

IN NAAM VAN DE KONING

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.190.290/01

beschikking d.d. 6 december 2016

inzake

M R.
wonende te B
verzoeker,
hierna te noemen: R
advocaat: mr. J. Becker te Arnhem,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **YELLOW STROM GmbH**,
gevestigd te Keulen, Duitsland,
verweerster,
hierna te noemen: YS,
advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam.

De procedure

Bij op 18 maart 2016 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft R. het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 19 januari 2016, waarbij de door YS tegen inschrijving van het woordmerk **YELLOW IDEAS** gerichte oppositie (nr. 2009552) is toegewezen, te vernietigen en, begrijpt het hof, alsnog de oppositie af te wijzen, met veroordeling van YS in de kosten van beide instanties.

Bij op 5 juli 2016 bij het hof ingekomen verweerschrift, met producties, heeft YS het verzoek bestreden.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2016, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, R. door mr. J. Roesems, advocaat bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel en YS door haar voormelde advocaat en zijn kantoorgenote mr. M.W. Wiegierinck. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof van Raison ontvangen

- producties 11.1 tot en met 11.10;
- het door R. bij het Bureau ingediende verweerschrift d.d. 7 november 2014.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 7 december 2013 heeft R. een Benelux-depot verricht van het volgende

woord/beeldmerk (semi-figuratieve merk) YELLOW IDEAS – hierna ook: het teken –



voor de volgende diensten in klassen 35, 41 en 42:

Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Cl 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Cl 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Op verzoek van R: heeft versnelde inschrijving plaatsgevonden. Het teken is ingeschreven onder nummer 948283 en gepubliceerd op 12 december 2013.

- 1.2. Op 28 januari 2014 heeft YS oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op
- de communautaire inschrijving met nummer 6404057 van het woordmerk YELLO, ingediend 23 juni 1999 en ingeschreven op 6 november 2012 voor waren en diensten in klassen 7, 9, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 – hierna: merk 1 –;
 - de communautaire inschrijving met nummer 278294 van het woordmerk YELLO, ingediend op 19 juli 2002 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in klassen 1 tot en met 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26 tot en met 31 en 35 tot en met 45 – hierna: merk 2.
- Deze (identieke) merken zullen hierna tezamen ook worden aangeduid als de merken.

1.3 Bij beslissing van 19 januari 2016 heeft het Bureau de oppositie (nr 2009552) toegewezen en beslist dat voormelde versnelde inschrijving met nummer 948583 (948283, hof) wordt geschrapt, met veroordeling van Raison in de kosten van de oppositie.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).”

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, 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:

(...)

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 (...)”.

3. Ter onderbouwing van de toewijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen
 - a. dat de merken niet onderworpen waren aan een verplichting tot gebruik en het verzoek van R om bewijzen van gebruik over te leggen derhalve ongegrond is;
 - b. dat het teken en de merken een zekere graad van gelijkenis op visueel en fonetisch vlak hebben en op conceptueel vlak op elkaar gelijken voor een gedeelte van het publiek en niet op elkaar gelijken voor het andere gedeelte;
 - c. dat de diensten waarvoor het teken en de merken zijn ingeschreven identiek of (sterk) gelijksoortig zijn;
 - d. dat sprake is van verwarringsgevaar.
4. De bezwaren van R richten zich tegen voormelde oordelen. Bezwaar A richt zich tegen het sub a vermelde oordeel over de (afwezigheid van een) gebruiksverplichting, bezwaar B tegen het sub b vermelde oordeel over de overeenstemming tussen het teken en de merken en bezwaar C tegen de sub c. en d vermelde oordelen over de (soort)gelijkheid van de diensten en het verwarringsgevaar.

Gebruiksplicht van de ingeroepen merken?

5. De ingeroepen rechten zijn Gemeenschapsmerken, thans Uniemerken, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door de artikelen 51 en 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (oud)¹. In laatstgenoemd artikel is bepaald:
“Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is (...) is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

Daar de ingeroepen merken 1 en 2 pas op 6 respectievelijk 16 november 2012 zijn ingeschreven waren deze op het moment van de publicatie van de versnelde inschrijving van het teken nog niet gebruiksplichtig. Hieraan kan niet afdoen dat zij veel eerder waren aangevraagd. De stelling van R dat in 2012 sprake was van vernieuwing van de merken is niet onderbouwd en blijkt nergens uit; integendeel YS heeft dit in haar verweerschrift gemotiveerd betwist, waarbij zij het tijdsverloop tussen de aanvragen en de inschrijvingen van de merken heeft verklaard. Hierop is door R niet meer gereageerd. Het Bureau is dan ook terecht voorbij gegaan aan het verzoek van R om gebruiksbewijzen. Bezwaar A faalt.

Het relevante publiek, overeenstemming, (soort)gelijkheid en verwarringsgevaar in oppositie

6. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken diensten.

¹ Gewijzigd door verordening (EU) 2015/2424 van 16 december 2015, in werking getreden per 23 maart 2016, thans UMVo.

7. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. De stelling van Raison dat hij het teken gebruikt voor andere activiteiten dan YS, voor een ander publiek en in een ander gebied is dan ook in deze oppositieprocedure niet relevant. Gelet op de ruime omschrijving van de waren en diensten waarvoor het teken en de merken zijn gedeponeerd en ingeschreven (zonder verdere specificatie) en de aard daarvan, is het hof van oordeel dat deze waren en diensten bestemd zijn voor het grote publiek. Overigens dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen (oudere) merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dit merk is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest), maar daarover is in casu niets gesteld.

Overeenstemming?

8. Voor zover R bedoelt te betogen dat het woord YELLO beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven (stroom/elektriciteit) en/of een (vermeend) kenmerk daarvan (jeugd en frisheid), verwerpt het hof dat betoog. Dat YS haar merk gebruikt in (reclame-)uitingen met betrekking tot haar producten en diensten en daarbij ook gebruik maakt van de kleur geel, het woord geel en woorden als “Frische” en “Kind” is daarvoor onvoldoende. Op grond daarvan valt immers niet aan te nemen dat de aanduiding YELLO in de handel kan dienen tot aanduiding van (kenmerken van) waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. YS maakt juist gebruik van haar merk ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren en diensten van door concurrenten aangeboden soortgelijke waren en diensten. Wanneer daardoor (een deel van) het publiek de onder dat merk aangeboden waren of diensten herkent als afkomstig van YS, vervult het merk zijn merkfunctie en betekent dat niet dat het merk een aanduiding is geworden die kan dienen ter aanduiding van (kenmerken van) die waren en diensten en die door een ieder vrij mag worden gebruikt.

9. Het hof is van oordeel dat het bestanddeel YELLOW in het teken het dominante bestanddeel is waardoor de totaalindruk van het teken bij het relevante publiek wordt bepaald, nu

- het wordelement in een woord-/beeldteken in het algemeen meer bepalend is voor de totaalindruk van dat teken dan het beeldelement, hetgeen hier te meer geldt omdat het figuratieve element uitsluitend bestaat uit een vlak in een enkele kleur, waarin de, in standaard lettertype geschreven, woorden groot en prominent aanwezig zijn, waardoor het beeldelement door het relevante publiek bovendien hoofdzakelijk zal worden opgevat als decoratie;
- in de woordencombinatie YELLOW IDEAS het woord IDEAS voor de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd (kort gezegd, reclame, administratie, opvoeding, opleiding en wetenschappelijke en technologische diensten) beschrijvend is en op

- zichzelf geen onderscheidend vermogen bezit;
- het woord YELLOW bovendien door de plaatsing aan het begin van de woordencombinatie meer aandacht zal krijgen dan het – kortere – woord IDEAS;

Van het bovenstaande uitgaande is het hof van oordeel dat sprake is van visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken en het teken, gelet op de visuele en auditieve gelijkenis tussen de woorden YELLO en YELLOW.

10. Het woord YELLOW betekent, ook voor het Benelux-publiek, geel. Het hof is van oordeel dat een deel van het relevante publiek het woord YELLO ook als een verwijzing naar deze kleur zal opvatten. Daarvan gaat R ook uit (zie punt 18 eerste alinea van het verzoekschrift), met dien verstande dat hij kennelijk meent dat de kleur geel beschrijvend is voor en de betekenis heeft van stroom en/of staat voor jeugd en frisheid. Zoals hiervoor overwogen, deelt het hof dat oordeel niet. Dat geldt ook voor de stelling van R dat YELLOW IDEAS, dat het Benelux-publiek als “gele ideeën” zal vertalen, voor het relevante publiek de betekenis heeft van verbazingwekkende, ongelooflijke ideeën, die een visie en/of een droom uitdrukken en verlangen opwekken. YS heeft dit gemotiveerd betwist, terwijl Raison dit onvoldoende heeft onderbouwd door zijn verwijzing naar één schrijver die Raison aanhaalt als promotor van “gele ideeën”. Het hof is derhalve met het Bureau van oordeel dat het teken en de merken voor een deel van het relevante publiek verwijzen naar de kleur geel en dat er in zoverre sprake is van overeenstemming in begripsmatig opzicht bij een deel van het publiek.

11. Het hof kan R niet volgen in zijn verwijt (in punt 17, laatste alinea van zijn verzoekschrift) dat het Bureau ten onrechte heeft overwogen dat de ingeroepen rechten identieke verbale tekens zijn en daarom tezamen behandeld worden. Deze overweging heeft immers betrekking op de twee ingeroepen merken die identiek zijn zodat de vraag of sprake is van overeenstemming niet voor de merken afzonderlijk behandeld hoeft te worden.

12. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat tussen het teken en de merken – gezien in hun geheel – sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht en voorts in conceptueel opzicht bij een deel van het relevante publiek. Bezwaar B faalt derhalve eveneens.

Identieke en soortgelijke diensten?

13. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en/of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en/of diensten kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan.

14. Het hof is, onder verwijzing naar de in overwegingen 57 tot en met 62 van de bestreden beslissing vermelde opsomming en gemaakte vergelijking, met het Bureau van oordeel dat de diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en ingeschreven deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn aan diensten waarvoor merk 1 en/of merk 2 zijn ingeschreven. R heeft dit ook niet, althans niet gemotiveerd betwist. Zijn stelling dat de klassenindeling niet bepalend is voor de beoordeling van de soortgelijkheid is op zichzelf juist, maar het hof baseert zijn oordeel over de (soort)gelijkheid niet op de omstandigheid dat de bedoelde diensten in dezelfde klassen zijn ingeschreven. Dat geldt ook voor het Bureau. In zoverre faalt bezwaar C tegen de bestreden beslissing.

15. Dat geldt ook voor het verwijt dat het Bureau geen rekening heeft gehouden met de wijze waarop, de plaats waar en het publiek waarvoor het teken en de merken (zullen) worden gebruikt op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 7 is overwogen.

Verwarringsgevaar?

16. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/de merken en de soortgelijkheid van de betrokken diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

17. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en de merken en de omstandigheid dat de diensten deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Ook dit onderdeel van bezwaar C faalt derhalve.

18. Het bovenstaande brengt mee dat de oppositie terecht is toegewezen en het beroep zal worden verworpen. Raison zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep, te begroten aan de hand van het liquidatietarief.



Beslissing

Het hof:

verwerpt het beroep;

veroordeelt R in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van YS begroot op € 718,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, R. Kalden en Ch.E.F.M. Gielen; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 december 2016, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.W. Rgsdyk
Advocaat van app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag