



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009661
van 22 december 2017

Opposant: **GEA Group Aktiengesellschaft**
Peter-Müller-Str.12
40468 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven,
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 674138**



Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 675007**

GEA

Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 457257**

GEA

Ingeroepen recht 4: **Internationale inschrijving 457147**

GEA

Ingeroepen recht 5: **Internationale inschrijving 457146**



tegen

Verweerder: **Geas Energiewacht B.V.**
Spoordijkstraat 60
7574 TD Enschede
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1281421**


GEAS ENERGIEWACHT


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 december 2013 heeft de verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk GEAS ENERGIEWACHT voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 40 en 42. Het depot is onder nummer 1281421 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 februari 2014.

2. Op 6 maart 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 674138 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 30 januari 1997 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 07, 09, 11, 35, 36, 37, 40 en 42;
- Internationale inschrijving 675007 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 30 januari 1997 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40 en 42;
- Internationale inschrijving 457257 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 10 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;
- Internationale inschrijving 457147 van het woordmerk **GEA**, ingediend op 18 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 37, 40 en 42;

- Internationale inschrijving 457146 van het woord-/beeldmerk , ingediend op 18 november 1980 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 april 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure werd meerdere malen op gezamenlijk verzoek 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 4 januari 2016.

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. Opposant geeft aan dat de oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en wordt ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken.
10. De ingeroepen rechten en het betwiste teken komen volgens opposant overeen in het gebruik van de letters G-E-A. De oudere merken zijn hiermee volgens hem geheel opgenomen in het betwiste teken, waarin het woordelement GEAS volgens hem domineert omdat dit een onderscheidend, niet bestaand woord vormt terwijl het tweede woordelement een betekenis heeft voor de gedeponeerde diensten. De tekens zijn op visueel vlak daarom in hoge mate overeenstemmend.
11. Op auditief vlak is het enige verschil tussen de merken en het dominante gedeelte van het teken volgens opposant de toevoeging van de s-klank op het einde van het betwiste teken. Qua klank kan het betwiste teken volgens hem duiden op een meervoudsvorm of een bezittelijke vorm van de oudere merken (zoals GEA's diensten). Daarmee is er volgens hem sprake van een zeer grote overeenstemming op auditief vlak.
12. Op conceptueel vlak heeft het eerste deel van de merken en het teken volgens opposant geen betekenis. Het tweede element van het betwiste teken is een beschrijvende aanduiding. De merken en het teken komen volgens opposant conceptueel overeen in het gebruik van het fantasiewoord GEA(S).
13. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk.
14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het betwiste teken af te wijzen en deposant te verwijzen in de kosten van deze oppositie.
15. Op verzoek van verweerder stuurt opposant bewijzen van gebruik op. In dit kader merkt opposant nog op dat de merken GEA in het Benelux gebied worden gebruikt door licentienemer GEA Happel Nederland BV en GEA Bloksma BV.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder meent dat de merken en het teken fonetisch duidelijk verschillend zijn: GEA kan op verschillende manieren worden uitgesproken, het woordelement van het betwiste teken volgens hem overduidelijk enkel met een harde "g" aangezien het een Nederlandse onderneming betreft. Bovendien heeft dit teken een harde s-klank aan het eind. Ook de letter "a" zal in de merken en de tekens anders worden uitgesproken, aldus verweerder: namelijk een lange versus een korte "a". Ten slotte is het element ENERGIEWACHT wel degelijk prominent aanwezig in het betwiste teken, stelt verweerder, waardoor dit zeker meegewogen dient te worden.
17. Bij de visuele vergelijking van de tekens meent verweerder dat, hoewel het juist is dat 75% van het woordelement van verweerder bestaat uit de ingeroepen rechten, niet kan worden voorbij gegaan aan het gegeven dat aan kortere merken minder beschermingsomvang wordt toegedicht. Volgens verweerder zou deze voor één-, twee- of drie-letterige merken enkel mogen toezien op (bijna) identieke merken, omdat anders aan de merkhouder een ongekend groot recht wordt toegekend. Van een visuele gelijkheid is volgens hem dan ook geen sprake, zeker niet nu ook het element ENERGIEWACHT niet genegeerd mag en kan worden.
18. Verweerder meent dat, anders dan opposant stelt, wel degelijk een vergelijking op conceptueel vlak kan worden gemaakt aangezien GEA de afkorting is voor **G**esellschaft für **E**ntstaubungs-**A**nlagen mbh, terwijl GEAS is ontstaan uit **G**as en **E**lectra **A**pparaten **S**ervice. Bovendien meent verweerder dat de consument zich, door de toevoeging van de generieke aanduiding ENERGIEWACHT, onmogelijk kan vergissen over de herkomst van de

geclaimde diensten. Tussen beide bestaat volgens opposant op conceptueel vlak daarom geen enkele overeenstemming.

19. Uit het voorgaande concludeert verweerder dat er, met name gezien de visuele verschillen tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, geen gevaar van verwarring bestaat.

20. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van de relevante consument bij opposant “de professional” en bij verweerder “de leek”. Hij leidt dit af uit de website van opposant. Deze professional, die beroepsmatig reeds bekend is met het GEA merk, zal volgens hem nooit in verwarring raken wanneer hij buiten kantooruren in aanraking komt met het betwiste teken. Dit blijkt ook uit het feit dat partijen de namen GEA en GEAS al tientallen jaren gebruiken en dat er nooit sprake is geweest van verwarring, aangezien opposant hiervan niet eerder schriftelijk bewijs heeft overgelegd.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat deposant zijn diensten zeer specifiek heeft omschreven, terwijl opposant een wat algemenere omschrijving geeft. Volgens verweerder kan er daarom juist geen overlap plaatsvinden voor de diensten. Voor die diensten waarbij er wel sprake zou kunnen zijn van enige overlap, meent verweerder dat de bewijzen van gebruik het gebruik hiervan niet ondersteunen.

22. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat er “sprake is van een herhaling zetten” in twee eerdere opposities. Verweerder concludeert dat er te weinig bewijzen van gebruik overgelegd zijn. Bovendien is het zijns inziens een puzzel om te doorgronden of dit bewijs overeenkomt met de geclaimde producten of diensten. Van een aantal ingeroepen rechten is volgens hem helemaal geen bewijs van gebruik overgelegd. Van de overige ingeroepen rechten is volgens hem enkel bewijs aangetoond voor magazines en catalogi.

23. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 februari 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 februari 2009 tot 6 februari 2014.

26. Aangezien alle ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

28. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van

normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

29. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

31. Alle ingeroepen rechten zijn internationale inschrijvingen met geldigheid in de Benelux. Voor deze inschrijvingen geldt dat het normale gebruik in de Benelux dient te worden aangetoond voor de waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40 en 42.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

a. diverse brochures, te weten:

- een drukproef voor een Nederlandse brochure van 26 februari 2009 van de "GEA MPower-Geko", een ventilatieconvectoren, met vermelding van de adressen van de verschillende vestigingen wereldwijd;
- een Engelse brochure gedateerd 06/2009 van de "GEA Viento", een luchtgordijn-systeem;
- een Franstalige brochure van de "GEA MATRIX 4700", een regelaar voor luchtbehandelingscentrales, uit februari 2009 (in de brochure staan enkel Franse adressen vermeld);
- een servicebrochure gedateerd 10/2011 van GEA PHE Systems in Sarstedt, Duitsland;
- een (Franstalige) brochure van "ECOTWINcool" uit juli 2012 met adressen in België en Luxemburg (een soort groot airconditioning systeem);
- een Nederlandse brochure uit juni 2012 van plafondcassettes "Cassette Geko" koel- en verwarmingssystemen;
- een drukproef voor een Nederlandstalige flyer van GEA Happel Belgium NV van "Flex Geko ventilo-convectoren", ongedateerd;
- een Nederlandstalige brochure van "GEA ATpicco", gedateerd februari 2013;
- een drukproef van een Nederlandstalige brochure GEA Happel Belgium NV ten behoeve van "GEA CAIRplus", ongedateerd;
- een "guideline for selecting the suitable heat exchanger coating" van juli 2013;
- twee Engelstalige brochures van "GEA Dehumidifier Units", gedateerd november 2013;
- Engelstalige brochure voor "Plate Heat Exchangers", ongedateerd en met vermelding van leveranciers wereldwijd;

- Nederlandstalige brochure gedateerd september 1995 van de "Multi F", een luchtverhitter voor grote ruimtes met vermelding van de verschillende vestigingen van GEA in Europa;
 - een Franstalige brochure van GEA Happel, waarin verschillende producten ten behoeve van luchtbehandeling worden genoemd;
 - een Nederlandstalige "servicebrochure", ongedateerd;
 - een Nederlandstalige flyer van "SPF", ongedateerd.
- b. diverse facturen van opposant, te weten:
- 2 facturen van GEA Happel Nederland BV aan 2 Nederlandse bedrijven, gedateerd 11 november 2009 en 18 maart 2009 voor de levering van o.a. een GEA koudwatermachine met warmtepompschakeling en een GEA hydraulisch moduul en enkele codes en onderdelen;
 - 13 facturen uit 2010 afkomstig van GEA Bloksma BV in Almere aan 9 Nederlandse bedrijven, één Engels bedrijf en 3 aan hetzelfde Franse bedrijf met vermelding van onderdelen(nummers), transportkosten, reparatiekosten en gewerkte uren;
 - 1 factuur van GEA Happel Nederland BV uit 2010 aan een Nederlands bedrijf met vermelding van o.a. een GEA koudwatermachine met warmtepompschakelaar en een GEA hydraulisch moduul;
 - 1 factuur van GEA Happel Nederland BV uit 2011 aan een Nederlands bedrijf met vermelding van o.a. een GEA koudwatermachine met warmtepompschakelaar en een GEA hydraulisch moduul;
 - 10 facturen uit 2012 en 2013 van GEA Happel Nederland BV aan Nederlandse bedrijven met vermelding van o.a. een GEA koudwatermachine met warmtepompschakelaar en een GEA hydraulisch moduul, "vrachtkosten", en "onderdelen onder vermelding van codes"; in bedrijfstellen en installatie
 - 2 facturen uit 2013 van GEA Happel Belgium aan het Belgische bedrijf Estercam met betrekking tot (het plaatsen van) een verwarmingsbatterij;
 - 1 factuur van 8 maart 2013 van GEA Happel Belgium NV aan Vandewalle in Jabbeke met vermelding van codes en "vaatwas", "keuken", "restaurant" en "kamers";
- c. diverse facturen aan opposant, te weten:
- 1 factuur van Vandewalle aan Happel NV van 8 maart 2013;
 - 2 facturen van Wilhelm Arijjansen uit Capelle a/d IJssel aan GEA Happel Nederland BV, gedateerd 4 juli 2011 en 29 februari 2012 voor een tuimelaar, POST-its en batterijen;
 - 1 factuur van Travelcard uit Almere ter attentie van Gea Happel Nederland BV voor een benzinepas, gedateerd 3 maart 2012;
- d. een foto van een productetiket met vermelding van een serienummer en onderdelen, bouwjaar 2009;
- e. een brief van de Nederlandse belastingdienst betreffende de toekenning van een "Economic Operators Registration and Identification nummer" (=EORI) van 2 juni 2009;
- f. een brief met vermelding van een bonus naar aanleiding van gerealiseerde omzet ten behoeve van Unica installatietechniek in Zwolle, gedateerd 31 mei 2011; idem ten behoeve van INKA C.V. in Gorinchem, gedateerd 14 december 2012;
- g. uittreksel van de Kamer van Koophandel van 7 oktober 2011 van GEA Happel Nederland BV;

- h. een “verklaring betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen)” van 20 februari 2012 van de Nederlandse belastingdienst;
- i. 4 prints van de website van GEA Happel Belgium met vermelding van de nummers van de servicedienst, informatie over “MATRIX 500” (inclusief een foto van het product waarop GEA staat, een soort thermostaat), de homepage, de “Fricostar F800” (inclusief een foto waarop het product staat met de naam GEA, een ontvochtigingsunit);
- j. de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GEA HAPPEL Nederland BV, op 24 januari 1990 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Rotterdam.

33. Na bestudering van de door opposant ingediende documenten valt op dat verschillende brochures buiten de relevante periode vallen. Ook de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GEA HAPPEL Nederland BV vallen buiten de relevante periode. Van een aantal brochures is niet duidelijk wanneer zij gedateerd zijn. Enkel uit een printcode (die verticaal gedrukt staat) op de laatste pagina zou een datum afgeleid kunnen worden.

34. In algemene zin kan echter worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

35. De brieven van de belastingdienst (onder e. en h.), de brieven met betrekking tot de bonussen aan twee bedrijven (onder f.), de servicebrochure (onder a.), het uittreksel van de Kamer van Koophandel (onder g.) en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (onder j.) hebben betrekking op GEA Happel Nederland BV als onderneming, maar verder bevatten de stukken geen informatie over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de ingeroepen rechten voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

36. Hoewel niet alle codes op de facturen te herleiden zijn, is er een aantal facturen waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van de levering van koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren daarvan. Er zijn ook facturen waaruit de reparatie en het onderhoud van deze installaties blijkt. Deze waren komen ook voor in de brochures die overgelegd zijn.

37. Ook al zouden de bewijsstukken afzonderlijk het normale gebruik niet kunnen aantonen, dan is het volgens vaste rechtspraak niet uitgesloten dat de bundel van bewijsstukken wel voldoende is om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen (zie in die zin ook HvJEU, Ferrero, C-108/07 P, 17 april 2008). Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende is om gebruik in de relevante periode aan te tonen voor de waren “koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren hiervan” en de diensten “reparatie en onderhoud van koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren hiervan”. De aantallen zijn weliswaar beperkt, maar gezien het feit dat het niet gaat om producten voor massaconsumptie, maar om installaties waarvan de aanschaf en het onderhoud kostbaar zijn, acht het Bureau deze toch voldoende. Het bewijs van gebruik toont dan ook voldoende aan dat opposant afzet van deze waren en diensten probeert te vinden en/of te behouden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.

Conclusie

38. In de rechtspraak is bepaald dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die

zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (zie in die zin GEU Aladin, T-126-03. 14 juli 2005).

39. Het Bureau is van oordeel dat bewijs van gebruik werd geleverd voor “koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren daarvan” en “reparatie en het onderhoud van koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren daarvan”. Deze waren zijn een species van de waren in klasse 11 van internationale registratie 675007 van het woordmerk GEA.

A.2 Verwarringsgevaar

40. 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.

41. 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.”

42. 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

43. 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).

44. 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).

45. 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).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GEA	GEAS ENERGIEWACHT

Begripsmatige vergelijking

47. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord GEA en het bestreden teken uit de woorden GEAS ENERGIEWACHT.

48. Het element GEA heeft geen betekenis, evenals het element GEAS in het bestreden teken. Hoewel GEA en GEAS geen betekenis hebben, zal het in aanmerking komend publiek het eerste woord van het bestreden teken wel op kunnen vatten als een meervoudsvorm van het ingeroepen recht door de toevoeging van de S aan het einde van het woord. Energiewacht zal naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek niet als het dominante element, maar als beschrijvend element worden opgevat, aangezien het gesplitst zal worden in de twee bestaande woorden "energie" en "wacht".

49. Een begripsmatige vergelijking speelt geen rol, nu het ingeroepen recht een fantasiewoord zonder betekenis betreft, evenals het eerste, dominante woord van het bestreden teken.

Visuele vergelijking

50. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het eerste deel van het bestreden teken. De consument zal bovendien in beginsel 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).

51. Op visueel vlak stemmen merk en teken overeen.

Auditieve vergelijking

52. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen GEE-JAA. Het eerste woord van het bestreden teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen GEE-JAAS. Het Bureau is van oordeel dat de letter S aan het einde van dit woord de uitspraak niet wezenlijk verandert (zie in die zin ook BBIE, Clevers, oppositiebeslissing 2001809, 29 april 2010). Met betrekking tot het woord "ENERGIEWACHT" merkt het Bureau op dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Ook al zou het element ENERGIEWACHT wel worden uitgesproken, dan is het eerste deel duidelijk dominant en zal het tweede deel in de totaalindruk ondergeschikt zijn.

53. Merk en teken stemmen op auditief vlak in hun totaalindruk overeen.

Conclusie

54. Op visueel en auditief vlak stemmen merk en teken overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

55. 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).

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

57. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 11 Koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren hiervan.	Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; commercieel-zakelijke advisering in het kader van energie-, water- en warmtevoorziening; administratieve diensten onder meer ten behoeve van het doorgeven van binnenkomende storings- en alarmmeldingen; administratieve diensten ten behoeve van het monitoren van data van CV installaties en andere energie verbruikende toestellen t.b.v. preventief onderhoud en het sturen op energiereductie; detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen; zakelijke bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij het al dan niet via internet verhandelen van elektrische en elektronische controle en besturingsapparaten en -installaties, met name voor verwarmings-, ventilatie-, en airconditioninginstallaties, elektronische schakel- en regelapparatuur, computers, software, verwarmings- en warmwaterapparatuur en installaties, waaronder cv- installaties, geisers, boilers, verwarmingsketels, kachels en haarden, verwarmingsinstallaties werkend op zonne-energie, zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers, apparatuur om de lucht te reinigen, zuiveren, verfrissen, bevochtigen, ontvochtigen, ioniseren en te koelen (airco) en kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten; zakelijke bemiddeling bij de levering van de in klassen 37 en 42 genoemde

	diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het afsluiten van abonnementen; het opzetten en beheren van gegevensbestanden en andere administratieve diensten onder meer ten behoeve van het afsluiten, beheren en verwerken van abonnementen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën.
	KI 36 Lease van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur.
Klasse 37 Reparatie en onderhoud van koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren hiervan.	KI 37 Bouw, onderhoudswerkzaamheden; loodgieterwerkzaamheden; onderhouds- en reparatiediensten van verwarmingstoestellen, toestellen voor koeling en het bereiden van warm tapwater; storingsoplossingsdienst voor elektrische/elektronische apparaten; het aannemen en uitvoeren van isolatiewerken; adviezen betrekking hebbend op het aannemen, uitvoeren en toepassen van isolatiewerken; adviezen betrekking hebbend op het aannemen, uitvoeren en toepassen van de installatie, reparatie en onderhoud van apparatuur om de lucht te reinigen, zuiveren, verfrissen, bevochtigen, ontvochtigen, ioniseren en te koelen (airco); plaatsen en onderhouden van gas, electra en warmtemeters incl. slimme meters voor huishoudens en MKB bedrijven; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën.
	KI 40 Verhuur van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen, alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur.
	KI 42 Technische research en studie naar energiebesparende technieken; automatiseringsdiensten; kwaliteitscontrole; technische keuring (inspectie) van onder andere elektrische installaties, gas-, watervoorziening en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur; opstellen van keuringsreglementen; advisering en consultatie inzake efficiënt gebruik

	<p>van energie-, elektriciteits-, warmte- en watervoorziening; schade-expertises [technische expertises]; certificering; technisch onderzoek op het gebied van energieverbruik; verstrekken van technische informatie op het gebied van (bewust) energieverbruik; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën.</p>
--	---

Klasse 35

58. 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.

59. 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 GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

60. Een deel van de diensten in klasse 35 van het bestreden teken heeft betrekking op waren zoals verwarmingsinstallaties en koelinstallaties. Deze waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "koudwatermachines met warmtepompschakeling en toebehoren hiervan" van opposant. De verhouding tussen de volgende in klasse 35 aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren: "commercieel-zakelijke advisering in het kader van energie-, water- en warmtevoorziening; administratieve diensten onder meer ten behoeve van het doorgeven van binnenkomende storings- en alarmmeldingen; administratieve diensten ten behoeve van het monitoren van data van CV installaties en andere energie verbruikende toestellen t.b.v. preventief onderhoud en het sturen op energiereductie; detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen; zakelijke bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij het al dan niet via internet verhandelen van elektrische en elektronische controle en besturingsapparaten en -installaties, met name voor verwarmings-, ventilatie-, en airconditioninginstallaties, elektronische schakel- en regelapparatuur, computers, software, verwarmings- en warmwaterapparatuur en installaties, waaronder cv- installaties, geisers, boilers, verwarmingsketels, kachels en haarden, verwarmingsinstallaties werkend op zonne-energie, zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers, apparatuur om de lucht te reinigen, zuiveren, verfrissen, bevochtigen, ontvochtigen, ioniseren en te koelen (airco) en kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten; zakelijke bemiddeling bij de levering van de in klassen 37 en 42 genoemde diensten". Deze diensten zijn dan ook in zekere mate soortgelijk aan de waren van opposant.

61. De overige waren in het bestreden teken, te weten “beheer van commerciële zaken; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het afsluiten van abonnementen; het opzetten en beheren van gegevensbestanden en andere administratieve diensten onder meer ten behoeve van het afsluiten, beheren en verwerken van abonnementen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën” zijn niet soortgelijk aan de waren van opposant, aangezien de aard en het doel niet hetzelfde zijn. Deze waren hebben ook niet expliciet betrekking op de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 36

62. Hetgeen hierboven in het kader van de vergelijking van de waren van opposant met de diensten in klasse 35 van verweerder werd overwogen inzake complementariteit geldt ook voor de diensten in klasse 36, te weten “lease van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur”. Deze diensten zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van opposant.

Klasse 37

63. De diensten in klasse 37 zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van opposant. De aard en het doel zijn hetzelfde, evenals het in aanmerking komend publiek.

Klasse 40

64. Hetgeen hierboven in het kader van de vergelijking van de waren van opposant met de diensten in de klassen 35 en 36 van verweerder werd overwogen inzake complementariteit geldt ook voor de diensten in klasse 40, te weten “verhuur van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen, alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur”. Deze diensten zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van opposant.

Klasse 42

65. De volgende diensten in klasse 42 van verweerder zijn complementair aan de waren en diensten van opposant en derhalve in zekere mate soortgelijk: “technische keuring (inspectie) van onder andere elektrische installaties, gas-, watervoorziening en verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur; advisering en consultatie inzake efficiënt gebruik van energie-, elektriciteits-, warmte- en watervoorziening; technisch onderzoek op het gebied van energieverbruik; verstrekken van technische informatie op het gebied van (bewust) energieverbruik; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën”.

66. De diensten “technische research en studie naar energiebesparende technieken; automatiseringsdiensten; kwaliteitscontrole; opstellen van keuringsreglementen; schade-expertises [technische expertises]; certificering” zijn dusdanig specifiek dat die niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

Conclusie

67. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels in zekere mate soortgelijk, deels identiek dan wel sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

68. 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.

69. 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 casu gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

70. 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).

71. 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 ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux.

72. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van verweerder zijn deels in zekere mate soortgelijk, deels identiek dan wel sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

C. Conclusie

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor een deel van de diensten.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2009661 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Benelux depot 1281421 wordt niet ingeschreven voor de diensten die soortgelijk, dan wel identiek zijn:

Klasse 35: Commercieel-zakelijke advisering in het kader van energie-, water- en warmtevoorziening; administratieve diensten onder meer ten behoeve van het doorgeven van binnenkomende storings- en alarmmeldingen; administratieve diensten ten behoeve van het monitoren van data van CV installaties en andere energie verbruikende toestellen t.b.v. preventief onderhoud en het sturen op energiereductie; detailhandelsdiensten op het gebied van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en zonnepanelen; zakelijke bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij het al dan niet via internet verhandelen van elektrische en elektronische controle en besturingsapparaten en -installaties, met name voor verwarmings-, ventilatie-, en airconditioninginstallaties, elektronische schakel- en regelapparatuur, computers, software, verwarmings- en warmwaterapparatuur en installaties, waaronder cv- installaties, geisers, boilers, verwarmingsketels, kachels en haarden, verwarmingsinstallaties werkend op zonne-energie, zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers, apparatuur om de lucht te reinigen, zuiveren, verfrissen, bevochtigen, ontvochtigen, ioniseren en te koelen (airco) en kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten; zakelijke bemiddeling bij de levering van de in klassen 37 en 42 genoemde diensten; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën.

Klasse 36: alle diensten.

Klasse 37: alle diensten.

Klasse 40: alle diensten.

Klasse 42: Technische keuring (inspectie) van onder andere elektrische installaties, gas-, watervoorziening en verwarmingsinstallaties, -toestellen en - apparatuur; advisering en consultatie inzake efficiënt gebruik van energie-, elektriciteits-, warmte- en watervoorziening; technisch onderzoek op het gebied van energieverbruik; verstrekken van technische informatie op het gebied van (bewust) energieverbruik; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet; alle voornoemde diensten voor zover niet betrekking hebbende op (industriële) process engineering apparatuur en technologieën.

76. Benelux depot 1281241 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn:

Klasse 35: Beheer van commerciële zaken; commercieel-zakelijke bemiddeling bij het afsluiten van abonnementen; het opzetten en beheren van gegevensbestanden en andere administratieve diensten onder meer ten behoeve van het afsluiten, beheren en verwerken van abonnementen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

Klasse 42: Technische research en studie naar energiebesparende technieken; automatiseringsdiensten; kwaliteitscontrole; opstellen van keuringsreglementen; schade-expertises [technische expertises]; certificering.

77. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 22 december 2017

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Dominique Bos (administratief behandelaar)