

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2011481**  
**van 21 april 2017**

**Opposant:** **Essent N.V.**  
Willemsplein 4  
5211 AK 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Gemachtigde:** **Matchmark B.V.**  
Herengracht 122  
1015 BT Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 702403**  
  
INHOME

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 931660**

 ***Inhome Energy Care***

*tegen*

**Verweerder:** **Attema B.V.**  
Schelluïnsestraat 1  
4203 NJ Gorinchem  
Nederland

**Gemachtigde:** **AKD N.V.**  
Bijster 1  
4817 HX Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1318512**



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

1. Op 8 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42. Het depot is onder nummer 1318512 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2015.

2. Op 14 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 702403 van het woordmerk INHOME, ingediend op 31 oktober 2001 en ingeschreven op 10 april 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42 en 45;
- Benelux inschrijving 931660 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 8 januari 2013 en ingeschreven op 10 april 2013 voor diensten in de klassen 37 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 oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en daarna beperkt tot een deel van de diensten in de klassen 37, 40 en 42.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 december 2015. 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 verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 oktober 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 vooreerst aan dat hij de diensten waarop de oppositie is gebaseerd, wenst te beperken tot een deel van de diensten in de klassen 37, 40 en 42.

10. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, is opposant van mening dat de waren en diensten van het bestreden teken gedeeltelijk identiek en voor het overige gedeelte soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen merken. Bovendien is opposant van mening dat de diensten waarvoor het bestreden teken in de praktijk wordt gebruikt in elk geval soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de ingeroepen merken in de praktijk worden gebruikt. Hij verwijst hierbij naar zijn eigen website, alsook deze van verweerder.

11. Wat de vergelijking van de tekens betreft, merkt opposant vooreerst op dat het ingeroepen merk INHOME, ondanks het beschrijvende karakter voor de betreffende diensten waarop de oppositie is gebaseerd, een voldoende individueel karakter heeft om het relevante publiek in staat te stellen om de betreffende diensten, die onder dit merk worden aangeboden, als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het bestreden teken is opgebouwd uit drie bestanddelen waarvan het element CONNECTIVITY een ondergeschikte positie inneemt doordat dit element niet alleen beschrijvend is voor de waren en diensten, maar ook in een veel kleiner lettertype is uitgevoerd waardoor dit element, mede gezien de positie van dit bestanddeel, ondergeschikt is aan de overige twee elementen van het teken. Opposant is van mening dat het relevante publiek de bestanddelen IN en HOME in het teken als één woord zal opvatten. Dit woord is vrijwel identiek aan het ingeroepen woordmerk INHOME en aan het eerste bestanddeel van het ingeroepen beeldmerk INHOME ENERGY CARE. Het kenmerkende en dominante bestanddeel van dit beeldmerk is volgens opposant immers het element INHOME mede gezien het feit dat ENERGY CARE beschrijvend is voor de betrokken diensten en er meer aandacht zal uitgaan naar het eerste deel van het merk. Het kenmerkende en dominante deel van het bestreden teken is derhalve zowel auditief, visueel als begripsmatig vrijwel identiek aan of stemt in elk geval in grote mate overeen met het merk INHOME en het kenmerkende en dominante bestanddeel van het ingeroepen beeldmerk INHOME ENERGY CARE. Deze overeenstemming wordt niet opgeheven door de vormgeving, noch door het beschrijvende bestanddeel CONNECTIVITY van het bestreden teken.

12. Op grond van het voorgaande is opposant van mening dat er tussen het bestreden teken en de ingeroepen rechten direct of indirect verwarringsgevaar kan bestaan voor het relevante publiek. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen tot de kosten van de oppositie.

13. Op verzoek van verweerder heeft opposant ook nog bewijzen van gebruik ingediend.

## **B. Argumenten verweerder**

14. Verweerder beoordeelt eerst de door opposant ingediende gebruiksbewijzen met betrekking tot het ingeroepen merk INHOME. Hij besluit dat opposant niet heeft aangetoond dat hij het ingeroepen merk normaal heeft gebruikt voor de betrokken diensten.

15. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van de tekens merkt verweerder op dat het voorvoegsel INHOME evident naar de bestemming van de waren en diensten verwijst, namelijk waren en diensten voor gebruik "in huis", of nog in woningen. De term INHOME is verder een gangbare term die verwijst naar hetgeen binnenshuis plaatsvindt. Hij is als zodanig terug te vinden in het Engelse woordenboek, maar niet in het Nederlandse. De betekenis van het woord "home" en daarvan afgeleide woorden zoals "inhome" is volgens verweerder bekend bij het publiek in de Benelux (ook bij Franstaligen). INHOME zal dan ook direct worden begrepen als betrekking hebbend op binnenshuis. Het woord is generiek en mist ieder onderscheidend vermogen. Verweerder legt hier ook stukken over om de gangbaarheid van de term INHOME aan te tonen. De woord- en beeldelementen die verweerder aan de generieke term heeft toegevoegd zijn zodanig dat er geen sprake kan zijn van overeenstemming tussen de merken en het bestreden teken.

16. Visueel is het enige punt van overeenstemming tussen de tekens het generieke woord INHOME. Voor het overige stemmen de tekens volgens verweerder noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeen. Sterker nog, begripsmatig wijkt het merk van opposant af doordat het de lading heeft van ENERGY CARE. Die begripsmatige lading wijkt sterk af van die van het bestreden teken.

17. Bespreking van de overeenstemming tussen het ingeroepen merk INHOME en het bestreden teken is volgens verweerder niet nodig nu het ingeroepen merk niet normaal gebruikt is in de relevante periode. Een vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk INHOME ingeschreven is met deze van het bestreden teken doet bijgevolg dan ook niet ter zake.

18. Verweerder stelt dat zijn waren en diensten gericht zijn op bouw, of nog de aanleg en sloop van kabelnetwerken alsmede hardware en kabels voor internettoegang. Opposant richt zich louter op "alle functies in huis, waaronder begrepen de verwarming, verlichting, huishoudelijke apparaten en alarminstallaties". Die waren en diensten onderscheiden zich van het aanleggen van installaties voor internettoegang. Verweerder merkt bovendien nog op dat opposant haar merk INHOME ENERGY CARE alleen gebruikt voor verhuur, verkoop, plaatsing en verwijdering van combi condensketels of solo condensketels in combinatie met boilers en thermostaten. Verweerder besluit dat de diensten waarvoor de merken ingeschreven zijn niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

19. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau deze oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten van de procedure.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Gebruiksbewijzen**

20. 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 UR, dient het ingeroepen woordmerk INHOME 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 14 oktober 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 oktober 2010 tot 14 oktober 2015.

21. Aangezien het ingeroepen recht INHOME meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit merk gegrond.

22. 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.

23. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “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).

24. 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).

25. 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).

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

26. Oposant dient de volgende stukken in om het gebruik van zijn ingeroepen recht INHOME te bewijzen:

- a. Algemene brochure Inhome Energy Care;
- b. Tarieflijst 2014 (tarieven per 1 april 2014);
- c. Facturen dd. 2013, 2014 en 2015;
- d. Certificaten van voltooiing dd. 2013;
- e. Brief Inhome Energy Care aan een klant dd. 2014;
- f. Printscreens van de website [www.inhomeenergycare.be](http://www.inhomeenergycare.be) dd. 2013 en 2014 via <https://archive.org/>.

27. Na analyse van de door opposant ingediende documenten valt allereerst op dat in alle



ingediende stukken steeds het volgende teken wordt gebruikt . Geen van de stukken maakt melding van het ingeroepen woordmerk "INHOME" zoals gedeponneerd. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Het Bureau overweegt dat de toevoeging van een opvallend abstract beeldelement en de afkorting "IEC" in grote vette letters aan het begin van het teken, alsook de plaatsing van de term "Inhome" in subscript en een klein, fijn lettertype onder de afkorting naast de woorden "Energy Care" maakt dat het in de stukken gebruikte teken aanzienlijk afwijkt van het ingeschreven merk, zodanig zelfs dat hierdoor het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven, wordt gewijzigd. Deze stukken kunnen bijgevolg geen zelfstandig gebruik aantonen van het door opposant ingeroepen woordmerk INHOME.

28. Bovendien stelt het Bureau ook vast dat er op basis van de totaliteit van de door opposant ingediende stukken geen enkel bewijs voorligt dat de diensten waarop de oppositie berust daadwerkelijk onder het ingeroepen merk werden geleverd binnen de relevante periode. Concrete bewijsstukken zoals facturen, bestellingen of omzetcijfers ontbreken immers of zijn onvoldoende. Het Bureau merkt op dat de ingediende facturen (stuk c) niet nuttig zijn nu zij geen enkele indicatie bevatten over op welke diensten ze betrekking hebben. De enkele vermelding "VERHUUR" op een paar van de facturen is onvoldoende aangezien dit nog steeds geen inzicht geeft in welke diensten precies geleverd werden. Ook de overige stukken (stukken a, b, d, e en f) laten enkel toe om onzekere aannames te doen in verband met het gebruik van het ingeroepen merk. Er blijkt immers niets over de omvang, de plaats, de duur en de wijze van het gebruik. Zoals reeds opgemerkt (punt 25) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet dit worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Daarvan is in dit geval geen sprake.

#### *Conclusie*

29. Het Bureau is op grond van het voorgaande dan ook van oordeel dat de ingediende bewijzen niet volstaan om normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen recht INHOME. Om deze reden zal het Bureau dan ook niet overgaan tot de beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van het gebruiksplichtige eerdere merk INHOME. Het Bureau zal enkel nog het verwarringsgevaar beoordelen op basis van het niet gebruiksplichtige ingeroepen beeldmerk INHOME ENERGY CARE.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**



30. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

31. 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."

32. 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 de waren en diensten**

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	<p>KI 9 Opgenomen content; informatietechnologische en audiovisuele apparatuur, waaronder signaalkabels voor informatietechnologie, audio, video en telecommunicatie; apparaten, instrumenten en kabels voor elektriciteit; veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen; instrumenten voor het meten, detecteren en bewaken; indicatoren en controle-instrumenten.</p>
<p>KI 37 Bouw; reparatie en installatie van elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, telecommunicatie-inrichtingen en apparatuur, verlichtingsinstallaties, alarminstallaties, brand- en rookdetectie- en -alarminrichtingen, warmtetechnische installaties, ventilatie(systemen), zonnepanelen(installaties) en apparaten voor het</p>	<p>KI 37 Bouw [aanleg] en sloop van kabelnetwerken; installatie, schoonmaak, reparatie en onderhoud van hardware en kabels voor internettoegang.</p>



<p>langs elektronische weg aan- en besturen van functies in huis en/of bedrijven, waaronder de verwarming, de verlichting, huishoudelijke apparaten, alarminstallaties, brand- en rookdetectie- en -alarminrichtingen, ventilatie(systemen), zonnepanelen(installaties) alsmede van andere toestellen en machines; loodgieterswerkzaamheden; schoonmaakdiensten; diensten van een storingsdienst (onderhoud en reparatie); aanleg, onderhoud en reparatie van onder meer elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, telecommunicatie-inrichtingen en -apparatuur, verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties; aanleg, onderhoud en reparatie van kabelnetwerken; aanleg, onderhoud en reparatie van distributiestations voor de levering van energie en van installaties voor verwarming en watervoorziening; aanleg, onderhoud en reparatie van alternatieve energiewinningsinstallaties en -machines; het leggen van kabels en pijpleidingen; advisering met betrekking tot de aanleg, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, gas-, (warm)water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en -apparatuur, telecommunicatie-inrichtingen en -apparatuur, verlichtingsinstallaties en warmtetechnische installaties.</p>	
<p>KI 40 Verhuur van gas-, water- en verwarmingsinstallaties, -toestellen en apparatuur; advisering inzake voornoemde diensten.</p>	
	<p>KI 42 IT-diensten met betrekking tot verschaffen van toegang tot internet; wetenschappelijke en technologische diensten met betrekking tot verschaffen van toegang tot internet, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; advisering, informatie en voorlichting aangaande voornoemde diensten.</p>

34. 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).

35. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, *Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

36. 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; GEU, *EL CHARCUTERO ARTESANO*, T-242/06, 13 december 2007).

37. 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd).

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie woorden "Inhome Energy Care". De woorden worden voorafgegaan door een abstracte golvende figuur. Het beeldelement alsook de woorden zijn alle weergegeven in eenzelfde kleur bordeaux. Het bestreden teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden IN HOME CONNECTIVITY. Het woord IN is weergegeven in witte, vette letters in een rode cirkel. Daarnaast staat op dezelfde hoogte in hetzelfde lettertype en –grootte het woord HOME in vette zwarte letters. Het woord CONNECTIVITY bevindt zich onder deze twee woorden in een kleiner, fijn, zwart lettertype.

39. Het Bureau is van oordeel dat de wordelementen van zowel merk als teken louter beschrijvend zijn. Merk en teken bestaan namelijk uit Engelse basiswoorden waarvan het Benelux publiek meteen de precieze betekenis zal kunnen begrijpen. Het publiek zal het eerste woord van het ingeroepen recht en het bestreden teken, INHOME / IN HOME, ontleden in de Engelse woorden "IN" en "HOME" die samen begrepen zullen worden als "in huis". Dit element beschrijft de bestemming van de waren en diensten nu deze gericht zijn op thuisgebruik (dus niet op gebruik in bedrijven, kantoren, de openbare ruimte etc.). De gangbaarheid van het element INHOME / IN HOME blijkt ook uit de stukken van verweerder, te weten verschillende uittreksels van websites van bedrijven waarin het woord INHOME steeds gebruikt wordt om te verwijzen naar producten of diensten bestemd voor gebruik in huis. Dat het element INHOME, nu eens aan elkaar wordt geschreven, al of niet met koppelteken, dan weer los van elkaar, doet volgens het Bureau niet af aan het feit dat het publiek de term steeds als een gangbare beschrijvende aanduiding zal opvatten.

40. De woorden ENERGY en CARE van het ingeroepen recht zullen worden begrepen als "energie" en "zorg". Het Bureau stelt dat het publiek het teken in zijn geheel zal opvatten als een beschrijvende aanduiding die verwijst naar de aard van de waren en diensten van verweerder, met name het verzorgen van energiediensten voor in huis. Ook het element CONNECTIVITY, wat "connectiviteit"

betekent, is louter beschrijvend voor de aard van de door verweerder aangeboden diensten, met name diensten gericht op het verzorgen van connectiviteit in huis.

41. Aangezien het enige overeenstemmende woord tussen de tekens (INHOME / IN HOME) beschrijvend is zal het publiek meer aandacht besteden aan de verschillen tussen merk en teken, te weten de andere woorden met een verschillende begripsinhoud, het gebruikte lettertype, de beeldelementen en de auditieve verschillen. Het Bureau besluit dan ook dat de verschillen tussen de tekens groter zijn dan de overeenkomsten. Hun totaalindruk is bijgevolg niet overeenstemmend.

#### *Conclusie*

42. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

#### **B. Conclusie**

43. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat in het licht van het onderscheidend vermogen van de wordelementen van het ingeroepen recht, er onvoldoende overeenstemming tussen de tekens bestaat en er derhalve geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. 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**

44. De oppositie met nummer 2011481 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1318512 wordt ingeschreven.

46. 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, 21 april 2017

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Behandelaar: Rémy Kohlsaet