



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008770

van 17 december 2014

- Opposant:** **Ngrid Intellectual Property Limited**
1-3 Strand
Londen WC2N 5EH
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **Hoogenraad & Haak Advertising & IP Advocaten**
Postbus 76780
1070 KB Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 4807624**
nationalgrid
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 4933073**
ngrid
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 6741656**
GreenGrid
- Ingeroepen recht 4:** **Europese inschrijving 6741649**
BlueGrid
- Ingeroepen recht 5:** **Europese inschrijving 8194029**
BioGrid
- Ingeroepen recht 6:** **Europese inschrijving 11124898**
NATURAL GRID
- Ingeroepen recht 7:** **Europese inschrijving 11446796**
NATIONAL GRID NEMO LINK
- tegen
- Verweerder:** **TenneT Holding B.V.**
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
Nederland


Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9 D
4811 VB Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1266949**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 4, 35, 37, 38 en 39. Het depot is onder nummer 1266949 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 april 2013.

2. Op 25 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 4807624 van het woordmerk nationalgrid, ingediend op 16 december 2005 en ingeschreven op 16 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 42;
- Europese inschrijving 4933073 van het woordmerk ngrid, ingediend op 27 februari 2006 en ingeschreven op 23 oktober 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 42;
- Europese inschrijving 6741656 van het woordmerk GreenGrid, ingediend op 29 februari 2008 en ingeschreven op 20 april 2012 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 16, 35, 37, 39, 40;
- Europese inschrijving 6741649 van het woordmerk BlueGrid, ingediend op 29 februari 2008 en ingeschreven op 7 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 16, 35, 37, 39, 40, 42;
- Europese inschrijving 8194029 van het woordmerk BioGrid, ingediend op 1 april 2009 en ingeschreven op 29 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 4, 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40 en 42;
- Europese inschrijving 11124898 van het woordmerk NATURAL GRID, ingediend op 16 augustus 2012 en ingeschreven op 11 januari 2013 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 en 42;
- Europese inschrijving 11446796 van het woordmerk NATIONAL GRID NEMO LINK, ingediend op 20 december 2012 en ingeschreven op 16 mei 2013 voor diensten in de klassen 35, 39 en 40.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en 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 27 juni 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 augustus 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 15 november 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 2 december 2013 heeft opposant ontbrekende stukken ingediend, die bij de argumenten hadden moeten worden bijgevoegd. Het Bureau heeft opposant op dezelfde dag op de hoogte gebracht van het feit dat deze als niet ingediend zouden worden beschouwd, aangezien de termijn voor het indienen van de argumenten reeds verstreken was.

11. Op 27 januari 2014 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 februari 2014.

12. Op 14 maart 2014 heeft Squire Sanders een brief gestuurd aan het Bureau met het verzoek om een Witness Statement die bij de argumenten ingediend had moeten worden alsnog in overweging te nemen. Op 23 april 2014 heeft het Bureau schriftelijk meegedeeld dat het betreffende stuk niet in overweging kon worden genomen, aangezien deze buiten de termijn, zoals vastgesteld in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), werd ingediend.

13. Op 1 juli 2014 heeft Hoogenraad & Haak Advertising & IP Advocaten het Bureau verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde van opposant. Het Bureau heeft partijen op de hoogte gebracht van deze aanstelling op 3 juli 2014.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. De oudere ingeroepen rechten zijn allemaal woordmerken, die het woord GRID gemeen hebben, meestal als laatste lettergreep. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken volgens opposant; ook hier is GRID de laatste lettergreep. Hierdoor past het bestreden teken volgens hem naadloos in de serie –GRID merken van opposant. De figuratieve elementen in het bestreden teken zijn volgens opposant van ondergeschikt belang. Volgens opposant heeft het woord GRID meerdere betekenissen, zoals rek, rekbaarheid, veerkracht en koppelnet. Deze betekenissen waren opposant slechts na opzoeking

bekend, waaruit hij de conclusie trekt dat de gemiddelde consument niet bekend is met dit woord. Het woord GRID is hierdoor volgens opposant het dominante element, aangezien de overige elementen voornamelijk beschrijvende toevoegingen zijn.

17. Volgens opposant beschikken de ingeroepen rechten door intensief gebruik vanaf 1990 over een grote bekendheid. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant naar zijn zeggen een "witness statement" en bijbehorende stukken in.

18. Zowel het bestreden teken als de ingeroepen rechten zijn volgens opposant ingeschreven voor, globaal gesproken, waren en diensten die te maken hebben met elektriciteit en energie in het algemeen. Hiermee is de soortgelijkheid tussen alle waren en diensten volgens opposant gegeven.

19. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht de structuur van zijn onderneming toe en concludeert dat de kring van contractspartijen bestaat uit bedrijven en organisaties met werknemers die deskundig zijn en vertrouwd met het jargon van de betreffende industrie.

21. Verweerder stelt dat hij de "witness statement" waar opposant naar verwijst niet heeft ontvangen, maar enkel de stukken waarnaar verwezen wordt in de brief van opposant. Navraag bij het Bureau leerde dat de "witness statement" niet tijdig werd ontvangen en derhalve buiten beschouwing werd gelaten, aldus verweerder.

22. Voor wat betreft de betekenis van het woord GRID, merkt verweerder op dat één van de betekenissen van GRID ook elektriciteitsnet is, een betekenis die opposant niet genoemd heeft, maar die ook in de vierde editie van Van Dale Engels-Nederlands wordt vermeld. Volgens verweerder is het in aanmerking komend publiek wel degelijk bekend met deze betekenis. Het woord GRID wordt door meerdere "transmission System Operators" in de handelsnaam gebruikt, hij noemt enkele voorbeelden. Bovendien, zo stelt verweerder, gebruikt opposant het woord GRID vaak in generieke zin. Ook hiervan dient hij voorbeelden in.

23. Opposant baseert zich op een seriemark, verweerder merkt op dat een van de voorwaarden is dat de oudere merken die deel uitmaken van de serie ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Het enkele deponeren is onvoldoende. Er wordt door opposant echter geen materiaal ingediend om dit te ondersteunen, aldus verweerder.

24. Verweerder is van mening dat ook al zou NationalGrid een bekend merk zijn, dit nog niet betekent dat GRID een merk is, laat staan een bekend merk.

25. Verweerder vergelijkt alle ingeroepen rechten separaat met het bestreden teken en komt tot de conclusie dat de merken visueel niet of slechts in zeer beperkte mate met elkaar overeenstemmen, auditief niet of in geringe mate overeenstemmen en begripsmatig niet overeenstemmen. De overeenstemming is volgens hem echter gelegen in het generieke bestanddeel GRID.

26. De soortgelijkheid van de waren en diensten staat volgens verweerder niet ter discussie, aangezien er geen sprake van verwarringsgevaar kan zijn als de merken niet overeenstemmen.

27. Verweerder verzoekt het Bureau gezien bovenstaande de oppositie af te wijzen en de opposant in de betaling van de kosten te veroordelen.

A.1 Onderscheidend vermogen – bekendheid en seriemark

Bekendheid van de ingeroepen rechten

28. Opposant dient stukken in om de stelling te ondersteunen dat de ingeroepen rechten door intensief gebruik vanaf 1990 over een grote bekendheid beschikken. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant naar zijn zeggen een “witness statement” en bijbehorende stukken in (zie overweging 17). De “witness statement” werd door het Bureau echter niet tijdig ontvangen en zal dus ook niet in beschouwing genomen kunnen worden (zie overweging 12). De volgende stukken werden wel tijdig ontvangen:

- a. Jaarverslag 2012/2013;
- b. Overzicht van de geschiedenis van het bedrijf nationalgrid;
- c. Lijst met superbrands in 2013;
- d. Webpagina “what is NemoLink”;
- e. Uitdraai website BritNed;
- f. Overzicht van artikelen waarin nationalgrid genoemd wordt (periode 2001 – 2004);
- g. informatie over een project met een Noorse partner;
- h. Tijdschriftartikel met daarnaast een advertentie van nationalgrid, kantoor Brussel;
- i. Brief van een Luxemburgse partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- j. Artikel van internet waarin national grid genoemd wordt;
- k. Artikelen van internet waarin national grid genoemd wordt;
- l. Brief van een Franse partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- m. Brief van een Noorse partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- n. Brief van een Duitse partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- o. Brief van een Oostenrijkse partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- p. Brief van een Deense partij inzake hun bekendheid met de naam nationalgrid;
- q. Programmaoverzicht van een jaarlijkse conferentie (2011), onder meer gehost door nationalgrid;
- r. Artikel van internet waarin nationalgrid genoemd wordt (2013);
- s. The North Seas countries’ Offshore Grid initiative

29. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde

publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

Conclusie

30. De ingediende stukken tonen aan dat nationalgrid als merk gebruikt wordt, maar geven geen inzicht in de bekendheid van, zoals opposant het noemt: de –GRID-merken. Uit de door opposant ingediende documenten kan derhalve niet worden geconcludeerd dat de ingeroepen rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

Seriemark

31. Opposant beroept zich op een familie van merken, met als gemeenschappelijk kenmerk dat zij als tweede element het woord GRID delen. Met andere woorden, er is volgens opposant sprake van een seriemark, waardoor het intrinsiek onderscheidend vermogen van de merken groter is.

32. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (GEU, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk".

33. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

34. Uit de door opposant ingediende stukken ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de ingeroepen rechten, blijkt niet van gebruik van andere merken uit de serie dan enkel het merk nationalgrid. Ook is er een enkel stuk ingediend met betrekking tot het teken NEMO LINK nationalgrid. Het geheel van stukken is onvoldoende om te spreken van een daadwerkelijk gebruik van de familie of serie van ingeroepen merken op de markt. Om deze reden kan met het seriemarkargument van opposant dan ook geen rekening worden gehouden.

A.2 Verwarringsgevaar

35. 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.

36. 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."

37. 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 en van de waren en diensten

38. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
nationalgrid	
Ngrid	
GreenGrid	
BlueGrid	
BioGrid	
NATURAL GRID	
NATIONAL GRID NEMO LINK	
Klasse 1 Elektriciteit; behandeld water; chemicaliën en chemische producten.	
Klasse 4 Gas; brandstoffen; oliën.	Klasse 4 Elektrische energie.
Klasse 6 Metalen buizen; kleinijzerwaren van metaal; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	
Klasse 7 Buisinstallatietoestellen, pompen en compressoren; machines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.	
Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, waaronder boorapparatuur; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde	

goederen.	
<p>Klasse 9 Transformatoren; wetenschappelijke toestellen en instrumenten; computerprogramma's met betrekking tot de opwekking, verstrekking, distributie en overdracht van elektriciteit, gas of water; meettoestellen; meet- en seintoestellen en -instrumenten; hardware en software; computer-randapparaten; toestellen en instrumenten en systemen voor het afgeven, doseren en opslaan van brandstoffen; toestellen en instrumenten voor het uitwisselen, opslaan, overbrengen en verzamelen van gegevens; modems; netwerkkapparatuur en -instrumenten; communicatie- en telecommunicatieapparaten en -instrumenten; inspectie- en toezichtstoestellen en -instrumenten; creditcards, klantenkaarten en debetkaarten; smartcards; gecodeerde kaarten; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 16 Drukwerken; periodieke publicaties; handleidingen.</p>	
<p>Klasse 17 Buizen; pijpafsluiters; pijpfadichters; drukringen en koppelingen, niet-metalen hulpstukken en kleppen voor gebruik met buizen en kabels; plastic verbindingstukken; isolatiemateriaal; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 35 Het opstellen van facturen, alle met betrekking tot de opwekking, verstrekking, distributie en overdracht van elektriciteit, gas of water; aankoop en/of verkoop van gas, gasvormige brandstoffen, elektriciteit en/of water; diensten met betrekking tot de aankoop van en de handel in gas, gasvormige brandstoffen, elektriciteit, water en olie; diensten op het gebied van registratie van creditcards; het aflezen van meters; diensten op het gebied van zakelijke consultancy; industriële raadgeving met betrekking tot beheer van nutssectoren, elektriciteits-, gas- of watersectoren, de bouwsector en infrastructuur; informatie- en raadgevingdiensten met betrekking tot al het voorgaande; Acquisitie met betrekking tot telecommunicatie-, verzendings- en</p>	<p>Klasse 35 Administratief beheer van het transport van elektriciteit en de distributie daarvan; zakelijk onderhandelen met betrekking tot de levering van elektriciteit.</p>

uitzendfaciliteiten.	
<p>Klasse 36 Financiële verrekening en afrekening, alle met betrekking tot de opwekking, verstrekking, distributie en overdracht van elektriciteit, gas of water; verzekeringsdiensten; verschaffing van leen- en kredietfaciliteiten; directe debetboekingen en discontodiensten; leasing van eigendom; financiering van projecten; financiële diensten; advisering, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; diensten op het gebied van beheer van onroerende goederen; beheer van bouwterreinen en het ontwikkelen van onroerend goed.</p>	
<p>Klasse 37 Installatie, onderhoud en reparatie van telecommunicatieapparatuur, -toestellen en -instrumenten, -netwerken en -systemen; installatie, onderhoud en reparatie van installaties voor verstrekking en distributie van elektriciteit, gas, water of telecommunicatie; het in bedrijf stellen van installaties voor verstrekking en distributie van elektriciteit, gas, water of telecommunicatie; installatie, reparatie en onderhoud (al dan niet in noodgevallen) van gas-, elektriciteits- en waterapparaten, -toestellen en -instrumenten; aanleg, reparatie, onderhoud, vervanging en renovatie van pijpleidingen; reparatie van wegen en paden, bouw, reparatie en onderhoud van gas- en elektriciteitsinstallaties; installatie, reparatie en onderhoud van energieverbruikende toestellen en instrumenten; bouw, reparatie en onderhoud van energieverbruikende installaties; installatie van isolatiematerialen; bouw; bouw, onderhoud, reparatie en renovatie van onroerende zaken; verbinding van voorraden van gas, gasvormige brandstoffen, oliën en elektriciteit; verbinding van telecommunicatievoorraden; advisering, informatie en raadpleging met betrekking tot alle voornoemde diensten; advisering met betrekking tot installatie en onderhoud van telecommunicatie-, transmissie- en uitzendingsuitrustingen, -apparatuur en -instrumenten; installatie en onderhoud van transmissie- en zendtoestellen, -apparatuur en -</p>	<p>Klasse 37 Bouw en reparatie; installatiewerkzaamheden; voornoemde diensten in het bijzonder betrekking hebbende op netwerken voor het transport en de distributie van elektriciteit; aansluiten van energieproducenten en afnemers op elektriciteitsnetwerken.</p>

instrumenten.	
<p>Klasse 38 Diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie; spraak-, beeld- en gegevensverzending; beheer van telecommunicatietoestellen, -instrumenten, -netwerken en -systemen; Communicatie en telemetrie; serviceproviders voor netwerken; televisie-, satelliet-, radio- en digitale uitzendingen en -verspreiding; verzending, distributie en verstrekking van telecommunicatie; raadgeving met betrekking tot de opwekking, levering, distributie en overdracht van telecommunicatie; advisering, informatie en raadpleging met betrekking tot alle voornoemde diensten; uitzending en verzending via draadloze media van analoge, digitale, geluids-, video-, semafoon-, radio-, microgolf-, televisie-, gegevens- en noodsignalen; het leveren van gedeelde transmissiesites voor gebruik door meerdere klanten en transmissie-uitrustingen; het leveren van een distributie- en transmissienetwerk voor telecommunicatie, verzending, en uitzending.</p>	<p>Klasse 38 Telecommunicatie, in het bijzonder in het kader van het transport en de distributie van elektriciteit.</p>
<p>Klasse 39 Opslag, distributie, transport, verschepping en levering van gas, vloeibaar aardgas, gashydraten, gasvormige brandstoffen en water; transmissie, opslag, distributie en levering van elektriciteit en andere energiebronnen; leasing en verhuur van automobielen en commerciële voertuigen; raadgeving met betrekking tot de levering, distributie en overdracht van elektriciteit, gas en water; advisering, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	<p>Klasse 39 Transport, distributie en opslag, in het bijzonder van elektriciteit.</p>
<p>Klasse 40 Diensten op het gebied van materiaalbehandeling; waterbehandeling; opwekking van elektriciteit; afvalverwerking; raadgeving met betrekking tot de opwekking van elektriciteit, gas en water; advisering, informatie en raadpleging met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	
<p>Klasse 42 Ontwerp, technische ondersteuning en projectbeheer met betrekking tot telecommunicatietoestellen, -instrumenten, -netwerken en -systemen; technische controle</p>	

<p>van het energieverbruik en van het rendement van de werking van installaties en het controleren van de veiligheid van installaties en leidingen; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de wetenschap, de techniek en het milieu; bouwkundige diensten met betrekking tot ontwikkeling van land; landmeting; computerdiensten en computerprogrammering; onderhoud en updating van software; ontwikkeling van software en computerprogrammering; het testen van gas-, elektriciteits-, water- en telecommunicatie-installaties, -toestellen en -instrumenten en toestellen en instrumenten voor de aanleg van leidingen; inspectie van pijpleidingen; beheer van projecten met betrekking tot elektriciteit, olie, telecommunicatie en gas, en raadgeving met betrekking daartoe; ingenieursdiensten; ontwerpdiensten; Diensten op wetenschappelijk en technologisch gebied, te weten onderzoek en ontwikkeling voor de farmaceutische industrie; diensten op het gebied van onderzoek; informatie- en raadgevingsdiensten met betrekking tot al het voorgaande; planning ten behoeve van de installatie en het onderhoud van uitzendings-, telecommunicatie- en zendtoestellen, -apparatuur en -instrumenten; meting van gas, elektriciteit, water en oliën; het meten van het gasverbruik; meting van telecommunicatie; meting van gas-, water- en elektriciteitsverbruik.</p>	
---	--

39. 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).

40. 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).

41. 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).

42. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, te weten nationalgrid, ngrid, GreenGrid, BlueGrid, BioGrid, NATURAL GRID en NATIONAL GRID NEMO LINK. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit NorthSeaGrid aan elkaar geschreven. De woorden NorthSea zijn in blauwe letters en het woord Grid is in groene letters weergegeven. Links achter deze woorden is een gestileerd figuur weergegeven, dat bestaat uit groene en blauwe bolletjes die met een verschillende tussenruimte worden afgebeeld, waardoor de indruk van een golvend vlak ontstaat.

43. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

44. Het wordelement dat merk en teken delen, is beschrijvend: het betreft het beschrijvende woord GRID, ofwel “elektriciteitsnetwerk”. Hoewel opposant van mening is dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet kent (zie overweging 16), acht het Bureau de betekenis van dit woord voldoende bekend bij het in aanmerking komend publiek. Bovendien merkt het Bureau op dat opposant het woord “grid” in zijn stukken meermaals in beschrijvende zin gebruikt. Door de betekenis van dit woord, springen de andere elementen, zoals de toevoegingen van de andere woorden voorafgaand aan het element GRID in de ingeroepen rechten en het bestreden teken en de grafische elementen van het bestreden teken in het oog.

Conclusie

45. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde wordelementen in de ingeroepen rechten en het wordelement en de beeldelementen in het bestreden teken, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

46. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

B. Conclusie

47. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau is derhalve niet meer toegekomen aan de vergelijking van de waren en diensten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2008770 wordt afgewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 1266949 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 17 december 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet