

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018120**  
**van 14 november 2023**

**Opposant:** **ENEL S.p.A**  
Viale Regina Margherita 137  
00198 Rome  
Italië

**Gemachtigde:** **Lydian cvba**  
Havenlaan 86  
1000 Brussel  
België

**Ingeroepen merk:** **Europese inschrijving 18603520**

ENEL

*tegen*

**Verweerder:** **Rentalsplit B.V.**  
Lavendelheide 7a  
9202 PD Drachten  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1461947**

Enelagic

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 maart 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Enelogic voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42. De aanvraag is onder nummer 1461947 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 april 2022.
2. Op 8 juni 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Europese inschrijving 18603520 van het woordmerk ENEL ingediend op 17 november 2021 en ingeschreven op 23 april 2022 voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42 van het ingeroepen oudere merk.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 juni 2022. De procedure is op verzoek van partijen enige tijd opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 april 2023.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

7. 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

8. Opposant geeft aan een belangrijke producent van elektriciteit en distributeur van stroom en aardgas te zijn. Opposant is actief in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Europa en met name in Nederland. Opposant zet in op hernieuwde energie en meer dan de helft van de energie die hij produceert is afkomstig uit dergelijke hernieuwde bronnen. Verder zet opposant in op besparing van energie door eindgebruikers te informeren over hoe zij elektriciteit kunnen besparen.
9. Na een weergave van het juridisch kader gaat opposant in op de visuele vergelijking van de tekens. Opposant wijst erop dat uit rechtspraak volgt dat het eerste deel van een merk meer aandacht krijgt. Bijgevolg zorgt de aanwezigheid van dezelfde vier eerste identieke letters ENEL aan het begin van het ingeroepen merk en het betwiste teken voor een sterke visuele overeenstemming tussen de tekens. Het tweede woord 'logic' in het betwiste teken heeft geen onderscheidend vermogen. Het doet meteen denken aan 'logica' en 'logisch' en verwijst daarmee naar de waren en diensten in klasse 9 en 35 (meten, computers, controle en verifiëren van gegevens, opzetten en beheren van gegevensbestanden). Het

publiek zal focussen op de eerste vier letters ENEL dat ontegensprekelijk het onderscheidende en dominante element in het betwiste teken is.

10. De aanwezigheid van de eerste vier identieke letters ENEL zorgt ook voor een sterke fonetische overeenstemming. Het tweede deel 'logic' is niet onderscheidend en wordt niet (of amper) in aanmerking genomen door de gemiddelde consument.

11. Het eerste gedeelte ENEL van het ingeroepen merk en het betwiste teken heeft geen conceptuele betekenis. De suffix 'logic' voegt verder geen conceptueel verschil toe aan het teken. De test van de conceptuele gelijkheid is dus niet relevant, aldus opposant.

12. De waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk werd geregistreerd zijn duidelijk nauw verwant of ten minste complementair aan de waren en diensten waarvoor het betwiste teken werd aangevraagd. Dit wordt door opposant geïllustreerd door bepaalde waren en diensten vetgedrukt weer te geven in de waren- en dienstenlijst.

13. Gelet op het voorgaande is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren en diensten waarvoor het werd aangevraagd en verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder betwist allereerst dat opposant actief is of was in Nederland. Opposant is met name actief in de landen Spanje en Italië. Dit blijkt uit berichtgeving van Reuters en het eigen strategisch plan van opposant.

15. Verweerder wijst er vervolgens op dat het ingeroepen Uniemerk is ingeschreven in 17 klassen met in totaal 702 omschrijvingen. Voor wat betreft de betwiste klassen 9, 35, 36, 38 en 42 hanteert opposant 382 omschrijvingen. Dit levert een onvoldoende duidelijk en onvoldoende nauwkeurige omschrijving van het woordmerk ENEL op.

16. Verweerder biedt sinds 2014 een online platform aan waar gebruikers via hun elektriciteits- en gasmeter per kwartier inzicht hebben in hun verbruik en dit kunnen vergelijken ten opzichte van hun woonsituatie. Dit wordt gezien als een onafhankelijke diensten aanbieder (ODA). Dit platform, Enelogic, behoort tot de top drie van de grootste en oudste ODA's in Nederland.

17. Verweerder heeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van zijn merkaanvraag gehanteerd aan de hand van slechts 47 omschrijvingen, dat is circa een tiende van het aantal omschrijvingen waarvan opposant zich bedient.

18. Verweerder wijst er vervolgens op dat opposant in zijn argumenten niet inhoudelijk ingaat op de omstandigheden die verwarringsgevaar meebrengen. Alleen al daarom moet de oppositie worden afgewezen.

19. Vervolgens gaat verweerder in op de vergelijking van de tekens. Volgens verweerder is het onjuist dat er sprake is van auditieve overeenstemming. Bij ENEL ligt de nadruk op de tweede lettergreep EL en daar wordt de laatste E kort uitgesproken. Enelogic is tegelijkertijd volledig verschillend. De eerste lettergreep is qua klank gelijk, maar daar houdt het ook mee op. De tweede lettergreep wordt als [nuh] uitgesproken. En het onderdeel logic is een logisch volgend onderdeel. Kortom, het is fonetisch volledig anders.

20. Enelogic is volgens verweerder een begrip in Nederland. Het geïnformeerde publiek in Nederland kent Enelogic als dé onafhankelijke dienst aanbieder (monitoren van energiegegevens). ENEL is onbekend in Nederland ten aanzien van de waren en klassen waarop de oppositie betrekking heeft. Er is dan ook geen begripsmatige overeenstemming tussen beide tekens.

21. Verweerder benadrukt nogmaals dat de waren en diensten waarop opposant zich beroept niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Gelet op de regel D-G van 20 november 2013 moet het Bureau daarom beslissen in het voordeel van verweerder die wel moeite heeft gedaan om zijn merk zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk te omschrijven. Gelet hierop is er ook geen sprake van soortgelijkheid tussen de waren en diensten. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel. Verweerder voert verder aan dat opposant zijn stelling dat de waren en diensten verwant of complementair zijn niet heeft onderbouwd en dat dit daarom buiten beschouwing dient te blijven. Verweerder licht vervolgens toe dat van complementariteit geen sprake is. Ook wijst verweerder erop dat het overzicht dat opposant in zijn oppositieschrift biedt van de waren en diensten voor het ingeroepen merk niet gelijk is aan (lees: kleiner is dan) het overzicht van waren en diensten dat officieel gepubliceerd is.

22. Verweerder gaat vervolgens in op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Op basis van de omschrijvingen van de waren en diensten van opposant kan niet worden bepaald wat het relevante publiek is. En zonder relevant publiek is er geen verwarringsgevaar. Het relevante publiek van verweerder is de Nederlandse gemiddeld, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument (particulier) die actief bezig is met het real-time inzichtelijk krijgen van zijn of haar stroom en/of gasverbruik door een koppeling te maken tussen de betreffende slimme gas- of elektriciteitsmeter en het online platform. Verder is relevant dat opposant niet actief is in Nederland en dat ook niet zal zijn op het gebied van kort gezegd het leveren van gas, stroom en in het bijzonder monitoring van gas en elektriciteitsgebruik aan Nederlandse consumenten. Het publiek kent Enelogic als bekend merk. Opposant heeft nagelaten te onderbouwen dat het ingeroepen merk normaal wordt gebruikt in Nederland. Het had op de weg van opposant gelegen om extra gegevens aan te leveren om dit in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te onderbouwen.

23. Verweerder concludeert dat de oppositie gelet op het voorgaande ongegrond moet worden verklaard en dat het betwiste teken geaccepteerd moet worden voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd met verwijzing van opposant in de kosten van de oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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.”*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

26. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>2</sup>

27. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

28. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>4</sup>

29. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.<sup>5</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.<sup>6</sup>

30. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ENEL	Enelogic

<sup>2</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

*Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van 4 letters, te weten ENEL.

33. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit één woord van 8 letters, te weten Enelogic.

34. Het feit dat het ingeroepen woordmerk geheel in hoofdletters is ingeschreven en het aangevraagde woordmerk niet, doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.<sup>7</sup>

35. Het ingeroepen merk ENEL komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken. Op het identieke onderdeel Enel, dat aan het begin van het betwiste teken staat, ligt bovendien de nadruk in het betwiste teken. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.<sup>8</sup> Voor het overige zijn de tekens verschillend. Zo is het betwiste teken vier letters langer.

36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

37. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen: E-NEL. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen: E-ne-lo-gic. De uitspraak is daardoor in lengte en ritme verschillend. Alleen de eerste lettergreep E, waarop auditief de nadruk ligt, is identiek. De andere lettergrepen worden anders uitgesproken. Wel komen naast de E-klank ook de N- en L-klank uit het ingeroepen merk terug in het betwiste teken.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

39. Het ingeroepen merk ENEL heeft geen specifieke betekenis. Ook het betwiste teken Enelogic heeft geen specifieke betekenis.

40. Gelet op het voorgaande gaat het Bureau er vanuit dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*Conclusie*

41. De conflicterende tekens stemmen visueel overeen. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

***Vergelijking van de waren en diensten***

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).

<sup>8</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.<sup>9</sup>

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>10</sup>

44. Opposant heeft de waren en diensten van het ingeroepen merk en van het betwiste teken in een tabel met twee kolommen geplaatst waarbij bepaalde termen vetgedrukt zijn opgenomen. Opposant geeft daarbij aan dat hiermee wordt geïllustreerd dat de waren en diensten duidelijk nauw verwant of ten minste complementair zijn aan de waren en diensten van het betwiste teken (zie hiervoor onder 12). Opposant licht verder niet toe waarom er sprake is van nauwe verwantschap of complementariteit.

45. Het Bureau vat de door opposant vetgedrukte termen in de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen merk op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.<sup>11</sup>

46. Verweerder heeft er verder terecht op gewezen dat het overzicht dat opposant in zijn argumenten geeft van de waren en diensten van het ingeroepen merk niet overeenkomt met de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk volgens het register van het EUIPO is geregistreerd (zie hiervoor onder 21). Bij de vergelijking van de waren en diensten zal het Bureau alleen de door opposant vetgedrukte termen in aanmerking nemen waarvoor blijkens het register van het EUIPO bescherming bestaat. De door opposant vetgedrukte waren "elektrische energiemeters, spanningsmeters, meetapparatuur voor elektrische energie" (klasse 9) en diensten "opstellen van controleprogramma's voor elektrische voeding en operationele controlemodules" (klasse 42) zal het Bureau buiten beschouwing laten, nu deze waren en diensten blijkens het register niet zijn aangeduid bij het ingeroepen merk.

47. Gelet op het voorgaande zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende<sup>12</sup>:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 9 Meetapparatuur voor thermische energie; Bewakingsapparatuur op afstand; gasmeters; Computers en computerrandapparatuur; Apparaten voor toegangscontrole.	KI 9 Meet-, sein- en controle- (inspectie-) apparaten; elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters en hun onderdelen; metertestapparaten; ijkstations en hun onderdelen; elektrische en elektronische op afstand werkende, op afstand tellende, op afstand metende en rondstuurinstallaties en hun onderdelen, zoals energieverrekenings- en -controleapparaten, datatransmissieapparaten, gegevensverwerkende apparatuur, datageheugens, procescomputers en computers; Software; Elektronische databanken, downloadbaar of op dragers; software, waaronder online downloadbare software, webbased software en applicatiesoftware (apps); Apparaten voor het

<sup>9</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>10</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<sup>11</sup> BenGH (tweede kamer) 18 oktober 2022, C 2021/13, punt 19 (Sitel).

<sup>12</sup> Het Bureau hanteert de Nederlandse en volledige termen zoals opgenomen in het register van het EUIPO en niet de door opposant gehanteerde "vrije vertaling uit het Italiaans" of de door opposant vetgedrukte onderdelen van termen. Opposant heeft in klasse 35 van de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen merk in het geheel geen vetgedrukte termen opgenomen.

	<p>monitoren van het elektrische energieverbruik en gasverbruik; Software voor het op afstand aflezen van meters; software, met name voor de verzameling, overdracht en beoordeling van gegevens in energievoorzieningsnetwerken.</p>
KI 35 -	<p>KI 35 Administratieve diensten ten behoeve van de controle en het verifiëren van gegevens, waaronder gegevens op het gebied van energiebesparing, energieverbruik en energiekosten (energiemanagement); zakelijke informatieverzorging aan leveranciers en gebruikers die zich bezighouden met energie en elektriciteitsvoorziening; Administratieve diensten bij het opzetten en beheren van gegevensbestanden, waaronder gegevensbestanden over energieverbruik, energietransitie en duurzame energieontwikkeling; administratieve diensten met betrekking tot het controleren en doorgeven van gegevens inzake energieverbruik; het verschaffen van handelsinformatie, al dan niet in relatie tot energieverbruik, energietransitie en duurzame energieontwikkeling; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; Vergelijking van energieprijzen; Het samenstellen en aanbieden van prijsinformatie en statistische informatie op het gebied van elektriciteits- en energieverbruik; verwerven van contracten betreffende energievoorziening; het volgen en bewaken van het energieverbruik voor derden voor rekeningauditdoeleinden; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens verleend via het internet, een internetplatform of via sociale media.</p>
KI 36 Beheer van financiële zaken; Beheer van verzekeringszaken; Financiële assistentie; Financiële advisering op het gebied van energie.	<p>KI 36 Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; Verzekeringsdiensten; Makelaardij in onroerende goederen; Advisering op financieel gebied; Financieel onderzoek; Evaluaties op financieel gebied.</p>
KI 38 Telecommunicatie via glasvezels; Overdracht van informatie en gegevens via online diensten en via internet.	<p>KI 38 Telecommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; het aanbieden van toegang tot webpagina's en portalen; advisering en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>



<p>KI 42 Technologische advisering op het gebied van energieproductie en -gebruik; Informatieverstrekking over het ontwerp en de ontwikkeling van computer software, systemen en netwerken; Diensten op het gebied van certificaten, Taxatiediensten, verificatiediensten, Met betrekking tot de volgende gebieden: Ecologische en milieuduurzaamheid, Inclusie en diversiteit, Circulaire economie.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten gerelateerd aan energie; ontwikkelen en ontwerpen van computers en software gerelateerd aan energie; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, automatiseringsdiensten; IT-diensten; het verstrekken van technische adviezen met betrekking tot energiebesparing; het verrichten van metingen op het gebied van energie en energiegebruik en verbruik; Energieverbruikcontrole; advisering op het gebied van energiebesparing; programmering van software voor energiebeheer; ontwerp en ontwikkeling van software voor energiemangement; ontwerp en ontwikkeling van software voor controle, regulering en controle van de zonne-energiesystemen; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens verleend via het internet, een internetplatform of via sociale media.</p>
--	---

48. Het Bureau stelt voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten voorop dat het oppositieonderzoek gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. In dit geval heeft opposant zonder nadere motivering gesteld dat de waren en diensten verwant en complementair zijn (zie hiervoor onder 12). Verweerder heeft dit gemotiveerd betwist en ook aangevoerd dat onduidelijk is welke vergelijking moet worden gemaakt (zie hiervoor onder 21). Nu opposant zijn stelling in het geheel niet (en dus onvoldoende) heeft onderbouwd, zal het Bureau niet zelfstandig beoordelen of er sprake is van overeenstemming tussen de waren en diensten. Wel gaat het Bureau na of er sprake is van identieke waren of diensten. Dit behoeft immers geen nadere onderbouwing.

49. De waren "*gasmeters*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 komen identiek voor in klasse 9 van het ingeroepen merk.

50. De diensten "*Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 36 zijn naar het oordeel van het Bureau identiek aan de diensten "*Beheer van financiële zaken*" van het ingeroepen merk in klasse 36. De diensten "*Verzekeringdiensten*" in klasse 36 van het betwiste teken zijn identiek aan "*Beheer van verzekeringszaken*" in klasse 36 van het ingeroepen merk en de diensten "*Advisering op financieel gebied; Financieel onderzoek; Evaluaties op financieel gebied.*" in klasse 36 van het betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau identiek aan "*Financiële assistentie*" van het ingeroepen merk in klasse 36.

51. Daarnaast zijn de "*Telecommunicatiediensten*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 38 identiek aan de "*Telecommunicatiediensten via glasvezels*" in klasse 38 van het ingeroepen merk.

52. De overige waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet identiek aan de hiervoor weergegeven waren of diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Nu opposant in het geheel niet heeft toegelicht waarom deze waren en diensten overeenstemmend zouden zijn met waren of diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, gaat het Bureau ervan uit dat er van overeenstemming geen sprake is (zie hiervoor onder 48).

#### *Conclusie*

53. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels niet overeenstemmend.

54. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmend geachte waren en diensten (zie onder 52) kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten.

55. Voor wat betreft de identiek geachte waren en diensten (zie onder 49, 50 en 51) gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

#### **Globale beoordeling**

56. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>13</sup> In dit geval zijn de betrokken waren en diensten (kort gezegd gasmeters, financiële en verzekeringszaken en telecommunicatiediensten) deels gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.<sup>14</sup> Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau van het betrokken publiek.

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.<sup>15</sup> Het Bureau gaat in dit geval uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Een verhoogd onderscheidend vermogen is niet gesteld of aangetoond.

58. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>14</sup> BenGH (tweede kamer) 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

<sup>15</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>16</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

59. In dit geval is er sprake van visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. De betrokken waren en diensten zijn identiek. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de identiek geachte waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **Overige factoren**

60. Verweerder heeft aangevoerd dat de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen merk onvoldoende nauwkeurig is (zie hiervoor onder 15, 17 en 21). Hoewel aan verweerder kan worden toegegeven dat het ingeroepen merk is ingeschreven voor erg veel waren en diensten, geldt naar het oordeel van het Bureau dat de waren en diensten van het ingeroepen merk die in deze oppositie uiteindelijk in aanmerking zijn genomen (zie hiervoor onder 47, de 14 termen weergegeven in de linkerkolom) voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven. Het Bureau wijst er verder op dat de regel D-G waarnaar verweerder verwijst (zie hiervoor onder 21) alleen betrekking heeft op onnauwkeurig geformuleerde termen en niet van toepassing is indien er sprake is van een vermeend onduidelijk recht om de enkele reden dat daarbij een grote hoeveelheid waren en diensten is aangeduid.

61. Verweerder heeft ook betoogd dat opposant geen omstandigheden heeft aangevoerd die verwarringsgevaar aantonen en dat de oppositie daarom al moet falen (zie hiervoor onder 18). Het Bureau leest in de argumenten van opposant echter wel degelijk omstandigheden die verwarringsgevaar meebrengen, namelijk onder meer dat er sprake is van overeenstemmende tekens.

62. Verweerder heeft er voorts op gewezen dat opposant niet actief is en zal zijn in Nederland en ook geen normaal gebruik van het ingeroepen merk in Nederland heeft aangetoond en dat er daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder 14 en 22). Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en waren en diensten 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.<sup>17</sup> Het Bureau tekent daar nog bij aan dat het ingeroepen merk minder dan vijf jaar geleden is ingeschreven en dat opposant daarom nog niet gehouden kan worden om bewijs van normaal gebruik van het merk aan te tonen.

63. Verweerder wijst er ook op dat het betwiste teken Enelogic een begrip is en bekend is in Nederland en dat er ook daarom geen sprake is van verwarringsgevaar (zie hiervoor onder 16, 20 en 22). Aangezien vaststaat dat het aangevraagde merk Enelogic jonger is dan het ingeroepen merk ENEL, kan verweerder in casu de bekendheid van het aangevraagde merk echter niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.<sup>18</sup>

## **B. Conclusie**

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor een deel van de waren en diensten, namelijk alleen de identiek geachte waren en diensten, gevaar voor verwarring bestaat.

---

<sup>17</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

<sup>18</sup> HvJ EU 3 september 2009, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, punt 84 (La Española).

**IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2018120 wordt gedeeltelijk toegewezen.
66. De Benelux aanvraag met nummer 1461947 wordt niet ingeschreven voor:
- Klasse 9: "Gasmeters"
  - Klasse 36: "Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; Verzekeringdiensten; Advisering op financieel gebied; Financieel onderzoek; Evaluaties op financieel gebied."
  - Klasse 38: "Telecommunicatiediensten"
67. De Benelux aanvraag met nummer 1461947 wordt wel ingeschreven voor:
- Klasse 9: "Meet-, sein- en controle- (inspectie-) apparaten; elektriciteitsmeters en warmtemeters en hun onderdelen; metertestapparaten; ijkstations en hun onderdelen; elektrische en elektronische op afstand werkende, op afstand tellende, op afstand metende en rondstuurinstallaties en hun onderdelen, zoals energieverrekenings- en -controleapparaten, datatransmissieapparaten, gegevensverwerkende apparatuur, datageheugens, procescomputers en computers; Software; Elektronische databanken, downloadbaar of op dragers; software, waaronder online downloadbare software, webbased software en applicatiesoftware (apps); Apparaten voor het monitoren van het elektrische energieverbruik en gasverbruik; Software voor het op afstand aflezen van meters; software, met name voor de verzameling, overdracht en beoordeling van gegevens in energievoorzieningsnetwerken."
  - Klasse 35: (alle diensten)
  - Klasse 36: "Makelaardij in onroerende goederen"
  - Klasse 38: "verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; het aanbieden van toegang tot webpagina's en portalen; advisering en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten."
  - Klasse 42: (alle diensten)
68. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 november 2023



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman