



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007637

van 30 september 2015

- Opposant:** **Yello Strom GmbH**
Siegburger Straße 229 (Torhaus)
50679 Köln
51105 Köln
Duitsland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 6404057**

yello

tegen
- Verweerder:** **GOYELLO Group B.V.**
Binnendams 95
3373 AC Hardinxveld-Giessendam
Nederland
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1245800**

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

1. Op 16 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor diensten in de klasse 35, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1245800 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 mei 2012.

2. Op 26 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 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.

3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat de oppositie enkel nog gebaseerd wordt op alle waren en diensten in de klasse 9, 35, 41 en 42 van het ingeroepen recht (zie overweging 20).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 is ter kennis gebracht van partijen op 6 juli 2012. Aangezien gemeenschapsmerk 6404057 op dat moment voorwerp was van een vordering tot nietigverklaring, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze nietigheidsprocedure.

8. Op 16 augustus 2012 heeft opposant verzocht om Noordzij Partners B.V. aan te stellen als gemachtigde in de oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft de aanstelling van deze gemachtigde op 20 augustus 2012 aan partijen bevestigd. Op 14 september 2012 kwam vervolgens het verzoek om Arnold + Siedsma (Amsterdam) als gemachtigde voor opposant aan te stellen. Dit is op 1 oktober 2012 aan partijen bevestigd.

9. Op 27 september 2013 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de intrekking van de nietigheidsactie tegen het ingeroepen recht. Op 14 oktober 2013 heeft het Bureau het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 december 2013. Het Bureau heeft op 2 januari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 maart 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 19 februari 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 februari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 april 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 22 april 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

12. Op 23 april 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 juni 2014.

13. Op 27 april 2014 heeft opposant gereageerd door te stellen dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is en hij heeft het Bureau verzocht om verweerder geen termijn van twee maanden toe te kennen om argumenten in te dienen, maar om over te gaan tot het nemen van een beslissing.

14. Het Bureau heeft deze reactie van opposant op 15 mei 2014 aan verweerder gezonden, waarbij hem op grond van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") een termijn tot en met 15 juli 2014 werd gegeven om te reageren op de argumenten van opposant.

15. Op 14 juli 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Verweerder heeft zonder tussenkomst van zijn oorspronkelijk aangestelde gemachtigde gereageerd en het Bureau verzocht om voortaan rechtstreeks met hem te communiceren. Deze reactie is op 16 juli 2014 door het Bureau aan de opposant gezonden.

16. Op 24 juli 2014 heeft de oorspronkelijke gemachtigde van verweerder bevestigd dat hij niet langer als gemachtigde in de oppositieprocedure optreedt.

17. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

18. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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

20. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd wordt tot die in de klassen 9, 35, 41 en 42.

21. Het merk en het teken delen het identieke element "yello"; dit element domineert de totaalindruk op zowel visueel als auditief vlak volgens opposant. Het element "Go" in het bestreden teken zal volgens opposant enkel in beschrijvende, dan wel aanprijzende zin worden opgevat, ook is de

stileren van het bestreden teken volgens opposant van ondergeschikt belang, aangezien die nauwelijks op zal vallen. Bovendien refereert men mondeling aan het teken. Voor wat betreft de auditieve overeenstemming, geldt volgens opposant dat de merken, afgezien van het element "Go", identiek zijn. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties en van het Bureau die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

22. De diensten in de klassen 35, 41 en 42 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 van het ingeroepen recht.

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

B. Reactie verweerder

24. Volgens verweerder bestaat er geen verwarringsgevaar tussen merk en teken. Volgens hem is niet gebleken dat de aanduiding "yello" door opposant in de Benelux wordt gebruikt. Er is voor opposant dan ook geen belang bij een oppositie in de Benelux en reeds om die reden moet de oppositie volgens verweerder worden afgewezen.

25. Volgens verweerder lijken merk en teken in de verste verte niet op elkaar, de aanduiding "goyello" moet als één geheel worden gezien. Door de toevoeging "go" die onlosmakelijk aan "yello" verbonden is, lijken merk en teken visueel en auditief niet op elkaar. Zowel "yello" als "Goyello" hebben geen betekenis, waardoor er ook op semantisch vlak verschillen bestaan tussen merk en teken. Verweerder bestrijdt dat het bestreden teken een verwarringsgevaar met het ingeroepen recht "yello" oplevert en is bovendien van mening dat de bewijslast dat er wel sprake is van verwarringsgevaar rust bij opposant. Volgens verweerder is opposant niet in die bewijslast geslaagd.

26. De waren en diensten zijn niet soortgelijk volgens verweerder. De markten die verweerder en opposant bedienen zijn volgens verweerder totaal verschillend, met totaal verschillende afnemers en geïnteresseerden. Het in aanmerking komend publiek waar verweerder zich op richt is een zeer gespecialiseerd publiek. Volgens verweerder is "yello" een zeer zwak merk met weinig onderscheidend vermogen in tegenstelling tot GOYELLO dat een sterk onderscheidend beeldmerk is.

27. Verweerder verzoekt om gehoord te worden, mocht het Bureau besluiten de oppositie toe te wijzen, omdat hij in dat geval zijn reactie nader wil toelichten.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en te beslissen dat opposant alle kosten van de oppositieprocedure draagt.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. 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 eerste dag van de maand volgende op 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.

30. 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."

31. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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).

34. 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). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
yello	goyello

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten yello. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woorden “goyello” aan elkaar geschreven in zwarte letters, waarbij de beide letters “O” een oranje onderkant hebben.

37. De omstandigheid waarbij een merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk waaraan een ander woord is geschreven, is een aanwijzing van de overeenkomst tussen de tekens (zie, in deze zin, GEU, arrest Westlife, T-22/04, 4 mei 2005 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een woord dat geen vaststaande betekenis heeft in één van de in de Benelux begrepen talen. Het in aanmerking komend publiek kan hierin echter wel een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel, namelijk “yellow” of het zal denken aan een gil of schreeuw door de eerste vier letters die het Engelse woord “yell” vormen.

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

40. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen “GO” en “YELLO”, waarbij “GO” de betekenis van “ga(an)” heeft die het in aanmerking komend Benelux publiek ook onmiddellijk zal begrijpen. Voor YELLO geldt hetgeen in overweging 38 met betrekking tot het ingeroepen recht werd overwogen.

41. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek bestaat er een zekere begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken door de verwijzing van beide naar de kleur geel.

42. Begripsmatig zijn merk en teken dus voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel niet.

Visuele vergelijking

43. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Van het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook

Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). De woorden "GO" en "YELLOW" nemen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in.

44. Hoewel de consument in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van woorden (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het ingeroepen recht "YELLOW" in zijn geheel hernomen in het tweede deel van het bestreden teken en is dit deel aanmerkelijk langer dan het eerste deel.

45. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

47. Hoewel er in het betwiste teken sprake is van twee woorden, en het oudere merk slechts één woord bevat en de tekens dus verschillend zullen worden uitgesproken, is er toch sprake van auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het bestreden teken, dat hierin een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, en het enige woord van het oudere merk op identieke wijze worden uitgesproken.

48. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmend zijn.

Conclusie

49. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn merk en teken voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel niet.

Vergelijking van de waren en diensten

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

51. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

52. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Producten van de communicatietechniek,	

<p>voor zover 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 onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; grammofoonplaten; rekenmachines.</p>	
<p>Klasse 35 Professionele consultatie en organisatorische advisering op het gebied van energie; reclame, bedrijfsvoering; zakelijke administratie; administratieve diensten; commerciële administratiediensten; marketingdiensten, te weten het op de markt brengen van nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel; organisatorische advisering en professionele consultatie op het gebied van energie.</p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; dienstverlening op het gebied van de zakelijk bemiddeling bij de verkoop van (maatwerk) software ten behoeve van websites en portals.</p>
<p>Klasse 41 Personeelstrainingen; opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>	<p>Klasse 41 opleiding; detachering van personeel op het gebied van verkoop, ontwikkeling, beheer, implementatie en onderhoud van (maatwerk) software, websites en portals.</p>
<p>Klasse 42 Advisering met betrekking tot energieverbruik voor huishoudens, bedrijven en industrie; ontwikkeling van globale energieconcepten; energiebeheer, met name technische advisering en planning van energieopwekkings- en -verdelingsinstallaties; technische en ecologische advisering op het gebied van energie; ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces alsmede hun toepassing in elektronische en elektrotechnische apparaten, componenten en systemen; planning van afvalbehandelingsinstallaties; milieudiensten, te weten advisering op milieugebied, ontwikkeling van concepten voor het milieuresicobeheer; onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van milieutechnologie; computerprogramming; het aannemen, uitvoeren en verlenen van licenties, onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten; tijdelijke huisvesting; juridische diensten.</p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware; dienstverlening op het gebied van ontwikkeling, beheer, implementatie en onderhoud van (maatwerk) software ten behoeve van websites en portals.</p>

Klasse 35

53. “Reclame; zakelijke administratie en administratieve diensten” komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

54. De dienst “beheer van commerciële zaken” van het betwiste teken is soortgelijk aan “zakelijke administratie en administratieve diensten” van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

55. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

56. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

57. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van een dergelijke complementariteit tussen “dienstverlening op het gebied van de zakelijk bemiddeling bij de verkoop van (maatwerk) software ten behoeve van websites en portals” van het bestreden teken en “software” in het ingeroepen recht.

Klasse 41

58. “Opleiding” komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is derhalve identiek.

59. “Detachering van personeel op het gebied van verkoop, ontwikkeling, beheer, implementatie en onderhoud van (maatwerk) software, websites en portals” is identiek aan “het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel” in klasse 35 van opposant. De betekenis van detacheren is immers “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen” (bron: vandale online woordenboek).

Klasse 42

60. De diensten “wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten” zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de diensten “computerprogrammering” en “ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces alsmede hun toepassing in elektronische en elektrotechnische apparaten, componenten en systemen” van opposant. Deze diensten van opposant kunnen immers vallen onder de algemene noemer van wetenschappelijke en technologische diensten. Het betreft in beide gevallen diensten die gericht zijn op de bevordering en de ontwikkeling van technologieën en middelen in de wetenschappelijke en industriële sectoren. Deze activiteiten zijn gericht op het verwerven van nieuwe kennis met het oog deze aan te wenden voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten, of om een aanzienlijke verbetering van bestaande producten, processen of diensten te bewerkstelligen. Dezelfde dienstverlener kan de dienstverlening en het onderzoek op wetenschappelijk vlak verrichten, en op basis daarvan, de hardware en software ontwerpen en ontwikkelen om aan de behoeften van de klant te voldoen. De diensten kunnen derhalve aan dezelfde klant worden geleverd, met uiteindelijk hetzelfde doel. Om

dezelfde redenen bestaat er ook soortgelijkheid met de “ontwikkeling van globale energieconcepten” van het ingeroepen recht. Het ontwikkelen van genoemde energieconcepten kan immers ook een belangrijke vernieuwing of verbetering betekenen, ook op industrieel vlak.

61. De “dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek” van het betwiste teken kan, breed opgevat, de verschillende informaticadiensten van het ingeroepen recht, zoals computerprogrammering, omvatten en moet daaraan dus soortgelijk worden geacht (naar analogie: Brussel, Quantum, 2009/AR/1478, 8 december 2010).

62. Het “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware; dienstverlening op het gebied van ontwikkeling, beheer, implementatie en onderhoud van (maatwerk) software ten behoeve van websites en portals” is in zekere mate soortgelijk aan “software en computers” in klasse 9 van opposant om dezelfde redenen als uiteen gezet in overwegingen 56 en 57. Bovendien zijn deze diensten identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces alsmede hun toepassing in elektronische en elektrotechnische apparaten, componenten en systemen” van het ingeroepen recht.

Conclusie

63. De diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels in zekere mate soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

64. 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.

65. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

66. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de markten die verweerder en opposant bedienen volgens hem totaal verschillend zijn, met totaal verschillende afnemers en geïnteresseerden en dat het in aanmerking komend publiek waar verweerder zich op richt een zeer gespecialiseerd publiek is (zie overweging 26), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

67. 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).

68. 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). Het Bureau deelt de mening van verweerder dat het ingeroepen recht een merk met weinig onderscheidend vermogen is (zie overweging 26) niet. Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

69. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel minstens zekere mate soortgelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

70. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van andere nationale instanties in naar zijn mening gelijkaardige zaken (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

71. Volgens opposant zou het Bureau verweerder geen termijn van twee maanden toe moeten kennen om argumenten in te dienen, maar direct over moeten gaan tot het nemen van een beslissing (zie overweging 13). Het Bureau deelt de mening van opposant dat de procedure onnodig wordt verlengd als verweerder ten onrechte om bewijzen van gebruik vraagt, maar is gebonden aan het Uitvoeringsreglement, waarin in regel 1.17 het procedureverloop strikt is geregeld. Indien verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik, dan zal het Bureau dit verzoek te allen tijde doorsturen naar opposant en hem een termijn van twee maanden geven om hierop te reageren. Het Bureau fungeert in de administratieve fase van de inter partes procedure immers binnen de grenzen van het UR als "postbus" (zie voor meer uitleg de richtlijnen inzake oppositie op de website van het Bureau). Indien verweerder nog geen inhoudelijke reactie heeft gegeven op de argumenten van opposant (zoals in onderhavig geval), dan wordt de termijn van 2 maanden om inhoudelijk te reageren gegeven op grond van regel 1.17, lid 1, sub f UR.

72. Volgens verweerder is niet gebleken dat de aanduiding "yello" door opposant in de Benelux wordt gebruikt (zie overweging 24). Het ingeroepen recht was op het ogenblik van het instellen van de oppositie echter nog niet onderworpen aan een gebruikplicht. Het Bureau zal dan ook niet nader ingaan op dit argument van verweerder.

73. Verweerder bestrijdt dat het bestreden teken verwarringsgevaar met het ingeroepen recht “yello” oplevert en is bovendien van mening dat de bewijslast dat er wel sprake is van verwarringsgevaar rust bij opposant (zie overweging 25). Het Bureau wijst erop dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht wordt of er verwarring kan (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden, er rust dan ook geen bewijslast op opposant.

74. Een mondelinge behandeling, waartoe verweerder verzoekt (zie overweging 27), kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van partijen gehouden worden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht (zie regel 1.27, lid 1 UR). Na bestudering van het dossier acht het Bureau hiertoe geen gronden aanwezig, zodat het verzoek dient afgewezen te worden.

C. Conclusie

75. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2007637 wordt toegewezen.

77. Benelux depot 1245800 wordt niet ingeschreven.

78. De verweerder is 1.000 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 september 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga