



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011641**  
**van 9 mei 2017**

**Opposant:** **Yello Strom GmbH**  
Siegburger Straße 229  
50679 Köln  
Duitsland

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

**Ingeroepen recht:** **Uniemerk 2782944**

yello

*tegen*

**Verweerder:** **Willibrordus A. van der Weide**  
Noordpad 35  
6822 JE Arnhem  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1323712**



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

1. Op 23 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 4. Het depot is onder nummer 1323712 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 december 2015.

2. Op 27 januari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 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;
- Uniemerken 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.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat de oppositie enkel nog gebaseerd wordt op alle waren in klasse 4 van Uniemerken 2782944.

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 1 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 juli 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. Volgens opposant is het dominante element in het ingeroepen recht het element YELLO. Het dominante element in het bestreden teken is volgens opposant het element YELLOW, aangezien de beeldelementen als

versiering opgevat zullen worden en de woorden MOTOR OIL beschrijvend zijn. YELLOW heeft volgens opposant geen enkele betekenis voor de betrokken waren.

10. Het merk en het teken delen het identieke element YELLO, de letter W aan het einde van het bestreden teken valt volgens opposant niet op. Er is volgens hem dan ook sprake van een grote mate van overeenstemming tussen merk en teken op visueel vlak. Het merk en het teken zijn volgens opposant vrijwel identiek op auditief vlak, aangezien de letter W nauwelijks wordt uitgesproken. YELLO heeft geen betekenis in de talen die in de Benelux worden gesproken. Er zal echter wel een verwijzing naar de kleur geel, namelijk "yellow", in worden herkend door het in aanmerking komend publiek, aldus opposant. Het betwiste teken betekent "gele motor olie"; de vergelijking moet volgens hem dus worden gemaakt tussen "geel" en "gele". Merken en teken zijn volgens opposant begripsmatig in hoge mate overeenstemmend.

11. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt tot die in klasse 4 van het Uniemerken 2782944. De waren zijn volgens hem identiek, dan wel soortgelijk.

12. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties en van het Bureau, die in zijn ogen vergelijkbaar zijn.

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

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder licht toe dat hij de merknaam YELLOW AGRO heeft, waarbij de kleur geel volgens hem verwijst naar de kleur van de koolzaadbloem en kaaswei. Onder het YELLOW AGRO label vallen momenteel de producten YELLOW MOTOR OIL en YELLOW FERTILIZER, aldus verweerder. Nu YELLOW een algemene kleur is en duidelijk verwijst naar AGRO (landbouw), is deze combinatie er volgens verweerder puur op gericht om dit type landbouw te presenteren.

15. Verweerder betreft de naam van opposant, Yello Strom GmbH, in de vergelijking waarbij hij aangeeft dat YELLO een niet bestaand woord is en STROM duidelijk naar stroom verwijst en dus niets van doen heeft met de producten van verweerder. Daarbij is het woord YELLOW in het geheel niet uniek en kan dat volgens hem door iedereen in de wereld worden toegepast in elke combinatie.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

16. 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.

17. 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."

18. 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 waren**

19. 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).

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

21. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten.	Kl 4 Motorolie van plantaardige oorsprong.

22. "Motorolie van plantaardige oorsprong" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan "industriële oliën", aangezien de aard en het doel van deze producten hetzelfde zijn; het betreft in beide gevallen een substantie om motoren te smeren en soepel te maken. Bovendien zijn de producenten, de distributiekanaalen en het relevante publiek hetzelfde.

### **Vergelijking van de tekens**


23. 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).

24. 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).

25. 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 gezien, 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>Yello</b></p>	

#### *Begripsmatige vergelijking*

27. 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" of het zal denken aan een gil of schreeuw door de eerste vier letters die het Engelse woord "yell" vormen.

28. Het bestreden teken bestaat uit de woorden YELLOW op een centrale plaats bovenin het teken en de woorden MOTOR OIL die hieronder zijn weergegeven. YELLOW is het Engelse woord voor geel en MOTOR OIL zijn de Engelse woorden voor motorolie.

29. Minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek bestaat er een zekere begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken door de verwijzing van beide naar de kleur geel.

30. Begripsmatig zijn merk en teken dus voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, te weten YELLO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een groene ovaal met een donkergroene rand. In dit ovaal zijn de woorden YELLOW en MOTOR OIL in gele letters met een schaduw effect weergegeven. Het woord YELLOW staat prominent bovenin het ovaal. Links in het ovaal is een figuratief element opgenomen, bestaande uit een gele bloem in een geel-oranje oliedruppel.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement 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 wordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement 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 element "YELLOW" neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in.

33. De consument zal in principe meer aandacht besteden aan het eerste deel van een woord (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In onderhavig geval is het ingeroepen recht "YELLO" in zijn geheel hernomen in het bestreden teken.

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

#### *Auditieve vergelijking*

35. 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).

36. Het Bureau is van oordeel dat de woorden MOTOR OIL niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006), waarbij men in casu de beschrijvende woorden achterwege zal laten bij de uitspraak.

37. De uitspraak van merk en teken is identiek, aangezien de toevoeging van de letter “W” aan het einde van het bestreden teken vrijwel onhoorbaar is.

38. Merk en teken zijn op auditief vlak identiek.

#### *Conclusie*

39. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief identiek. Begripsmatig zijn merk en teken voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor een deel niet.

### **A.2. Globale beoordeling**

40. 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.

41. 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 het voorliggend geval gaat het om waren 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 komen publiek dus normaal geacht mag worden.

42. 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).

43. 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 in kwestie.

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

#### **B. Overige factoren**

45. Opposant verwijst ter ondersteuning van zijn argumenten inzake de overeenstemming van de tekens naar eerdere beslissingen van andere nationale instanties en van het Bureau, die in zijn ogen vergelijkbaar zijn (zie overweging 12). Verweerder merkt terecht op dat het Bureau daar niet aan gebonden is (zie overweging 20 ?). Het Bureau dient immers een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

46. Verweerder vergelijkt de handelsnaam van opposant met het bestreden teken en komt tot de conclusie dat het leveren van stroom niets van doen heeft met zijn producten (zie overweging 15). In dit kader merkt het Bureau ten eerste op dat het ingeroepen recht zoals gedeponereerd vergeleken dient te worden met het bestreden teken. Bovendien kan met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren 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).

#### **C. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2011641 wordt toegewezen.

49. Benelux depot 1323712 wordt niet ingeschreven.

50. 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, 9 mei 2017

Saskia Smits  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul