

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2008210**  
**van 20 maart 2014**

- Opposant:** **Greeny Bros. B.V.**  
Molenwerf 1-A  
1911 DB Uitgeest  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Heemskerk B.V.**  
Keizersgracht 531  
1017 DP Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 894379**  
  
GREENY BROS.  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Greenium Energy B.V.**  
Disketteweg 14  
1033 NW Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1256459**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk: . Het depot werd verricht voor diensten in de klassen 35, 37, 39, 40, 42 en 45. Het depot is onder nummer 1256459 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 oktober 2012.

2. Op 20 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 894379 van het woordmerk GREENY BROS. ingediend op 10 december 2010 en ingeschreven op 11 april 2011 voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 11, 19, 20, 35 en 39.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 3 januari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 maart de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 19 april 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 juni 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 15 juli 2013.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant is van mening dat de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmen. Beide tekens hebben als dominerend bestanddeel het element GREEN gemeen. Omdat opposant zich op een woordmerk baseert, behoeft volgens opposant uitsluitend naar het woordgedeelte uit het gecombineerde woord/beeldmerk van verweerder gekeken te worden. Daarbij is het eerste gedeelte van het woord het belangrijkste. Het tweede gedeelte van het woord GREENY bestaat uit de letter Y, respectievelijk de letter I bij GREENIUM. Deze letters zijn visueel vrijwel gelijk. Het achtervoegsel UM van het bestreden teken is veelvoorkomend en laat mede daarom weinig tot geen indruk achter bij het in aanmerking komend publiek. De elementen GREENI en GREENY zijn visueel het meest bepalend en derhalve sterk overeenstemmend, aldus opposant.

15. Ook op auditief vlak stelt opposant vast dat de tekens sterk overeenstemmen. Beide tekens beginnen met het Engelse woord GREEN dat een opvallende en in het Benelux gebied weinig voorkomende klank KRIEN voortbrengt. De tweede toevoeging in beide merken is de IE klank, waardoor de eerste twee lettergrepen auditief identiek zijn te weten KRIENIE. Bovendien ligt bij de beide tekens de klemtoon op de eerste twee lettergrepen waardoor de laatste lettergreep van het bestreden merk UM auditief vrijwel wegvalt, net zoals dit het geval is bij het niet-beklemtoonde element "BROS." van het ingeroepen recht. Opposant concludeert derhalve dat de beide tekens auditief sterk overeenstemmen.

16. Begripsmatig is er volgens opposant sprake van overeenstemming. De beide tekens bestaan uit het Engelse woord GREEN dat 'groen' betekent. Het bestanddeel IUM van het bestreden teken heeft geen zelfstandige betekenis. Het tweede bestanddeel van het ingeroepen recht bestaat uit de gangbare afkorting BROS. voor BROTHERS hetgeen als gangbaar bestanddeel van een merk of bedrijfsnaam geen noemenswaardige plaats inneemt. De bij de auditieve vergelijking vastgestelde identieke KRIENIE klank kan er tevens voor zorgen dat het publiek begripsmatig meent dat de waren van dezelfde partij afkomstig zijn. Tevens zorgt de KRIENIE uitspraak begripsmatig voor een effect waardoor men kan denken dat het om iets gaat dat GREENY is, in de zin dat het hip is of bijzonder. Opposant concludeert hieruit dat de beide tekens begripsmatig overeenstemmen.

17. Opposant stelt dat het in aanmerking komend publiek van beide partijen exact hetzelfde is. Opposant overlegt ter ondersteuning van dit argument een uitdraai van de websites van beide partijen. Niet alleen komen de bedrijfsactiviteiten overeen, ook maken partijen gebruik van eenzelfde advertentiemedium, te weten het nieuwsblad "Kennemerland op Zondag". De geografische afstand

tussen de vestigingsplaatsen van partijen bedraagt slechts 10 kilometer. Deze factoren verhogen de kans op verwarring.

18. Ten slotte stelt opposant dat er weinig tot geen andere GREEN merken zijn (met bescherming in de Benelux) die zich specifiek op dezelfde waren en diensten richten als opposant. Opposant treedt actief op tegen mogelijk verwarringwekkende merken en illustreert dit door een kopie van een vaststellingsovereenkomst met een houder van een Duits ingeschreven merk GREENY.

## **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder voert aan dat de tekens visueel niet overeenstemmen. Het bestreden teken is een woord/beeldmerk bestaande uit een groen aanwijlsbord, met daarop in witte letters het woord GREENIUM, waarbij de eerste letter een hoofdletter is. Boven de letters EE is een vlinder afgebeeld met geel en zwart als dominante kleurbestanddelen. Het onderste deel van de vlinder overlapt het groene aanwijlsbord, het bovenste deel komt boven het aanwijlsbord uit. Onderaan het logo is een grijze schaduw zichtbaar. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit twee wordelementen met respectievelijk zes en vier letters en daarachter een punt. Anders dan door opposant gesteld zal het bestreden teken niet worden opgedeeld in GREENI en UM, maar veeleer in GREEN en IUM of conform de drie lettergrepen in GREE, NI en UM. Dat een teken een element van een ander teken bevat, betekent niet automatisch dat er sprake is van overeenstemming. Bijkomende elementen kunnen de tekens effectief onderscheiden. Het identieke deel GREEN in beide tekens wordt in het bestreden teken gevolgd door IUM en in het ingeroepen recht door Y BROS. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van het teken niet als het onderscheidende en dominerende ervaren. Verweerder stelt dat dit opgaat voor het beschrijvende en veel voorkomende element GREEN. De onderscheidende elementen van de tekens, de beeldelementen in combinatie met de totale grafische weergave, zullen de aandacht van het publiek trekken. Daarbij zullen de overeenstemmende punten door de in het oog springende verschillen worden geneutraliseerd. Derhalve stemmen de tekens visueel niet overeen.

20. Verweerder stelt dat de tekens ook op auditief vlak niet overeenstemmen. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk zes en vier letters, waarbij er een natuurlijke pauze valt tussen beide woorden. Het bestreden teken bestaat uit één woord van acht letters en zal ook als zodanig worden uitgesproken. Beide tekens bevatten drie lettergrepen. Bij het ingeroepen recht ligt de nadruk op de eerste lettergreep GREE, bij het bestreden teken ligt de nadruk op de laatste lettergreep IUM. De laatste lettergrepen van beide tekens, te weten BROS en IUM verschillen geheel qua klank. De tekens stemmen auditief niet overeen.

21. Begripsmatig is er volgens verweerder ook geen sprake van overeenstemming tussen de tekens. Verweerder stelt dat het overeenstemmende woordgedeelte GREEN (Engels voor groen) een gangbare aanduiding is om aan te geven dat de producten en/of diensten milieuvriendelijk of duurzaam zijn. Bijgevolg heeft het element GREEN zeer weinig onderscheidend vermogen. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een merk, in dit geval GREEN, niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de gewekte totaalindruk ervaren. Het element BROS. van het ingeroepen recht is de Engelse afkorting voor 'brothers' (broers). Dit is geen gebruikelijke term om de betreffende waren en diensten aan te duiden. Het is daarmee een onderscheidend element. De uitgang Y is in het Engels een gebruikelijk achtervoegsel om een woord

bijvoeglijk te maken. Begripsmatig zal het ingeroepen recht worden opgevat als 'groene broers'. Het element IUM van het bestreden teken en het teken GREENIUM in zijn geheel zijn betekenisloze fantasiewoorden. Daarmee is er geen begripsmatige overeenkomst tussen de tekens.

22. Verweerder stelt dat het niveau van aandacht van het relevante publiek hoog is. Dit publiek is bekend met de betekenis van het woord GREEN, waardoor de verschillen in visueel, auditief en begripsmatig opzicht de aandacht zullen trekken en de geringe overeenkomsten ruimschoots compenseren.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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***

26. 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).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

28. 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GREENY BROS.	

30. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord GREENY dat groenig of groenachtig betekent en BROS., de gangbare verkorting voor 'brothers', een gebruikelijk achtervoegsel in (vooral Engelstalige) handelsnamen zoals '& Co.' of 'and Sons'. Het samengestelde teken zal in zijn geheel begrepen kunnen worden als 'groen(ig)e broers' dan wel als 'Greeny brothers', zijnde een handelsonderneming. Het betwiste teken GREENIUM is een fantasiewoord en heeft geen zelfstandige betekenis.

31. 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 lijken 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). In dat licht bezien is het meer dan aannemelijk dat de consument uit beide tekens het gekende element GREEN distilleert als een wordelement met een voor hem concrete betekenis.

32. GREEN is tevens het overeenstemmende element in beide tekens. Dit element heeft een concrete betekenis en is beschrijvend voor groene, duurzame, milieuvriendelijke, ecologische en/of energiezuinige waren en diensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De begripsmatige overeenkomst tussen het beschrijvende deel GREEN in de beide tekens, maakt dat hierdoor de verschillen tussen de beide tekens pregnant naar voren treden. Op begripsmatig vlak stemmen de

tekens dan ook niet overeen. Het ingeroepen recht heeft immers een betekenis en het bestreden teken niet.

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een element van zes letters (GREENY) en een element van vier letters gevolgd door een punt (BROS.). Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk bestaande uit een woord van acht witte letters (GREENIUM) tegen een groene vijfhoekige achtergrond welke opgevat zou kunnen worden als een aanwijlsbord. Boven de 3<sup>e</sup> t/m 5<sup>e</sup> letter van het achtletterige woord is een (vliegende) vlinder afgebeeld in de kleuren geel en zwart, waarbij de kleur geel domineert. De vlinder bevindt zich deels binnen de groene vijfhoek en deels daarbuiten. De onderzijde van de vijfhoek (aanwijlsbord) toont een schaduweffect.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken niet te veronachtzamen, aangezien dit allerm minst bestaat uit banale grafische elementen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Toch neemt dat niet weg dat het woordelement in het centrum daarvan en in contrasterende witte letters, eveneens meteen in het oog springt.

35. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden. Het eerste woord bestaat uit twee lettergrepen en zal worden uitgesproken als [gri:ni:], het tweede element bestaat uit één lettergreep, uitgesproken als [brʌs] of in zijn volledigheid als alom gekende afkorting voor het Engelse [brʌð(r)s]. Qua cadans van het teken valt er een natuurlijke pauze tussen de beide elementen. Het betwiste teken bestaat uit één drielettergrepig woord, uitgesproken als [gri:ni:m]. Op auditief vlak vangen beide tekens aan met dezelfde twee lettergrepen, waarbij moet worden opgemerkt dat het ingeroepen recht uit twee woorden bestaat en het betwiste teken slechts uit één.

36. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vijf letters van beide tekens zijn identiek en in het geval van het betwiste teken betreft dit 5/8 in omvang van het teken. Zoals hiervoor opgemerkt is dat deel van beide tekens nu juist een beschrijvend bestanddeel.

#### *Conclusie*

37. Zoals hiervoor opgemerkt (zie punt 32), heeft het ingeroepen recht een vaststaande betekenis. De enige overeenstemming tussen de beide tekens bestaat uit het beschrijvende element GREEN voor groene, duurzame, milieuvriendelijke, ecologische en/of energiezuinige waren en diensten. Het in aanmerking komend publiek zal dit deel van beide tekens ook als zodanig, in die beschrijvende betekenis, herkennen. Voor zover er al enige (lees: beperkte) mate van overeenstemming bestaat tussen de beide tekens, zijn de verschillen in onderhavig geval voldoende om deze te neutraliseren. De vaststaande betekenis van het ingeroepen recht, de mate van beschrijvendheid van het enig overeenkomstige element GREEN en het niet te veronachtzamen beeldelement van het betwiste teken zorgen voor een verschillende totaalindruk van de tekens die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

**Vergelijking van de waren en diensten**

38. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; serres, terrasoverkappingen, carports, fietsenstallingen, veranda's, balkons, schuren en kleine bijgebouwen, deurdrangers, tuinschermen, hekwerken, erfafscheidingen, windschermen, balkonschermen, geluidsschermen, dakbedekking, dakpannen, kozijnen, ramen en deuren van metaal waaronder aluminium; metalen inrichtingen voor het parkeren van voertuigen.	
KI 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom of energie; oplaadstations en elektrische oplaadpunten, waaronder voor elektrische voertuigen; fotovoltaïsche cellen en modules; zonnepanelen.	
KI 11 Verlichtingsapparaten, -installaties en hun onderdelen voor zowel binnenhuis als buitenhuis en voor zover in deze klasse begrepen; verlichtingsbuizen en lampen waaronder LED-lampen.	
KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; verplaatsbare constructies, niet van metaal; dakbedekking niet van metaal; niet-metalen inrichtingen voor het parkeren van rijwielen; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; serres, terrasoverkappingen, carports, fietsenstallingen, veranda's, balkons, dakpannen, tuinschermen, hekwerken, erfafscheidingen, windschermen, balkonschermen en geluidsschermen, schuren en kleine bijgebouwen, kozijnen, ramen en deuren niet van metaal.	



<p>KI 20 Zonweringen voor zover niet in andere klassen begrepen.</p>	
<p>KI 35 Reclame, promotionele activiteiten, marketing, publiciteit en verkoop promotie van oplossingen, producten en diensten voor (of gebruik makend van) decentrale energieopwekking, energieopslag, energiebesparing en duurzame consumptiegoederen die gebruik maken van elektrische energiebronnen mede ten behoeve van een dealernetwerk; detailhandelsdiensten (tevens online) ondermeer op het gebied van de producten genoemd in klassen 6, 9, 11, 19 en 20; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verhandeling, levering en transport van de in klasse 6, 9, 11, 19 en 20 genoemde producten; groothandel in de producten zoals genoemd in klassen 6, 9, 11, 19 en 20; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>	<p>KI 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, waaronder met betrekking tot het aanvragen van subsidies; administratieve diensten ten behoeve van de controle en het verifiëren van gegevens, waaronder op het gebied van energiebesparing, energieverbruik en energiekosten (energiemanagement); marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke informatieverschaffing aan leveranciers en gebruikers die zich bezighouden met energie en gas- en elektriciteitsvoorziening, waaronder met betrekking tot energieverbruik; zakelijke bemiddeling en advisering inzake het transport, de distributie en de levering van energie, gas en elektriciteit; opzetten en beheren van gegevensbestanden, bevattende informatie over, onder meer, energie, gas- en elektriciteitsvoorziening, energiebesparing, energieverbruik en energiekosten; lobbying voor commerciële doeleinden, onder meer op het gebied van energie en gas- en elektriciteitsvoorziening; bemiddeling bij het leggen van zakelijke contacten tussen leveranciers en gebruikers van diensten op het gebied van energie en gas- en elektriciteitsvoorziening; kostprijsanalyse; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KI 37 Bouw-, reparatie-, installatie- en onderhoud werkzaamheden; installatie, montage, reparatie, renovatie en onderhoud van energie-, gas- en elektriciteitsinstallaties en - systemen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>KI 39 Transport, verpakking, opslag en distributie (levering) van goederen zoals genoemd in klassen</p>	<p>KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; diensten van een energiebedrijf,</p>

<p>6, 9, 11, 19 en 20, waaronder inbegrepen het in- en ompakken van goederen voor transport, opslag (ook genoemd "warehousing") en overslag van goederen, waaronder het op afroep in voorraad houden van goederen voor derden; het samenstellen van ladingen; vervoer, expeditie en distributie (transport) van documenten en goederen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.</p>	<p>waaronder transport, distributie en levering van energie, gas en elektriciteit; technische advisering, voorlichting en informatie inzake de opwekking en productie van energie, gas en elektriciteit; vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen via pijpleidingen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KI 40 Behandeling van materialen; opwekking, productie en omzetting van energie, gas en elektriciteit; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; wetenschappelijk en industrieel onderzoek, waaronder op het gebied van opwekking en toepassing van energie; technische projectstudies met betrekking tot het gebruik van energie, gas en elektriciteit; advisering, voorlichting en informatie inzake energieverbruik en energiebesparing, tevens ten behoeve van efficiënt energieverbruik; advisering op het gebied van energierendement; milieukundige advisering inzake het gebruik en de toepassing van energie-, gas- en elektriciteitsopslagsystemen; diensten van milieudeskundigen voor het opstellen van milieueffectrapportages; het opstellen en toetsen van normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen; afgifte van certificaten; uitvoeren van keuringswerkzaamheden; inspecteren van gebouwen ten behoeve van energiemangement, alsmede het opstellen van inspectierapporten hierover; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KI 45 Juridische diensten; juridische advisering met betrekking tot wet- en regelgeving op het gebied van energie, gas- en</p>

	elektriciteitsvoorziening; juridische advisering bij het aanvragen van subsidies; lobbying, niet voor commerciële doeleinden, onder meer op het gebied van energie, gas- en elektriciteitsvoorziening; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
--	---

## B. Overige factoren

40. Opposant stelt dat beide partijen gericht zijn op hetzelfde publiek aangezien de bedrijfsactiviteiten overeenstemmen. Ook maken partijen gebruik van eenzelfde advertentiemedium, te weten het nieuwsblad "Kennemerland op Zondag" en zijn zij op 10 kilometer afstand van elkaar gevestigd. De kans op verwarring wordt daardoor vergroot. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 17-18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- (advertentie) en verkoopformules komen in het kader van een oppositie geen gewicht toe (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).

41. Verweerder stelt dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek en dat dit publiek met de (beschrijvende) betekenis van GREEN bekend is en dat dit aspect mede de geringe overeenkomsten tussen de tekens compenseert. Dat er sprake zou zijn van een verhoogd niveau van aandacht bij het in aanmerking komend publiek wordt door verweerder onvoldoende onderbouwd. Het Bureau is dan ook uitgegaan van een gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau (zie punt 26). Bovendien, zou het aannemen van een verhoogd niveau van aandacht geen impact hebben op de uitkomst in casu.

## C. Conclusie

42. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2008210 wordt afgewezen.

44. Benelux merkaanvraag met nummer 1256459 wordt ingeschreven.

45. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 maart 2014

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga