


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018623
van 25 april 2024

Opposant: **ista SE**
Luxemburger Strasse 1
45131 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Heffels Spiegeler Advocaten**
Tourenooiveld 4
2511 CX Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Internationale inschrijving 1478942



Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 1478719



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 17803511



Ingeroepen merk 4: Uniemerkt 13728753

tegen

Verweerder: **S.D. Holding B.V.**
Beursplein 37 kamer 1464
3011 AA Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Chiever BV**
Eduard van Beinumstraat 10
1077 CZ Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1473789**

EISTA


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 17 november 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk EISTA voor waren en diensten in de klassen 12, 37, 39 en 42. De aanvraag is onder nummer 1473789 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2022.

2. Op 31 januari 2023 is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:


- internationale inschrijving 1478942, met aanduiding van de Europese Unie, van het

gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 12 maart 2019, voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 en 45 (hierna: ingeroepen merk 1);

- internationale inschrijving 1478719, met aanduiding van de Europese Unie, van het

gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 12 maart 2019, voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 en 45 (hierna: ingeroepen merk 2);

- Europese inschrijving 17803511 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 , ingediend op 12 februari 2018 en ingeschreven op 24 april 2019, voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 en 45 (hierna: ingeroepen merk 3);

- Europese inschrijving 13728753 van het woordmerk ista, ingediend op 9 februari 2015 en geregistreerd op 22 juni 2015, voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 42 (hierna: ingeroepen merk 4).

3. De oppositie is ingesteld door ista Deutschland GmbH (hierna: de oorspronkelijke opposant). Blijkens het register zijn de ingeroepen merken echter in 2023 overgegaan op opposant (gevestigd op hetzelfde adres als de oorspronkelijke opposant). Opposant wordt voor wat betreft deze oppositie geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke opposant.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 37, 39 en 42 van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

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 3 februari 2023. Op 9 februari 2023 heeft verweerder het depot waartegen de oppositie is gericht beperkt. In de loop van de administratieve fase hebben beide

partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot ingeroepen merk 4. 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 21 augustus 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant voert aan dat het oudere woordmerk ista en het betwiste teken EISTA een groot deel van de letters gemeen hebben. Het verschil tussen beide merken is uitsluitend gelegen in de aanvangsletter "-e" bij EISTA. Hoewel in beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, vormen de identieke, en identiek geplaatste, letters maar liefst vier van de vijf letters van het betwiste teken. Het oudere merk is daarom makkelijk herkenbaar in het betwiste teken, doordat er slechts één letter ("e") voor is geplaatst. Volgens opposant stemmen de tekens daardoor in visuele zin volledig overeen, althans is er sprake van een hoge mate van visuele gelijkheid tussen de tekens. Dit geldt volgens opposant ook voor de oudere ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken en het betwiste teken. In de gecombineerde woord-/beeldmerken is het woardelement ista namelijk dominant.

10. Ook auditief stemmen de tekens ista en EISTA volledig overeen, althans in hoge mate. Het enkele verschil in uitspraak van de eerste lettergreep in het betwiste teken ("eis") is onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming weg te nemen. De oudere merken bestaan uit vier letters, het betwiste teken uit vijf letters. De tekens delen dezelfde slotlettergreep, ta, en hebben eveneens een identieke slotklank in de aanvangslettergreep -is. De uitspraak van de eerste lettergreep is derhalve overeenstemmend en de laatste lettergreep is identiek. De oudere merken worden uitgesproken als [ista] en het betwiste teken als [eista]. De tekens kennen een gelijk ritme en eenzelfde cadans.

11. Ista is volgens opposant een fantasiewoord en kent geen zelfstandige betekenis. Hoewel EISTA in (oud) IJslands en oud Noors testikel/steen betekent, zal het betwiste teken eveneens door het publiek worden opgevat als een fantasiebenaming zonder betekenis. Het gemiddelde publiek in de Benelux is namelijk niet dusdanig bekend met de IJslandse en Noorse taal dat het de betekenis van EISTA zal weten. Zelfs indien een deel van het publiek wel bekend is met de betekenis, dan zal het teken voor het andere deel van het publiek geen betekenis hebben. Aangezien geen van beide tekens een vaste betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet aan de orde.

12. Opposant geeft vervolgens een overzicht van alle waren en diensten waarbij bepaalde waren en diensten vetgedrukt zijn.

13. In een toelichting wordt aangegeven dat de diensten in klasse 37 van het betwiste teken in zekere mate soortgelijk zijn aan waren en diensten in de klassen 7, 9, 11 en 37 van de ingeroepen merken. Er wordt toegelicht dat voor de installatie van scheepsinterieurs ook installatie, onderhoud en reparatie van technische huishoudelijke, sanitaire, verwarmings- en energiemachines, apparaten, toestellen, pompen en instrumenten (klasse 7 en 11) nodig is. Deze waren en diensten worden daarom als identiek beschouwd. Klasse 37 van het betwiste teken is volgens opposant bovendien complementair aan klasse 9 van de oudere merken. Bij de installatie van boten, schepen, vaartuigen en scheepinterieurs moet ook meetapparatuur

“voor het meten, signaleren, controleren, regelen, bewaken, overbrengen van gegevens en apparatuur, radiotoestellen en -instrumenten”, worden geïnstalleerd. Over het algemeen bevat een boot, schip of vaartuig namelijk boot instrumenten zoals water tankmeters, vuilwatertank meters, brandstof tankmeters, voltmeters, temperatuurmeters, snelheidsmeters en alle bijbehorende onderdelen zoals accessoires en gevers. Deze waren en diensten zijn derhalve belangrijk voor elkaar, aldus opposant. De diensten in klasse 37 van het betwiste teken op het gebied van installatie- en reparatie zijn verder vergelijkbaar met de diensten in klasse 37 van de oudere merken op het gebied van installatie.

14. Wat betreft de betwiste diensten in klasse 39 merkt opposant op dat de diensten: “advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten” qua aard overeenkomen met de diensten “Juridische diensten, met name op het gebied van energie; advies met betrekking tot beveiligingsdiensten voor de bescherming van gebouwen en woningen” in klasse 45 van de oudere merken. Beide klassen zien namelijk op diensten die met advisering te maken hebben en hebben derhalve hetzelfde doel. Het doel van advisering, voorlichting en juridische diensten is het informeren van consumenten en/of klanten over bepaalde onderwerpen en situaties.

15. De aard van de betwiste diensten in klasse 42 komt daarnaast overeen met de diensten in klasse 42 van de oudere merken. Beide klassen zien namelijk op diensten die met analyse, ontwerp en ontwikkeling te maken hebben en hebben derhalve hetzelfde doel. Het doel van het doen van (wetenschappelijk) onderzoek en van een analyse is het verzamelen van relevante informatie om een conclusie te kunnen trekken en meer inzicht te krijgen van het onderwerp. Het is vaste rechtspraak dat wanneer de waren of diensten waarop het oudere merk betrekking heeft, de waren of diensten omvatten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, deze waren als identiek worden beschouwd. Een aanzienlijk deel van de door het betwiste teken aangeduide waren en diensten is dus identiek of nagenoeg identiek aan die welke door de oudere merken worden aangeboden.

16. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant gericht op het algemene publiek met een normaal aandachtsniveau. Het merk ista wordt volgens opposant al jaren intensief gebruikt voor onder meer energiediensten. Door intensief gebruik heeft het merk aanvullend onderscheidend vermogen gekregen

17. Opposant geeft vervolgens aan dat de diensten in de klassen 37, 39 en 42 van het betwiste teken in hoge mate overeenstemmend zijn met de waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 37, 42 en 45 van de oudere merken. De totaalindruk van de tekens is sterk overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de oudere merken aangeduide waren en diensten en (een deel van) de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

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

19. Op verzoek van verweerder heeft opposant verschillende gebruiksbewijzen ingediend.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen niet voldoen aan de regel DG voor het aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen. De stukken dienen daarom volgens verweerder buiten beschouwing te worden gelaten. Verweerder gaat vervolgens inhoudelijk in op de ingediende gebruiksbewijzen. Volgens verweerder lijkt het erop dat er enkel gebruik van het woordmerk

ista zou zijn voor producten en diensten alle op het gebied van verwarmings- en energietechniek waaronder, het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas en stroom, het registreren, verwerken en beheren van energieverbruikgegevens, installatie, onderhoud en reparatie van toestellen en apparaten op dat gebied, het beschikbaar stellen van een platform voor het beheer van energiegegevens, leveren van meters en rookmelders en leveren van energie.

21. Verweerder gaat vervolgens in op de oppositie en beargumenteert uitgebreid dat de waren en diensten in het geheel niet soortgelijk zijn. De waren op het gebied van energielevering en energieverbruik in de klassen 7, 9 en 11 van de ingeroepen merken zijn geheel anders dan de diensten van de deposant op het gebied van vaartuigen en diensten van een scheepswerf. Ook de diensten van de ingeroepen merken verschillen in aard, bestemming en gebruik van de diensten van het betwiste teken. Ze zijn ook niet concurrerend en complementair. Nu de waren en diensten niet soortgelijk zijn dient de oppositie volgens verweerder te worden afgewezen.

22. Naast dat de waren en diensten afwijken zijn ook de distributiekanaalen en industrie volgens verweerder anders. Opposant is een energieleverancier en deposant exploiteert een scheepswerf. De activiteiten, industrie en distributiekanaalen zijn geheel anders. Iemand die op zoek is naar een energieleverancier zal niet per ongeluk terecht komen bij een scheepswerf en vice versa. Het relevante publiek van de deposant zijn particulieren of bedrijven die op zoek zijn naar een energieleverancier of een partij die diensten levert op het gebied van het beheer van energie- en waterlevering. Het relevante publiek van de deposant zijn eigenaren van vaartuigen die op zoek zijn naar een scheepswerf die schepen bouwt of repareert.

23. Opposant claimt dat het merk ista al jaren intensief wordt gebruikt voor onder meer energiediensten en daardoor aanvullend onderscheidend vermogen heeft verkregen. Echter, opposant onderbouwt deze stelling niet en heeft ook geen bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de merken een sterke onderscheidingskracht hebben. De merken van de deposant genieten daardoor niet een ruimere bescherming en hebben een normaal onderscheidend vermogen.

24. Met name de diensten van de deposant in de klassen 37, 39 en 42 gericht op diensten van een scheepswerf en vaartuigen, maar ook de waren en diensten van de deposant, gericht op het leveren van energie, worden niet dagelijks afgenomen. De consument zal voordat hij zal overgaan tot het afsluiten van een contract bij de deposant of bij het afnemen van de diensten van de deposant zorgvuldig onderzoek vooraf doen. Om die reden zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau voor alle betrokken waren en diensten. Bij een verhoogd aandachtsniveau zal de kans op verwarring kleiner zijn.

25. Ondanks dat de oppositie al moet worden afgewezen omdat de waren en diensten niet soortgelijk zijn, maakt verweerder voor de vorm en volledigheid toch nog een vergelijking tussen de tekens. Visueel en auditief stemmen de tekens volgens verweerder tot op zekere hoogte overeen. Nu beide tekens geen betekenis hebben, kan een conceptuele vergelijking niet worden gemaakt.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven als merk, met verwijzing van de deposant in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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.”*¹

29. 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.²

30. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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.³

Vergelijking van de waren en diensten

31. 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. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

32. 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.⁵

33. Opposant heeft in zijn argumenten toegelicht dat de diensten van het betwiste teken in de klassen 37, 39 en 42 overeenstemmen met waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 37, 42 en 45 (zie hiervoor onder punten 13-15 en 17). Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie werd gebaseerd (zie hiervoor onder punt 5).

34. De te vergelijken waren en diensten zijn gelet hierop de volgende:

¹ 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 Uniemerken.

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

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

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2</u> Kl 7 Machines in the household, sanitary, heating and energy area, namely pumps, compressors, generators, motors, driving units and mechanical, hydraulic and pneumatic control devices; spare parts and components for the aforesaid goods; apparatus for generating electricity.</p> <p><i>Kl 7 Machines voor huishoudelijk, hygiënisch, verwarmings- en energiegebruik, namelijk pompen, compressoren, generatoren, motoren, aandrijfeenheden en mechanische, hydraulische en pneumatische besturingsapparaten; reserveonderdelen en onderdelen voor voornoemde goederen; apparaten voor het opwekken van elektriciteit.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u> Kl 7 Machines voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten pompen, Compressoren en ventilatoren, Generatoren, Motoren, Aandrijfeenheden en Besturingsinrichtingen; Apparaten en toestellen voor de opwekking van gas, olie en stroom; Componenten en vervangingsonderdelen voor de voornoemde producten.</p> <p><u>Ingeroepen merk 4:</u> Kl 7 Machines voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek; Componenten en vervangingsonderdelen voor de voornoemde producten.</p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Kl 9 Equipment, apparatus and instruments for measuring, signaling, controlling, regulating, monitoring, transferring data and equipment, radio apparatus and instruments; heat cost allocation meters, calorimeters, heat meters, cold meters, water meters, electricity meters, gas meters, hygrometers and their radio modules; equipment for detecting gas, smoke and fire alarms; apparatus for collecting and transmitting data; equipment, apparatus and instruments and equipment for household, sanitary, heating and energy technical purposes, namely equipment, apparatus and instruments for measuring, regulating and controlling energy, heat, cold,</p>	

water, gas, fuel oil, electricity and associated household costs, as well as for recording, displaying and transmitting data relating thereto; apparatus and equipment for automation, control, regulation, monitoring and surveillance in the field of buildings and rooms; security systems for the field of buildings and accommodation; computer network and data communication equipment, apparatus and systems; telecommunication equipment, apparatus and systems; computer hardware and software; heat regulating apparatus; spare parts and components for the aforesaid goods.

Kl 9 Toestellen, apparaten en instrumenten voor het meten, signaleren, regelen, bewaken, overbrengen van gegevens en apparatuur, radiotoestellen en -instrumenten; warmtekostenverdelingsmeters, calorimeters, warmtemeters, koudemeters, watermeters, elektriciteitsmeters, gasmeters, hygrometers en radiomodules daarvoor; apparatuur voor het opsporen van gas-, rook- en brandmelders; apparatuur voor het verzamelen en verzenden van gegevens; apparatuur, toestellen en instrumenten voor huishoudelijke, sanitaire, verwarmings- en energietechnische doeleinden, namelijk apparatuur, toestellen en instrumenten voor het meten, regelen en besturen van energie, warmte, koude, water, gas, stookolie, elektriciteit en de daarmee samenhangende huishoudelijke kosten, alsmede voor het registreren, weergeven en verzenden van gegevens dienaangaande; apparatuur en uitrusting voor automatisering, besturing, regeling, bewaking en toezicht op het gebied van gebouwen en ruimten; beveiligingssystemen voor gebouwen en ruimten; computernetwerk- en datacommunicatieapparatuur, -apparaten en -systemen; telecommunicatieapparatuur, -apparaten en -systemen; computerhardware en -software; warmteregelingsapparaten; reserveonderdelen en componenten voor voornoemde goederen.

Ingeroepen merk 3:

Kl 9 Meet-, sein-, besturings-, regel-, controle-, gegevensoverdrachts- en radioapparaten, -toestellen en -instrumenten;

<p>Verwarmingskostentellers, calorimeters, warmtemeters, koudemeters, watermeters, elektriciteitsmeters, gasmeters, vochtigheidsmeters alsmede desbetreffende radiomodules; Gasmelders, rook- en brandmelders; Toestellen voor gegevensregistratie en -verzending; Toestellen, apparaten en instrumenten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen, apparaten en instrumenten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woningkosten alsmede voor het opnemen, het weergeven en het overbrengen van de hierop betrekking hebbende gegevens; Apparaten en toestellen voor automatisering, besturing, regeling, controle en bewaking op het gebied van gebouwen en woningen; Veiligheidstechniek op het gebied van gebouwen en woningen; Computernetwerk- en datacommunicatieapparaten, -toestellen en -systemen; Telecommunicatieapparaten, -toestellen en -systemen; Computerhardware en software; Componenten en vervangingsonderdelen voor de voornoemde producten.</p> <p><u>Ingeroepen merk 4:</u> KI 9 Meet-, sein- en radiocommunicatietoestellen, -apparaten en -instrumenten; Verwarmingskostentellers, calorimeters, warmtemeters, koudemeters, watermeters, elektriciteitsmeters, gasmeters, vochtigheidsmeters alsmede desbetreffende radiomodules; Toestellen en apparaten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woonkosten alsmede voor het opnemen, weergeven en overbrengen van de desbetreffende gegevens; Gasdetectie-uitrusting; Rook- en brandmelders; Hard- en software voor de voornoemde goederen; Constructie- en reserveonderdelen voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u></p>	

<p>Kl 11 Apparatus and equipment for household, sanitary, heating and energy technical purposes, namely regulating and safety accessories for water apparatus; water filters; fans; spare parts and components for the aforesaid goods.</p> <p><i>Kl 11 Huishoudelijke, sanitaire, verwarmings- en energietechnische apparaten en toestellen, namelijk regel- en veiligheidstoebehoren voor watertoestellen; waterfilters; ventilatoren; reserveonderdelen en componenten voor voornoemde goederen.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u></p> <p>Kl 11 Toestellen en apparaten voor de sanitair- en verwarmingstechniek; Toestellen en apparaten voor de woning- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het produceren van warmte, kou, water; Waterfilters; Toestellen en apparaten voor het produceren van warmte en koude; Componenten en vervangingsonderdelen voor de voornoemde producten.</p> <p><u>Ingeroepen merk 4:</u></p> <p>Kl 11 Toestellen en apparaten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor de opwekking van energie, warmte, kou, water, gas, olie en stroom; Waterfilters; Componenten en vervangingsonderdelen voor de voornoemde producten.</p>	
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u></p> <p>Kl 37 Installation, maintenance and repair of technical household, sanitary, heating and energy machines, equipment, apparatus and instruments; installation, maintenance and repair of gas detectors, smoke detectors and fire alarms; installation, maintenance and repair of computers; installation, maintenance, repair and servicing of computer hardware.</p> <p><i>Kl 37 Installatie, reparatie en onderhoud van huishoudelijke, sanitaire, verwarmings- en energiemachines, -toestellen en -instrumenten; installatie, reparatie en onderhoud van gas- en rookmelders en brandmelders; installatie, reparatie en onderhoud van computers; installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware.</i></p>	<p>Kl 37 Bouwdiensten op het gebied van boten, schepen en vaartuigen; Installatie- en reparatiediensten van boten, schepen en vaartuigen; oppervlakafwerking van boten; reparatie en onderhoud van boten en schepen; boten [Te water laten van -]; conversie [ombouw], renovatie, montage en reparatie van vaartuigen, schepen en boten; onderhoud en reparatie van onderdelen en accessoires van vaartuigen, boten en schepen; ombouw van vaartuigen, schepen en boten, renovatiediensten, opnieuw uitrusten en reparaties van vaartuigen, boten en schepen; scheepswerfdiensten; scheepsbouw; installatie van scheepsinterieurs; interieurs van schepen [het vervaardigen van -]; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten.</p>

<p><u>Ingeroepen merk 3:</u> Kl 37 Installatie, onderhoud en reparatie van machines, toestellen, apparaten en instrumenten voor de woning-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek; Installatie, onderhoud en reparatie van gasmelders, rook- en brandmelders; Installatie, onderhoud en reparatie van computers; Installatie, onderhoud, updating en reparatie van hardware.</p> <p><u>Ingeroepen merk 4:</u> Kl 37 Installatie, onderhoud en reparatie van machines voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek; Installatie, onderhoud en reparatie van toestellen en apparaten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woonkosten alsmede voor het opnemen, weergeven en overbrengen van de desbetreffende gegevens; Installatie, onderhoud en reparatie van gasmelders, rook- en brandmelders; Installatie, onderhoud en reparatie van toestellen en apparaten uit de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het produceren van energie, warmte, kou, water, gas, olie en stroom.</p>	
	Kl 39 Transport van boten, schepen en vaartuigen; opslag van vaartuigen, boten en schepen; bootvervoer; verhuur, boeking en terbeschikkingstelling van vaartuigen, boten en schepen; verhuur van ligplaatsen voor boten; verhuur van aanlegsteigers voor boten; charteren van vaartuigen, boten en schepen; het aanmeren van boten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten.
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u> Kl 42 Design and development of computer hardware and software; installation, servicing, repairing, and updating of software; advice on energy; energy auditing and certification [quality control] for heating installations and buildings; water analysis; hosting platforms on the Internet and cloud computing services.</p>	Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten op het gebied van boten, schepen en vaartuigen; Industriële analyse, industrieel onderzoek en industrieel ontwerp op het gebied van boten, schepen en vaartuigen; ontwerpen van vaartuigen, boten en schepen; interieurinrichting van schepen [ontwerpdiensten

<p><i>KI 42 Ontwerp en ontwikkeling van computerhardware en -software; installatie, onderhoud, reparatie en updaten van software; energieadvies; energieauditing en certificering [kwaliteitscontrole] voor verwarmingsinstallaties en gebouwen; wateranalyse; hostingplatforms op internet en cloud computing-diensten.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u> KI 42 Ontwerp en ontwikkeling van hard- en software; Installatie, updating, onderhoud en reparatie van software; Advisering op het gebied van energie; Veiligheidsadviezen op het gebied van gebouwen en woningen; Het opstellen van vragenlijsten op het gebied van energie; Controle op het gebied van energie en certificering van verwarmingsinstallaties en gebouwen; Analyse van water; Beschikbaarstelling van een internetplatform voor visualisering, registratie, verwerking, beheer en afrekening van energiegegevens, verbruiksgegevens en bijkomende kosten voor de huishouding; Computernetwerkdiensten; Het ter beschikking stellen van Internetplatforms; Terbeschikkingstelling van diensten inzake cloudcomputing.</p> <p><u>Ingeroepen merk 4:</u> KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van hardware en software op huishoudelijk, sanitair-, verwarmings- en energiegebied; Advisering op het gebied van energie; Opstellen van expertises en statistieken op het gebied van energie; Controle op het gebied van energie en certificering van verwarmingsinstallaties en gebouwen; Analyse van water; Installatie, onderhoud en updating van software voor instrumenten en apparaten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woonkosten alsmede voor het opnemen, weergeven en overbrengen van de desbetreffende gegevens.</p>	<p>voor de -]; ontwerpdiensten voor de inrichting van interieurs van schepen; ontwerpdiensten op het gebied van scheepsbouw; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten.</p>
<p><u>Ingeroepen merken 1 en 2:</u></p>	

<p>Kl 45 Legal Services, in particular in the field of energy; advice with respect to security services for the protection of buildings and homes.</p> <p><i>Kl 45 Juridische diensten, met name op het gebied van energie; advies met betrekking tot beveiligingsdiensten voor de bescherming van gebouwen en woningen.</i></p> <p><u>Ingeroepen merk 3:</u></p> <p>Kl 45 Juridische diensten, met name op het gebied van energie.</p>	
<p><i>NB. De waren- en dienstenlijst van de inschrijvingen van ingeroepen merken 1 en 2 is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 37

35. Opposant voert aan dat de betwiste diensten in klasse 37, kort gezegd bouw-, installatie- en onderhoudsdiensten op het gebied van boten, schepen en vaartuigen, complementair zijn met waren van de oudere merken in de klassen 7, 9 en 11, omdat kort gezegd huishoudelijke machines en apparaten (klasse 7 en 11) en meetapparatuur (klasse 9) nodig zijn bij de installatie van boten en schepen (zie hiervoor onder punt 13).

36. Van complementariteit van waren en diensten is sprake indien deze onderling nauw verbonden zijn, dit wil zeggen dat de ene onontbeerlijk is of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat het publiek zou kunnen denken dat een en dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor de vervaardiging ervan.⁶ Van complementariteit is naar het oordeel van het Bureau in dit geval echter geen sprake. De waren in de klassen 7, 9 en 11 van de ingeroepen merken zijn niet onontbeerlijk of belangrijk bij het uitvoeren van de betwiste diensten in klasse 37 en het publiek zal niet denken dat eenzelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze waren en diensten.⁷

37. De diensten in klasse 37 van het betwiste teken stemmen naar het oordeel van het Bureau ook niet overeen met de diensten in klasse 37 van de oudere merken. Hoewel de diensten alle betrekking hebben op installatie, reparatie en onderhoud, en dus qua aard overeenstemmen, zijn de specifieke gebieden zeer verschillend (energie, rookmelders en computers versus schepen, boten en vaartuigen). Ze richten zich ook op een verschillend publiek en hebben verschillende distributiekanaalen. Bovendien concurreren de diensten niet met elkaar en zijn ze ook niet complementair. Het publiek zal dan ook niet denken dat eenzelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze diensten.

Klasse 39

⁶ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 30 (Labello) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ Vgl. Gerecht EU 27 oktober 2005, T-336/03, ECLI:EU:T:2005:379, punt 61 (Mobilix).

38. Opposant voert aan dat de diensten "*advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten*" in klasse 39 van het betwiste teken overeenstemmen met "*Juridische diensten, met name op het gebied van energie; advies met betrekking tot beveiligingsdiensten voor de bescherming van gebouwen en woningen*" in klasse 45 van de ingeroepen merken (zie hiervoor onder punt 14). Hoewel ook hier de aard van de diensten, namelijk advisering, hetzelfde is, stemmen de diensten naar het oordeel van het Bureau echter niet overeen. De specifieke gebieden zijn namelijk zeer verschillend, te weten juridisch en beveiligingsadvies versus advies met betrekking tot transport, vervoer en verhuur van vaartuigen, boten en schepen. Het publiek van deze diensten komt ook niet overeen en distributiekanaal zijn verschillend. Verder concurreren de diensten niet met elkaar en zijn ze ook niet complementair. Het publiek zal dan ook niet denken dat eenzelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze diensten.

Klasse 42

39. Ook de betwiste diensten in klasse 42 zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken, zoals door opposant wordt betoogd (zie hiervoor onder punt 15). Hoewel beide klassen zien op diensten met betrekking tot analyse, ontwerp en ontwikkeling geldt ook hier dat de specifieke gebieden zeer verschillend zijn, te weten computers/software en energie versus boten, schepen en vaartuigen. Ook het publiek van de diensten en de distributiekanaal zijn verschillend. Verder zijn de diensten ook niet concurrerend of complementair. Het publiek zal daarom niet denken dat eenzelfde onderneming verantwoordelijk is voor deze diensten.

Conclusie

40. De betrokken waren en diensten zijn niet overeenstemmend.

41. Nu de betrokken waren en diensten niet overeenstemmend zijn, kan de oppositie niet slagen. De gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

B. Conclusie

42. Op grond van het voorgaande wordt de oppositie afgewezen.

43. Aangezien de oppositie wordt afgewezen, komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen met betrekking tot ingeroepen merk 4.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2018623 wordt afgewezen.

45. De Benelux aanvraag met nummer 1473789 wordt wel ingeschreven.

46. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5, BVIE.

Den Haag, 25 april 2024



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman