

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

N° 2013262

van 9 november 2018

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

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

Ingeroepen recht 1: **Uniemerik 2782944**
yello

Ingeroepen recht 2: **Uniemerik 6404057**
yello

Ingeroepen recht 3: **Uniemerik 16234288**



tegen

Verweerder: **Kroonduif Beheer BV**
Slotenmakerstraat 2
2672 GD Naaldwijk
Nederland

Gemachtigde: **Markenizer B.V.**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1353673**
YELLOWLINE PLUS

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 10 mei 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk YELLOWLINE PLUS voor waren in de klassen 6, 9 en 17. Dit depot is onder nummer 1353673 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2017.

2. Op 14 juli 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 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;
- Uniemerken 6404057 van het woordmerk yello, ingediend op 23 juni 1999 en ingeschreven op 6 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;



- Uniemerken 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.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 14 augustus 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 28 februari 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is “yello” het dominante element in alle ingeroepen rechten en zal de consument de meeste aandacht besteden aan het element YELLOW in het betwiste teken. De elementen PLUS en LINE zijn immers aanprijzend en hebben geen enkel onderscheidend vermogen. Bovendien besteedt de consument meer aandacht aan het begin van een merk, aldus opposant.

10. Visueel en auditief stemmen de tekens volgens opposant in hoge mate overeen. Immers, de eerste vijf letters zijn identiek en het verschil in uitspraak tussen YELLO en YELLOW is nauwelijks te horen.

11. Opposant meent dat de tekens naar de kleur geel verwijzen en derhalve op conceptueel vlak in zeer hoge mate overeenstemmen.

12. Volgens opposant bestaat er geen enkele link tussen de ingeroepen rechten en de betrokken waren, ook niet indien men deze opvat als verwijzing naar de kleur geel. Hij concludeert hieruit dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten hoog te noemen is.

13. Opposant stelt vast dat haast alle waren van het betwiste teken identiek voorkomen bij de ingeroepen rechten en de overige waren acht hij soortgelijk.

14. Volgens opposant verschilt de onderhavige zaak niet wezenlijk van een aantal andere zaken waarin hij succesvol is opgetreden in oppositieprocedures, zowel bij het Bureau als bij het Europees Bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO) en het *Deutsches Patent- und Markenamt*.

15. Opposant concludeert dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau op die grond de oppositie in haar geheel toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder wenst slechts beknopt verweer te voeren. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, wijst hij erop dat het betwiste teken veel langer is dan de ingeroepen rechten.

17. Verweerder meent dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten slechts zwak is, aangezien de kleur geel doorgaans wordt gebruikt ter herkenning van gasleidingen. Ook de gele cirkel en de golvende lijn hebben volgens verweerder geen tot nauwelijks onderscheidend vermogen.

18. Verweerder wijst erop dat hij zich tot een ander doelpubliek richt dan opposant: hij is actief op de zakelijke markt op het gebied van tastbare producten, namelijk stroomkabels ten behoeve van tuindersbedrijven. Opposant is daarentegen actief op de consumentenmarkt op het gebied van ontastbare producten, namelijk energieproducten ten behoeve van consumenten.

19. Verweerder concludeert dat er geen verwarringsgevaar bestaat en dat de tekens naast elkaar kunnen voortbestaan. Hij verzoekt het Bureau een inhoudelijke beslissing te nemen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

21. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

23. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het (identieke) eerste en tweede ingeroepen recht (Uniemerken 2782944 en 6404057, hierna aangeduid als "het ingeroepen recht"):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
yello	YELLOWLINE PLUS

Begripsmatige vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een woord dat geen vaststaande betekenis heeft 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.

28. In het betwiste teken zal het in aanmerking komend publiek ongetwijfeld het Engelse woord *yellow* herkennen. Immers, 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).

29. Bovendien staat dit woord helemaal aan het begin van het betwiste teken, waaraan de consument in het algemeen meer belang zal hechten (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

30. Ook zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In casu zijn de elementen LINE (in de zin van een productlijn) en PLUS (als aanduiding voor het betere segment) als beschrijvende elementen aan te merken.

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

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit één woord van vijf letters, het betwiste teken bestaande uit twee woorden van respectievelijk tien en vier letters.

33. Het is waar dat het betwiste teken merkelijk langer is dan het ingeroepen recht, zoals verweerder betoogt (zie punt 16). Echter, zoals hiervoor uiteengezet, zal de consument er zeker wel het woord YELLOW in herkennen, dat op de laatste letter na identiek is aan het ingeroepen recht.

34. Aan de overige (beschrijvende) elementen van het betwiste teken zal de consument ook visueel minder aandacht schenken, omdat zij zich in het midden, respectievelijk aan het einde van het teken bevinden.

35. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

36. Opposant merkt terecht op dat het verschil in uitspraak tussen “yello” en “yellow” gering is (zie punt 10); immers, de letter “w” aan het einde van een woord wordt niet nadrukkelijk uitgesproken en een “o” aan het einde van een woord klinkt min of meer als [ow].


37. Daar staat dan weer tegenover dat het betwiste teken twee letters meer telt dan het ingeroepen recht. Ook hier geldt dat deze lettergrepen zich in het midden respectievelijk aan het einde van het teken bevinden en dat een consument ook op auditief vlak doorgaans het meeste aandacht besteedt aan het begin van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

38. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

39. 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 teken en een deel van het publiek zal het ingeroepen recht 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.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Uniemerkt 16234288):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	YELLOWLINE PLUS

40. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gele cirkel, met daarin centraal in zwarte letters het woord “yello”, onderstreept door een zwarte golvende lijn.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve aspecten, slechts bestaande uit een eenvoudige geometrische figuur, één kleur en een onderlijning. De gele cirkel zal als achtergrond worden opgevat en de golvende lijn als versiering en opmaak. In ieder geval staat het wordelement “yello” centraal en duidelijk waarneembaar in het samengesteld merk.

Conclusie

42. Hetgeen hierboven is gesteld ten aanzien van dit wordelement geldt eveneens voor dit ingeroepen recht, zodat de conclusie met betrekking tot de overeenstemming tussen deze tekens hetzelfde luidt.

Vergelijking van de waren en diensten

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

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

45. Zonder de oppositie formeel te beperken, bespreekt opposant voor wat betreft de ingeroepen rechten alleen wat hij noemt "de relevantste klassen". In casu is het Bureau van oordeel dat met de volgende vergelijking kan worden volstaan:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>E2782944</u> Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen en pijpen; producten voor mechanische huisbeveiliging, met name venstergrepen met extra slot, scharnierzijdebeveiliging voor vensters, aanvullende cassettesloten, pantsergrendelsloten, deurkettingen, veiligheidsbeslag, veiligheidsrozen, veiligheidssluitplaten, mechanische dwangvergrendelingen, ingelaten sloten, beschermplaten voor deuren en ramen, hefdeurbeveiligingen, mechanische openbreekblokkeringen, mechanische rolluikbeveiligingen, mechanische kelderschachtbeveiligingen, mechanische keldervensterbeveiligingen, kelderveiligheidsstraliewerken, hangsloten, langbeugelsloten, kabelsloten, spiraalkabelsloten, kettingsloten; brandkasten; metaalwaren, voorzover begrepen in klasse 6; ertsen.</p>	<p>Klasse 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal en aluminium; verplaatsbare constructies van metaal en aluminium; metalen en aluminium materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen en aluminium kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen; kabels van metaal.</p>
<p><u>E2782944</u> Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Webpads; Informatietechnologieapparatuur; Apparaten, hardware, software voor de bediening op afstand en de besturing op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin; Gegevensdragers bevattende technische en economische gegevens met betrekking tot gebruikte voertuigen; Apparaten, hardware, software en diensten met als doel het</p>	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; kabels voor elektrotechnische installaties voor de aanlevering van stroom.</p>

vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) alsmede de gegevensoverdracht met betrekking tot dergelijke functiegebreken en het verhelpen ervan bij huishoudelijke apparaten en inrichtingen alsmede in de tuin; Brandblusapparaten; Alarmtoestellen; Huisbeveiligingsinstallaties, -apparaten en -inrichtingen, alarmdeursloten; Inbraakmeldinstallaties alsmede overige apparaten en installaties voor de beveiliging tegen misdrijven en voor het afschrikken alsmede identificeren van daders; Beveiligingscamera's; Fotovoltaïsche installaties; Elektronische hotelgidsen (software); Tekenfilms; Het lokken en doden van insecten (elektrische apparaten voor -); Aanstekers voor automobielen; Reinigingsinrichtingen voor schijfvormige geluidsdragers; Houders voor contactlenzen; Deursluiters, elektrisch; Elektrische deuropeners; Apparaten voor het snijden met behulp van een elektrische boog; Apparaten voor het vlambooglassen; Elektrische lasapparaten; Elektronische publicaties (laadbaar); Apparaten voor de galvanoplastiek; Brillenkokers; Kettinkjes voor knijpbrillen; Koorden voor knijpbrillen; Brilmonturen; Strijkijzers, elektrisch; Galvaniseerapparatuur; Haarkrullers, elektrisch verwarmd; Bedieningsinrichtingen voor liften; Elektromagnetische spoelen; Magneten, decoratieve; Afschminkapparaten, elektrisch; Muismatten; Elektrische apparaten voor het sealen van plastic verpakkingen; Elektrische soldeerapparaten [lasapparaten]; Soldeerijzers, elektrisch; Brillenkokers; Brilmonturen; Polssteunen voor gebruik met computers.

E6404057

Klasse 9 Producten van de communicatietechniek, voorzover begrepen in klasse 9; software, gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektrische apparaten; elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; grammofoonplaten; rekenmachines.

E16234288

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Toestellen, kabels en instrumenten voor de 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, stroomomzetters, omzetters [elektriciteit], verdeelkasten voor elektriciteit,

<p>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; Controletoestellen 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- en prepaidtelefoonkaarten; Communicatie-apparatuur, Met name SIM-kaarten; Software voor toegang tot internet; Datacommunicatie-apparatuur; Apparaten voor draadloos verbinding maken met internet.</p>	
<p>E2782944 Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten, voorzover begrepen in klasse 17; halfbewerkte plastic producten; Dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.</p>	<p>Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; isolatiemateriaal voor kabels.</p>

Klasse 6

46. De waren *onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, metalen materialen voor spoorwegen, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten en ertsen* komen *expressis verbis* voor bij het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

47. De waren *bouwmaterialen van aluminium, verplaatsbare constructies van aluminium, aluminium materialen voor spoorwegen en niet-elektrische aluminium kabels en draden* van het betwiste teken vallen respectievelijk onder de waren *bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, metalen materialen voor spoorwegen en niet-elektrische metalen kabels en draden* van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

48. Vanwege hun te ruime formulering zijn de waren *metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken niet voldoende duidelijk en nauwkeurig om op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen (zie HvJEU, C-307/10, IP Translator, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361). In casu kan hieraan evenwel worden voorbijgegaan, aangezien deze waren identiek zijn aan de (eveneens te ruim omschreven) waren *metaalwaren, voorzover begrepen in klasse 6* van het eerste ingeroepen recht.

49. De waren *kabels van metaal* van het betwiste teken omvatten de waren *niet-elektrische metalen kabels* van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de waren van het ingeroepen recht deel uitmaken van de ruimere categorie van waren van het betwiste teken, worden deze waren als identiek aangemerkt (zie in deze zin GEU, METABIOMAX, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Klasse 9

50. De waren *wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en – instrumenten en apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom* komen *expressis verbis* voor in de warenlijsten van het betwiste teken, het eerste en het derde ingeroepen recht en zijn derhalve identiek

51. De waren *kabels voor elektrotechnische installaties voor de aanlevering van stroom* van het betwiste teken vallen onder de waren *kabels voor de geleiding, de distributie, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom* van het derde ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 17

52. De waren *rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica* komen *expressis verbis* voor in de warenlijsten van het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

53. Vanwege hun te ruime formulering zijn de waren *uit rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken niet voldoende duidelijk en nauwkeurig om op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen (zie IP Translator, reeds aangehaald). In casu kan hieraan evenwel worden voorbijgegaan, aangezien deze waren identiek zijn aan de (eveneens te ruim omschreven) waren *uit rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica vervaardigde producten, voorzover begrepen in klasse 17* van het eerste ingeroepen recht.

54. De waren *halfbewerkte plastic producten, dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal en niet-metalen buigzame buizen* komen *expressis verbis* voor in de warenlijsten van het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

55. De waren *isolatiemateriaal voor kabels* van het betwiste teken vallen onder de waren *isolatiemateriaal* van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

56. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten.

A.2 Globale beoordeling

57. 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.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die gericht zijn op een uiteenlopend publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

59. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de betrokken waren identiek.

60. 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 rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie. Verweerder signaleert dat de kleur geel doorgaans wordt gebruikt ter herkenning van gasleidingen (zie punt 17), maar het Bureau is van oordeel dat deze constatering geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. Bovendien heeft verweerder deze stelling niet onderbouwd met stukken om dit aan te tonen. Opposant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben, aangezien zij geen link leggen naar de betrokken producten en diensten (zie punt 12). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

61. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmend en voor een deel niet. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van de ingeroepen rechten. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (volgens verweerder gericht op een ander doelpubliek, zie punt 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2013262 wordt toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1353673 wordt niet ingeschreven.

66. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 november 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet