

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010016
van 5 augustus 2016

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

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

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 6404057**

yello

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 2782944**

yello

tegen

Verweerder: **Jellow B.V.**
Zwarteweg 54
1412 GE Naarden
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1289255**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1289255 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 mei 2014.

2. Op 30 juni 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6404057 van het woordmerk yello, ingediend op 23 juni 1999 en ingeschreven op 6 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
- Europese inschrijving 2782944 van het woordmerk yello, ingediend op 19 juli 2002 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.

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 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 2 juli 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 27 maart 2015. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

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. Het dominante element van het bestreden teken is volgens opposant "JELLOW", de focus ligt volgens hem dan ook op de vergelijking van YELLO en JELLOW. Merk en teken beginnen beide met een medeklinker, gevolgd door ELLO. De letter W aan het einde van het bestreden teken is volgens opposant minder belangrijk, aangezien de meeste aandacht besteed wordt aan het begin van een merk. Visueel stemmen merk en teken volgens hem in grote mate overeen. Merk en teken zijn identiek op auditief vlak, het verschil in de letters Y en J is

immers niet te horen en de W wordt niet uitgesproken volgens hem. In alle talen van de Benelux hebben de woorden YELLO en JELLOW volgens hem geen betekenis, maar het in aanmerking komend publiek zal in de woorden wel een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel "yellow". Op begripsmatig vlak zijn merk en teken identiek, aldus opposant. Ter ondersteuning van deze vergelijking verwijst opposant naar meerdere uitspraken van het Bureau en van het EUIPO.

10. Bij de vergelijking van de waren en diensten baseert opposant zich op de klassen 9, 35, 38 en 42 van de ingeroepen rechten en deze zijn volgens hem identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren en diensten in dezelfde klassen van het bestreden teken. Diensten in klasse 38 van de ingeroepen rechten zijn ook complementair aan de diensten in klasse 42 van verweerder.

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

B. Reactie verweerder

12. Verweerder voert aan dat de diensten in klasse 42 van primair belang voor hem zijn en dat de waren en diensten in de klassen 9 en 35 hieraan gerelateerd zijn. Verweerder dient informatie over zijn activiteiten in, deze informatie is afkomstig van zijn website. De diensten van opposant zijn volgens verweerder, getuige zijn website, niet soortgelijk aan die van verweerder.

13. Volgens verweerder moet er worden uitgegaan van een hoog aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

14. Verweerder is van mening dat de ingeroepen rechten slechts over het minimaal vereiste aan onderscheidend vermogen beschikken. Er zijn 210 registraties met geldigheid in de Benelux waarin het woord YELLO is opgenomen, in tegenstelling tot slechts 10 merken waarin het woord JELLO is opgenomen. Ter ondersteuning van deze stelling dient verweerder bewijsmateriaal in. Verweerder dient eveneens materiaal in waaruit volgens hem blijkt dat opposant de kleur geel prominent als huisstijl gebruikt. Het is volgens verweerder hoogst onwenselijk als opposant zich op basis van de als merk ingeschreven foutieve schrijfwijze van de kleur geel kan verzetten tegen tekens die op een wezenlijk andere wijze refereren aan diezelfde kleur geel.

15. De enige overeenstemming tussen merk en teken bestaat volgens verweerder uit de gedeelde letters "ELLO". Het dominante element van het bestreden teken is niet het woord JELLOW, maar het zijn juist de letter J en het beeldelement die in het oog springen. De totaalindruk van merk en teken is volgens hem niet overeenstemmend. Verweerder ontkent niet dat merk en teken auditief identiek zijn, maar verwijst naar de onwenselijkheid van de monopolisering van de kleur geel. Door de foutieve schrijfwijze in zowel merk als teken is er geen sprake van een begripsmatige overeenstemming.

16. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

18. 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."

19. 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

20. 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).

21. 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).

22. 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).

23. De ingeroepen rechten zijn identiek, de te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>yello</p>	

Visuele vergelijking

24. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/merk, bestaande uit het woord JELLOW in witte letters, vooraf gegaan door een zwarte cirkel met hierin een witte pijl die naar het woord wijst. De woorden staan weergegeven in een gele rechthoek, waarvan het hoekje rechtsonder afgeplat is.

25. 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). Het woord "jellow" neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in.

26. Het woordelement van het bestreden teken en het ingeroepen recht delen vier identieke letters op dezelfde plek. De eerste letter, de "Y" en de "J" zijn visueel zeer gelijkend.

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

Auditieve vergelijking

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

29. De uitspraak van merk en teken is identiek, hetgeen in confesso is (zie overweging 15). Het Bureau is van oordeel dat de "Y" en de "J" identiek worden uitgesproken en dat de toevoeging van de letter "W" aan het einde van het bestreden teken vrijwel onhoorbaar is.

30. Merk en teken zijn op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een woord dat geen vaststaande betekenis heeft in één van de in de Benelux begrepen talen. Het in aanmerking komend publiek kan hierin echter wel een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel, namelijk "yellow". Strikt genomen heeft het bestreden teken ook geen betekenis, maar door de schrijfwijze zal het in aanmerking komend publiek naar oordeel van het Bureau ook hierin een verwijzing zien naar het Engelse woord voor geel.

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

Conclusie

33. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zal een deel van het publiek in de tekens een verwijzing zien naar de kleur geel, een ander deel van het publiek zal de tekens geen betekenis toedichten, waardoor in dit laatste geval dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol meer speelt.

Vergelijking van de waren en diensten

34. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Europese inschrijving 6404057</i> Klasse 9 Producten van de communicatietechniek, voorzover begrepen in klasse 9; software, gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektrische apparaten; elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; grammofoonplaten; rekenmachines.</p> <p><i>Europese inschrijving 2782944</i> Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; toestellen en instrumenten voor het geleiden, omvormen, transformeren, accumuleren, reguleren of controleren van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor muntinwerpapparatuur; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens; webpads; apparaten van de informatietechnologie; apparaten, hardware, software voor de bediening op afstand en de besturing op afstand van apparaten en inrichtingen in huis en in de tuin; gegevensdragers bevattende technische en economische gegevens met betrekking tot gebruikte voertuigen; apparaten, hardware, software en diensten met als doel het vaststellen van functiegebreken (ook door middel van diagnose op afstand) alsmede de gegevensoverdracht met betrekking tot zulke functiegebreken en het verhelpen van zulke functiegebreken bij huishoudelijke apparaten en</p>	<p>Klasse 9 Software, waaronder online downloadbare software, webbased software en applicatiesoftware (apps).</p>

<p>inrichtingen alsmede in de tuin; brandblusapparaten; alarmapparaten; huisbeveiligingsinstallaties, -apparaten en -inrichtingen, alarmdeursloten; inbraakmeldinstallaties alsmede overige apparaten en installaties voor de beveiliging tegen misdrijven en voor het afschrikken alsmede identificeren van daders; beveiligingscamera's; Fotovoltaïsche installaties; elektronische hotelgidsen (software).</p>	
<p><i>Europese inschrijving 6404057</i> Klasse 35 Professionele consultatie en organisatorische advisering op het gebied van energie; reclame, bedrijfsvoering; zakelijke administratie; administratieve diensten; commerciële administratiediensten; marketingdiensten, te weten het op de markt brengen van nieuwe technologieën, met name op het gebied van milieu en energie; het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel; organisatorische advisering en professionele consultatie op het gebied van energie.</p> <p><i>Europese inschrijving 2782944</i> Klasse 35 Diensten voor de bemiddeling bij resp. het mogelijk maken van levering op korte termijn van installatiewerkzaamheden, reparatiediensten, ambachtelijke diensten, installatietechnische diensten, sleuteldiensten, huismeesterdiensten, diensten op het gebied van hulp in de huishouding, diensten op het gebied van de tuin, diensten op het gebied van beheer van huizen en onroerende goederen, bouw en makelaardij in onroerende goederen, technische en commerciële exploitatie van gebouwen (ook buiten de gebruikelijke kantooruren, in weekends en op feestdagen), met name in noodgevallen waaronder bemiddelings- en informatiediensten bij de voornoemde diensten, ook on line; inkoopadvisering, ook on line; zoek- en bemiddelingsdiensten voor ambachtsmensen, ook on line; het sluiten en afwickelen van contracten over de aan- en verkoop van huishoudelijke en tuinapparaten, ook via on-linestops; systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabanken; verzamelen en samenstellen van op een thema betrekking hebbende persartikelen.</p>	<p>Klasse 35 Zakelijke administratie en administratieve diensten ten behoeve van het opzetten en onderhouden van een zakelijk netwerk en online platform; werving en selectie van werknemers ten behoeve van werk- en opdrachtgevers; zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van werknemers en werk- en opdrachtgevers; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases bevattende zakelijke gegevens, onder meer op het gebied van arbeidsbemiddeling, werkgelegenheid en vacature- en carrièremogelijkheden; database beheer; beheer van computerdatabases; voornoemde diensten al dan niet verleend via internet.</p>
<p><i>Europese inschrijving 6404057</i> Klasse 38 Telecommunicatie</p> <p><i>Europese inschrijving 2782944</i> Klasse 38 Telecommunicatie, met name elektronische advertentiebemiddeling; het ter</p>	

<p>beschikking stellen van een toegangspoort op een wereldwijd computernetwerk; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; teletextdiensten; telefoondiensten; uitzending van radio- en televisieprogramma's; telefoondiensten; uitzending via kabeltelevisie; communicatie via optische vezelnetwerken; verzenden en verbinddiensten met betrekking tot telecommunicatie; mobilfoondiensten; verzamelen en verstrekken van nieuws; overbrenging van boodschappen; overbrenging van boodschappen en beelden via de computer; elektronische verzending van boodschappen; verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten; oproepdiensten (radio, telefoon of andere vormen van elektronische communicatie); persagentschappen; nieuwsdiensten; uitzending van radioprogramma's; verzending per satelliet; telefoondiensten; telegraafdiensten; telegrafische communicatie; diensten met betrekking tot telegrammen; verzending van telegrammen; informatie op het gebied van telecommunicatie; teleconferenties; faxverzending; verhuur van faxapparaten; verhuur van modems; verhuur van telefoons; verhuur van telecommunicatieapparatuur; service-hotlines; verhuur van mobiele telefoons en terbeschikkingstelling van vervangende mobiele telefoons.</p>	
<p><i>Europese inschrijving 6404057</i> Klasse 42 Advisering met betrekking tot energieverbruik voor huishoudens, bedrijven en industrie; ontwikkeling van globale energieconcepten; energiebeheer, met name technische advisering en planning van energieopwekkings- en -verdelingsinstallaties; technische en ecologische advisering op het gebied van energie; ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces alsmede hun toepassing in elektronische en elektrotechnische apparaten, componenten en systemen; planning van afvalbehandelingsinstallaties; milieudiensten, te weten advisering op milieugebied, ontwikkeling van concepten voor het milieuresicobeheer; onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van milieutechnologie; computerprogrammering; het aannemen, uitvoeren en verlenen van licenties, onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten; tijdelijke huisvesting; juridische diensten.</p> <p><i>Europese inschrijving 2782944</i> Klasse 42 Diensten op wetenschappelijk en</p>	<p>Klasse 42 Computerdiensten, te weten het creëren en onderhouden van een online platform voor geregistreerde gebruikers om deel te nemen aan zakelijke netwerken; verstrekking van informatie uit doorzoekbare databases.</p>

<p>technologisch gebied alsmede onderzoek en ontwerp in verband hiermee; analyse en onderzoek op industrieel gebied; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; advisering en juridische bijstand; aanleggen van een database met technische en economische informatie met betrekking tot gebruikte voertuigen met zoek- en opvraagmogelijkheden; aanleggen van een database met berichten, zakelijke en economische bedrijfsinformatie met zoek- en opvraagmogelijkheden; weersvoorspelling ook on line.</p>	
--	--

Klasse 9

37. De waren “software, waaronder online downloadbare software, webbased software en applicatiesoftware (apps)” zijn identiek aan de waar “software” van het ingeroepen recht.

Klasse 35

38. De diensten “zakelijke administratie en administratieve diensten” komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek. Het feit dat de diensten van verweerder ten behoeve van het opzetten en onderhouden van een zakelijk netwerk en online platform zijn, doet hier niet aan af aangezien dit de aard van de diensten niet aantast.

39. De diensten “werving en selectie van werknemers ten behoeve van werk- en opdrachtgever” en “zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van werknemers en werk- en opdrachtgevers” van verweerder zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan de dienst “het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel”. Om personeel tijdelijk ter beschikking te stellen, is werving en selectie van deze werknemers een noodzakelijk onderdeel. De aard van deze diensten is dan ook hetzelfde.

40. De diensten “beheer en verzameling van geautomatiseerde databases bevattende zakelijke gegevens, onder meer op het gebied van arbeidsbemiddeling, werkgelegenheid en vacature- en carrièremogelijkheden; database beheer; beheer van computerdatabases” van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten “systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabanken”. Alle diensten zien immers op het beheren van databases en het verzamelen van gegevens om databases samen te stellen.

41. De toevoeging “voornoemde diensten al dan niet verleend via Internet” heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Klasse 42

42. De diensten “computerdiensten, te weten het creëren en onderhouden van een online platform voor geregistreerde gebruikers om deel te nemen aan zakelijke netwerken” van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten “ontwikkeling van softwarearchitectuur, modules en interfaces alsmede hun toepassing in elektronische en elektrotechnische apparaten, componenten en systemen” en “computerprogramming” van opposant. Zo is voor het leveren van de computerdiensten bijvoorbeeld software nodig en is computerprogramming onmisbaar.

43. De dienst “verstrekking van informatie uit doorzoekbare databases” van verweerder is sterk soortgelijk aan bijvoorbeeld het “aanleggen van een database met technische en economische informatie met betrekking tot gebruikte voertuigen met zoek- en opvraagmogelijkheden” van opposant. De zoek- en opvraagmogelijkheden die in de diensten van opposant gefaciliteerd worden zijn immers synoniem voor verstrekking van informatie. Het feit dat in het ingeroepen recht de informatie gespecificeerd wordt, doet hier niet aan af, aangezien de diensten

waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014).

Conclusie

44. De waren en diensten zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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). Het Bureau deelt de mening van verweerder niet dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog is (zie overweging 18). In het voorliggend geval gaat het immers om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

47. 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).

48. 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 naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

49. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel (sterke) mate van soortelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

50. Met betrekking tot de argumenten van verweerder dat dat opposant gebruik maakt van de kleur geel in zijn huisstijl (zie overweging 14) en dat de waren en diensten getuige hun beider websites niet soortgelijk zijn (zie overwegingen 12 en 14), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

51. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord YELLO een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien er 210 registraties met dit woord met geldigheid in de Benelux zijn (zie overweging 14), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

52. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder inzake de onwenselijke monopolisering van de kleur geel (zie overweging 14), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): *“Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...).”*

53.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2010016 wordt toegewezen.

56. Benelux 1289255 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 5 augustus 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Tineke van Hoey

Administratief behandelaar: Cees van Swieten