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van databases bevattende marktinformatie en het adviseren op dat terrein; het opstellen van statistieken"* van verweerder. De diensten van opposant omvatten de diensten van verweerder en worden derhalve als hetzelfde beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9) en bovendien hebben deze diensten een gelijksoortige aard en bestemming, aangezien alle diensten zien op het opstellen, inrichten en onderhouden van databases. De advisering op dat gebied is hier sterk mee verbonden, aangezien er in dit geval sprake is van een complementariteit van de diensten. Ook het opstellen van statistieken is overeenstemmend, nu de databases bij uitstek een bron zijn om statistieken uit te vergaren.

30. De diensten *"Public relations diensten; Reclame op Internet voor derden; Marketingdiensten, te weten reclame voor nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; Promotie van verzekeringen ten behoeve van derden; Promotie van financiële diensten en verzekeringen namens derden"* van opposant zijn gelijk, dan wel overeenstemmend aan *"diensten van een reclame- en marketingbureau; het ontwikkelen van marketingstrategieën en marketingconcepten; reclamediensten verband houdend met het creëren van bedrijfs- en merkidentiteiten; positionering van merken; ontwikkeling van commerciële strategieën; marketingdiensten via zoekmachines; marketinganalyses; digitale marketing; opstellen van marketingplannen; marketing en marktonderzoek ten behoeve van het optimaliseren van de*

vindbaarheid en naamsbekendheid van websites en organisaties binnen netwerken, waaronder Internet; zoekmachinemarketing; het ontwikkelen van commercieel-zakelijke strategieën en concepten ten behoeve van marketing, merkenbeleid, bedrijfscommunicatie en reclame; het opstellen van reclameplannen c.q. -concepten ten behoeve van het op gestructureerde en doelgerichte wijze benutten van de commerciële mogelijkheden bij een klant; Onlinereclame en -marketing; het bedenken, ontwerpen, creëren, ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van publicitaire concepten, campagnes en andere promotionele activiteiten en projecten, waaronder met betrekking tot websites ten behoeve van social media omgevingen; adviezen op het gebied van direct marketing". De diensten van opposant omvatten de diensten van verweerder en worden derhalve als hetzelfde beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9) en bovendien hebben deze diensten een gelijksoortige aard en bestemming, al deze diensten hebben immers betrekking op marketing en reclame en het promoten van waren of diensten. Het feit dat de marketingdiensten van opposant met name zien op het gebied van milieu en energie heeft geen beperkende werking. Met name is namelijk bedoeld om aan te geven dat daar de hoofdmoot ligt, maar dat er ook andere mogelijke gebieden zijn (zie naar analogie GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003, ECLI:EU:T:2003:107).

31. De diensten van verweerder *"plaatsing, selectie en werving van personeel; detachering van personeel, waaronder SEO (Search Engine Optimalization) en SEA (search Engine Advertising specialisten"* zijn overeenstemmend aan de diensten *"zoek- en bemiddelingsdiensten voor ambachtsmensen en regelen van contracten, voor anderen voor de voorziening van diensten"* van opposant. In beide gevallen gaat het om diensten op het gebied van personeelszaken. De term *"waaronder"* beperkt de reikwijdte van de diensten van verweerder niet, dit geeft aan dat de genoemde functies voorbeelden betreffen. De dienst *"Interim- management"* van verweerder is in lichte mate soortgelijk aan *"professionele consultatie op het gebied van zaken"* van opposant, nu de aard van interim-management gelegen is in het feit dat een organisatie onder de loep wordt genomen en waar nodig op advies verbeteringen worden aangebracht. De dienst van verweerder *"het verzorgen van personeelsadministraties, met name met betrekking tot salaris, uren , verlof, doorbetaling bij ziekte en werkgeverslasten"* is overeenstemmend aan de diensten *"zakelijke administratie; administratieve diensten"* van opposant, aangezien de aard, de bestemming en de toepassing overeenkomen. Het gaat in beide gevallen om het administratieve diensten.

32. De diensten *"lay-out en schrijven van teksten voor publicitaire doeleinden; ontwerpen van (beeld)merken, huisstijlen, banners en displays, voor reclamadoeleinden; merkcreatie [reclame, verkoop promotie]; bedenken van merknamen; productie van video- en geluidsopnamen voor marketingdoeleinden"* zijn gelijk aan de diensten *"Public relations diensten; Reclame op Internet voor derden; Marketingdiensten, te weten reclame voor nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; Promotie van verzekeringen ten behoeve van derden; Promotie van financiële diensten en verzekeringen namens derden"* van opposant. De diensten van verweerder zijn namelijk specificaties van de hoofdnoemers waar opposant bescherming voor heeft en het is vaste rechtspraak dat, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, deze waren als dezelfde worden beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9).

33. De diensten in klasse 38 van verweerder zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend met de diensten in dezelfde klasse van opposant. Alle diensten zien op telecommunicatie en op het toegang verlenen tot bijvoorbeeld Internet, databases of portals en elektronische uitwisseling van informatie. Het feit dat verweerder aangeeft dat de diensten enkel zien op online marketing in de uitoefening van de diensten van een reclamebureau doet hier niet aan af. De aard en het doel van de diensten blijft hetzelfde.

Klasse 41

34. De diensten "*Public relations diensten; Reclame op Internet voor derden; Marketingdiensten, te weten reclame voor nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; Promotie van verzekeringen ten behoeve van derden; Promotie van financiële diensten en verzekeringen namens derden*" van opposant zijn gelijk, dan wel overeenstemmend aan de diensten van verweerder in deze klasse. Verweerder heeft het onderwerp van de diensten beperkt door aan te geven dat zijn dienstverlening enkel wordt verricht in de uitoefening van diensten van een reclamebureau. De diensten van opposant omvatten derhalve de diensten van verweerder en worden daarom als hetzelfde beschouwd (zie de arresten reeds aangehaald bij de vergelijking van de waren in klasse 9) en bovendien hebben deze diensten een gelijksoortige aard en bestemming, al deze diensten hebben immers betrekking op marketing en reclame en het promoten van waren of diensten. Het feit dat de marketingdiensten van opposant met name zien op het gebied van milieu en energie heeft geen beperkende werking. Met name is namelijk bedoeld om aan te geven dat daar de hoofdmoot ligt, maar dat er ook andere mogelijke gebieden zijn (zie naar analogie GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003, ECLI:EU:T:2003:107).

Klasse 42

35. De diensten van verweerder "*Automatiseringsdiensten; ICT-diensten; computerprogrammering; het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties inzake marketingsysteemanalyse; computersysteembeheer; het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden, testen en updaten van software; programmering van software voor websiteontwikkeling; hosting, onderhoud en updating van websites voor derden; technische advisering inzake het ontwikkelen van websites ten behoeve van online verkoopkanalen op Internet; het ontwikkelen van software ten behoeve van digitale dashboards voor het raadplegen van informatie online met betrekking tot marketingdata*" zijn gelijk, dan wel overeenstemmend aan de volgende diensten van opposant: "*ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwikkeling van software, ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; installatie en onderhoud van software voor toegang tot het internet*". Het betreft in beide gevallen diensten op het gebied van IT en op het gebied van het ontwikkelen van software.

36. De diensten "*ontwikkelen van informatie en communicatie strategieën, -concepten en -oplossingen met betrekking tot marketing; Ontwerp en creatie van websites voor derden; ontwikkeling van merken; ontwerp van merken; ontwerp van huisstijlen niet voor reclamedoeleinden; grafische vormgeving (computerondersteunde -); advisering inzake de vormgeving van homepages en internetsites; webdesign, ontwerpen van interactieve graphics, animaties en grafische multimedia content via internet of een communicatienetwerk*" zijn gelijk dan wel overeenstemmend aan de diensten "*Public relations diensten; Reclame op Internet voor derden; Marketingdiensten, te weten reclame voor nieuwe technologieën, met name op het*

gebied van milieu en energie; Promotie van verzekeringen ten behoeve van derden; Promotie van financiële diensten en verzekeringen namens derden" van opposant om dezelfde redenen als uiteengezet bij de vergelijking van de diensten in klasse 41 (zie overweging 34).

Conclusie

37. De waren en diensten zijn deels gelijk en deels overeenstemmend.



Vergelijking van de merken

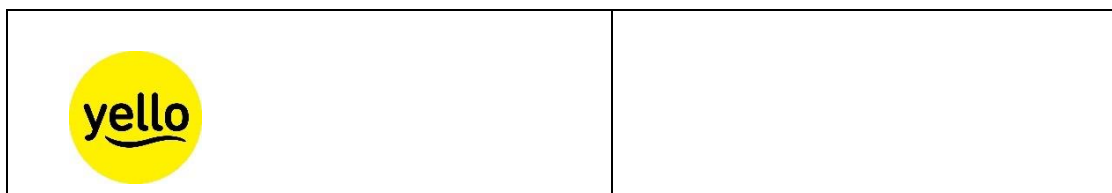
38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument 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).

39. 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).

40. 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).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
yello	
	

*Begripsmatige vergelijking*

42. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet steeds zal letten op de verschillende details ervan, 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 onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Het woordelement in de ingeroepen merken heeft geen vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen. Mogelijk zal het in aanmerking komend publiek hierin een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel, namelijk yellow of denken aan een gil of schreeuw door de eerste vier letters die het Engelse woord yell vormen.

43. De woordelementen van het betwiste merk bestaan uit de samenvoeging van de woorden "THINK" dat "denk" betekent en "YELLOW", dat "geel" betekent. In zijn geheel zal dit opgevat worden als "denk geel" en het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek duidelijk het Engelse woord "yellow" zal herkennen.

44. Een deel van het publiek zal in de tekens een verwijzing zien naar de kleur geel, een deel zal het woordelement van de ingeroepen merken mogelijk opvatten als verwijzing naar een schreeuw, en een deel van het publiek zal misschien alleen aan het betwiste merk een betekenis toedichten.

Visuele vergelijking

45. De ingeroepen merken betreffen een zuiver woordmerk "yello" en twee gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit een cirkel waarin het woord "yello" is opgenomen waaronder een golflijn staat. In het ene geval is de cirkel zwart en zijn de daarin opgenomen elementen geel en in het andere geval is de cirkel geel en de elementen in het zwart weergegeven. Het bestreden merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een zwart driebenig kruis, waarin in witte letters de woorden "THINK YELLOW" zijn opgenomen.

46. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van zowel de ingeroepen merken als het bestreden merk niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Het Bureau is echter van oordeel dat de aandacht van het publiek in beide gevallen met name uitgaat naar de woordelementen, gelet op de sobere figuratieve aspecten, slechts bestaande uit eenvoudige geometrische figuren en, in de ingeroepen merken twee kleuren en een onderlijning.

47. De ingeroepen merken en het bestreden merk delen vier identieke letters op dezelfde plek, bovendien is het ingeroepen merk volkomen hernomen in het bestreden merk.

48. De merken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, 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).

50. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen JEL-LOO, het bestreden merk bestaat uit drie lettergrepen THINK JEL-LOO. De uitspraak van (het wordelement) van de ingeroepen merken is identiek aan het tweede deel van het bestreden teken.

51. De merken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

52. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zal een deel van het publiek in de tekens een verwijzing zien naar de kleur geel. Voor dat deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend. Een ander deel van het publiek ziet deze betekenis wellicht slechts in het betwiste merk en een deel van het publiek zal het ingeroepen merk mogelijk opvatten als een verwijzing naar het Engelse woord voor "schreeuw". Voor dit deel van het in aanmerking komend publiek zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

53. 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.

54. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

55. 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). 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 uitgegaan worden

van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

56. 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).

57. 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). De ingeroepen merken beschikken 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.

58. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend en voor een deel van het publiek zijn de merken begripsmatig niet overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels gelijk en deels overeenstemmend. Op grond van deze overwegingen, en gelet op de onderlinge samenhang van alle betrokken factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de merken afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

61. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van het Bureau en andere nationale instanties in naar zijn mening gelijkaardige zaken en de reactie van verweerder (zie overwegingen 12 en 17), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan andere uitspraken in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2015845 wordt toegewezen.

61. Benelux depot met nummer 1406210 wordt niet ingeschreven.

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

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman