

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014373
van 20 februari 2020

Opposant: **Intel Corporation**
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, California 95052-8119
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Nauta Dutilh**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt 12512381**


Ingeroepen merk 2: **Uniemerkt 5726633**
intel

Ingeroepen merk 3: **Internationale inschrijving 1364906**
INTEL INSIDE

tegen

Verweerder: **Terra Intell B.V.**
Geestbrugweg 67
2281 CG Rijswijk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1034711**


I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 juni 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klasse 44. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1034711 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juni 2018.

2. Op 14 augustus 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerken 12512381 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 17 januari 2014 en ingeschreven op 29 mei 2014 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45;
- Uniemerken 5726633 van het woordmerk intel, ingediend op 19 februari 2007 en ingeschreven op 24 november 2008 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 44;
- Internationale inschrijving 1364906, met aanwijzing van (onder andere) de Europese Unie, van het woordmerk INTEL INSIDE, ingediend op 24 december 2016 en ingeschreven op 8 maart 2018 voor waren in de klassen 9 en 12.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2 BVIE.¹

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 15 augustus 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. 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 19 augustus 2019.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden merk niet ingeschreven moet worden:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."²*

A. Argumenten opposant

10. Opposant schetst een achtergrond van partijen en van deze oppositie. Hij voert aan dat INTEL sinds 1971 een reputatie heeft opgebouwd met betrekking tot microprocessoren en volgens onafhankelijke bronnen sindsdien wereldleider is op dit gebied, maar ook voor verschillende andere waren en diensten. Opposant voegt diverse stukken toe om de bekendheid van zijn ingeroepen merken te onderbouwen.

11. De gestileerde afbeelding van een blaadje in het betwiste merk is volgens opposant een verwijzing naar de diensten die betrekking kunnen hebben op de natuur en is daarom volgens hem beschrijvend.

12. Door het gebruik van twee kleuren in het wordelement van het betwiste merk wordt het volgens opposant de facto opgesplitst in twee woorden. Het element TERRA, zijnde Latijn voor "land" of "aarde", heeft volgens opposant ook maar een beperkt onderscheidend vermogen met betrekking tot de diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Bijgevolg is het element INTELL, dat geen betekenis heeft voor het Benelux publiek, het dominante element in het merk.

13. Dit element is nagenoeg identiek aan het element INTEL in de ingeroepen merken. De extra letter L zal volgens opposant nauwelijks worden opgemerkt. De ingeroepen merken zijn dus integraal hernomen in het betwiste merk en gelet op de kleurscheiding bekleedt het daarin een zelfstandige onderscheidende positie, hetgeen volgens opposant een indicatie kan zijn voor verwarringsgevaar. Opposant besluit dat de merken in ieder geval visueel overeenstemmen.

² Deze oppositie werd ingediend na 1 juni 2018, datum van inwerkingtreding van de Protocolen van 21 mei 2014 en 16 december 2014, op basis waarvan het mogelijk is deze grond in te roepen.

14. Auditief valt de uitspraak van de merken samen met die van het element INTEL(L). Het figuratieve blaadje en de extra letter L in het betwiste merk zijn niet van invloed op de uitspraak. Daarom acht opposant de merken vanuit auditief perspectief overeenstemmend.

15. Het woord INTEL is een fantasiewoord en heeft dus geen concrete betekenis, wat opposant bevestigd ziet in menig woordenboek en/of encyclopedie. Hoewel het woord INTELL in het betwiste merk geen specifieke betekenis heeft, zal het Benelux publiek volgens opposant er toch wel diens merken en handelsnaam in herkennen, mede gelet op de geweldige wereldwijde reputatie voor een grote variëteit van producten en diensten op het gebied van computers en communicatie. Opposant acht de tekens dan ook begripsmatig overeenstemmend.

16. Alle diensten van het betwiste merk zijn volgens opposant identiek aan of ten minste sterk overeenstemmend met de diensten in klasse 44 van de ingeroepen merken. Immers, sommige diensten worden aangeduid in een iets andere bewoording en andere diensten, zoals advisering, zijn zeer nauw verwant.

17. De diensten in kwestie kunnen zich zowel richten tot het algemene publiek als tot zakelijke consumenten met een specifieke kunde en expertise, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

18. Op basis van de analyse tot dusverre concludeert opposant dat gevaar voor verwarring niet kan worden uitgesloten. Dit is in zijn ogen reeds voldoende om de oppositie toe te wijzen, zodat de tweede grond voor oppositie niet nader hoeft te worden onderzocht. Echter, indien en voor zover het Bureau tot een ander oordeel zou komen, voert opposant aan dat door het gebruik van het betwiste merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken, een grond voor oppositie sinds 1 juni 2018.

19. Volgens opposant is het gemakkelijker om schade toe te brengen aan een merk met een zeer sterke reputatie, en is juist een dergelijk merk verleidelijk om er voordeel uit te behalen. Daarom wijst opposant erop dat hoe sterker het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk, des te makkelijker er afbreuk aan kan worden gedaan of ongerechtvaardigd voordeel uit worden getrokken.

20. Opposant brengt onder de aandacht dat hij met de ingeroepen merken ook actief technologische diensten op de markt brengt voor de agrarische sector. Derhalve zal de betrokken consument gemakkelijk het betwiste merk associëren met de ingeroepen merken of er een mentale link tussen leggen.

21. Opposant wijst erop dat de drie voorwaarden (ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan het onderscheidend vermogen of afbreuk aan de reputatie) niet cumulatief zijn; het is voldoende als één van deze voorwaarden is vervuld.

22. Verder wijst opposant erop dat het ongerechtvaardigd voordeel en de afbreuk in een oppositieprocedure slechts potentieel aanwezig zijn, aangezien het feitelijk gebruik van het betwiste merk veelal nog niet aan de orde is. Verder is de houder van het oudere merk niet gehouden feitelijke schade aan zijn merk aan te tonen, maar moet hij aanvoeren dat het gevaar daartoe in de toekomst niet denkbeeldig is.

23. In casu voert opposant aan dat de ingeroepen merken zo'n uitzonderlijk grote reputatie hebben dat de niet-hypothetische kans dat door het gebruik van het betwiste merk in de toekomst afbreuk wordt

gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit deze merken zo voor de hand liggend is dat hij daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Hij voegt daar nog aan toe dat het aan verweerder is om desgevallend aan te tonen dat deze een geldige reden heeft voor dit gebruik.

24. Opposant concludeert dat door het gebruik van het betwiste merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken, zodat de oppositie ook op deze grond moet worden toegewezen.

25. Opposant heeft geen bewijzen van gebruik overgelegd. Op het daartoe strekkende verzoek van verweerder heeft hij gerepliceerd dat twee ingeroepen merken nog niet gebruiksplichtig waren, waarvan één ingeschreven voor diensten in klasse 44. Verder voert hij aan dat verweerder alleen bewijs van gebruik heeft gevraagd met betrekking tot de diensten in klasse 44 en dat de diensten van het betwiste teken in deze klasse eveneens overeenstemmen met de waren in de klassen 1 en 5 en de diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken. Terzijde zij opgemerkt dat deze laatste stelling niet in overweging zal worden genomen, aangezien zij niet meer in deze fase van de procedure kan worden gemaakt.

B. Reactie verweerder

26. Bij het indienen van zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de diensten in klasse 44.

27. Verweerder meent dat tegenwoordig het visuele aspect van een logo een grotere impact heeft op de consument dan het woordelement. In casu heeft het visuele element van het betwiste merk een prominente plaats in het logo evenals in andere schriftelijke uitingen van verweerder. Het figuratieve element van een blad en een waterdruppel is duidelijk geassocieerd met de adviesdiensten die verweerder levert, namelijk inzake landbouw (het blad) en het behoud van hulpbronnen (water).

28. Het woord INTEL in de ingeroepen merken is een afkorting van *integrated electronics*, aldus verweerder, waar het element INTELL in het betwiste merk staat voor *intelligence*.

29. Verweerder wijst erop dat zijn bedrijfsnaam als één woord wordt uitgesproken: Terraintell.

30. Verweerder meent dat opposants bedrijfsnaam geassocieerd wordt met processors (CPU's) en de IT-industrie, en niet met de landbouw of adviesdiensten in de landbouw. Daarom heeft nog niemand gevraagd of zijn onderneming verbonden is met die van opposant, ook niet de klanten van verweerder.

31. Verweerder wijst erop dat de omschrijving van de diensten van het betwiste merk nauwkeuriger is dan die van de ingeroepen merken in klasse 44.

32. Verweerder beaamt dat opposant en diens ingeroepen merken zeer bekend zijn in de IT-branche en wijst erop dat opposant zijn merk nooit heeft gecombineerd met een logo of met andere woordelementen. Daarom zal het publiek niet in verwarring worden gebracht en denken dat het betwiste merk gelieerd is aan opposant.

33. Met betrekking tot de reactie van opposant op verweeders verzoek om bewijzen van gebruik in klasse 44, stelt verweerder vast dat opposant dit bewijs niet heeft geleverd. Verder bestrijdt hij dat zijn diensten zouden overeenstemmen met de waren van opposant in de klassen 1 en 5. Wel integendeel: verweeders adviesdiensten zijn erop gericht het gebruik van dergelijke producten te verminderen. Hetzelfde geldt volgens verweerder ten aanzien van de diensten van de ingeroepen merken in klasse 42.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

34. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

35. Het tweede ingeroepen merk is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik ten aanzien van dat merk gegrond.

36. Verweerder heeft alleen om bewijs van gebruik verzocht voor de diensten in klasse 44. Opposant heeft geen bewijsstukken ingediend omdat het eerste ingeroepen merk nog niet gebruiksplichtig was en ook is geregistreerd voor diensten in klasse 44. Voor het verdere onderzoek van het verwarringsgevaar zullen de diensten van het tweede ingeroepen merk in klasse 44 dus buiten beschouwing worden gelaten.

A.2 Verwarringsgevaar

37. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).



39. 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).

40. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Uniemerik 12512381):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

42. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit het woord "intel" in blauwe letters. Het betwiste merk bestaat uit een figuratief element, bestaande uit een lichtgroen blaadje in een ovaalvormig blauwomrand kader, volgens verweerder een waterdruppel. Dit beeldelement wordt gevolgd door het wordelement TERRAINTELL, waarvan de eerste vijf letters in het blauw en de laatste zes in het lichtgroen zijn weergegeven.

43. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het onderhavige geval gaat dit zeker op voor het ingeroepen merk, waarin de beeldelementen slechts bestaan uit één enkele kleur en een ietwat gestileerd lettertype van sommige letters. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone, blauwe drukletters van de vermelding „intel”, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het ingeroepen merk dan de letters waaruit het bestaat (zie GEU, DIESELIT, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197).

44. Bij het betwiste merk zijn de figuratieve elementen niet te veronachtzamen, zoals verweerder betoogt (zie punt 27 en in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916)). Het blaadje in de al dan niet herkende waterdruppel staat voorop en doorgaans zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit neemt evenwel niet weg dat het wordelement van 11 letters veruit het grootste deel van het merk in beslag neemt en dus beslist ook een belangrijke rol speelt.

45. Zoals gezegd is ook dit wordelement in twee kleuren uitgevoerd, waardoor het zich visueel makkelijk laat opsplitsen in twee elementen, TERRA en INTELL. Dit laatste element is nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk, alleen bevat het een dubbele letter L, maar dit kan – zeker bij een oppervlakkige waarneming – gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het voorafgaande beeld- en wordelement brengen wel een verschil aan ten opzichte van het ingeroepen merk, maar dit neemt niet

weg dat zowat de helft van de letters identiek is aan dit merk, waardoor de visuele totaalindruk toch minstens in zekere mate overeenstemt.

46. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

47. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

48. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken in twee lettergrepen, het betwiste merk in vier, waarvan de laatste twee identiek zijn aan het ingeroepen merk en waarbij de verdubbeling van de letter L geen enkele rol speelt. Op auditief vlak wordt het ingeroepen merk dus in zijn geheel identiek hernomen in het betwiste merk.

49. Verweerder wijst erop dat zijn bedrijfsnaam als één woord wordt uitgesproken (zie punt 29). Niettemin stelt het Bureau vast dat hij in twee woorden wordt geschreven. Evenwel kan dit in het midden blijven aangezien geen hoorbaar verschil valt waar te nemen in de twee gevallen.

50. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. Volgens verweerder is het ingeroepen merk een samentrekking van *integrated* en *electronics*, hetgeen hij echter niet nader documenteert (zie punt 28). Opposant daarentegen somt een achttal websites op van woordenboeken respectievelijk encyclopedieën, in geen waarvan de door verweerder voorgestelde verklaring is terug te vinden. Het moet er dus op worden gehouden dat ook de gemiddelde consument niet die betekenis zal kennen van de ingeroepen merken.

52. Het element TERRA in het ingeroepen merk is Latijn voor "aarde, land, grond" en zal door het Benelux publiek als zodanig worden herkend, gelet op het zeer gelijkende Franse equivalent *terre* en de afleidingen van *terra*, zowel in het Nederlands als het Frans.

53. Het element INTELL in het betwiste merk is volgens verweerder een afkorting voor *intelligence* (zie ook punt 28). Voor zover dit al een in de handel gebruikte afkorting zou zijn, lijkt deze niet erg gebruikelijk. Bovendien staat er geen punt achter en wordt het gecombineerd met een ander woord, waarmee het geen zinvolle combinatie vormt. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het element niet in die zin zal worden opgevat door het in aanmerking komend publiek.

54. Volgens opposant zal het Benelux publiek in het woord INTELL zowel diens merken als zijn handelsnaam herkennen (zie punt 15). Het Bureau wijst er evenwel op dat dit niet duidt op begripsmatige overeenstemming (maar uiteraard wel van belang is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar).

55. De merken in hun geheel genomen hebben geen duidelijke en vaste betekenis en een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

Conclusie

56. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

57. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

58. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en deze van het ingeroepen merk, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register, nu het ingeroepen merk nog niet gebruiksplichtig was ten tijde van de aanvraag.

59. Zonder de grond van de oppositie formeel te beperken, betreft opposant slechts de diensten van klasse 44 in de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat daarmee kan worden volstaan. De te vergelijken diensten zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 44 Land-, water-, tuin- en bosbouwkundige diensten; Dierenverzorging; Gezondheidszorg voor dieren; Gezondheidszorg voor mensen; Diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen; Landbouw (dieren); Landbouw (gewassen); Tuinbouw, landschapsdiensten; Tandheelkundige diensten; Medische diensten; Geestelijke-gezondheidsdiensten; Diensten van opticiens; Farmaceutische diensten; Diensten met betrekking tot acupunctuur; Lichaamskunst.	Klasse 44 Informatie met betrekking tot landbouw; landbouwdiensten; landbouw (gewassen); landbouwkundige adviesdiensten; landbouwkundige advisering; landbouwkundige informatie; landbouwkundige diensten; advisering op landbouwkundig gebied; advisering met betrekking tot landbouw; teeltadviesing met betrekking tot landbouw; landbouwkundig gebied (professionele advisering op -); diensten op het gebied van de landbouw; consultancy en adviesdiensten met betrekking tot landbouw, tuinbouw en bosbouw; advies- en consultancy diensten met betrekking tot het gebruik van meststoffen in de landbouw, tuinbouw en bosbouw; advies- en consultancydiensten met betrekking tot onkruidverdelging en de bestrijding van ongedierte in de landbouw, tuinbouw en bosbouw; advies- en consultancydiensten met betrekking tot het gebruik van mest in de landbouw, tuinbouw en bosbouw.

60. Alle diensten van het betwiste merk vallen onder de ruimere omschrijving *land-, water-, tuin- en bosbouwkundige diensten* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

61. Terzijde zij opgemerkt dat verweerder de overeenstemming van deze diensten niet heeft betwist. Wel stelt hij vast dat zijn omschrijvingen nauwkeuriger zijn dan die van het ingeroepen merk (zie punt 30), maar zoals hierboven is gebleken, staat dit in casu niet aan de overeenstemming in de weg.

Conclusie

62. De diensten van het betwiste merk zijn identiek aan die van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

63. 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.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

65. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om 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 mag worden geacht.

66. 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 overeenstemming 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). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

67. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen

kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Opposant beroept zich op een zeer grote bekendheid van de ingeroepen merken en een dienovereenkomstige beschermingsomvang. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing.

68. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken diensten zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

69. Verweerder meent dat opposants bedrijfsnaam geassocieerd wordt met processors (CPU's) en de IT-industrie, en niet met de landbouw of adviesdiensten in de landbouw (zie punt 30). Nu het besproken ingeroepen merk echter ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk nog niet gebruiksplichtig was, moet de vergelijking van de waren en diensten geschieden op basis van de registergegevens.

70. Op grond van het voorgaande, zo stelt verweerder, heeft nog niemand gevraagd of zijn onderneming verbonden is met die van opposant (eveneens punt 30). De toets die het Bureau echter moet maken bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het toetsen of er een gevaar voor (lees: de mogelijkheid van) verwarring bestaat.

C. Conclusie

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

72. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, dient het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de overige merken.

73. Nu de oppositie geheel zal worden toegewezen omwille van het verwarringsgevaar, hoeft de tweede door opposant aangevoerde grond niet te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2014373 wordt toegewezen.

75. Benelux spoedinschrijving 1034711 wordt doorgehaald.

76. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 februari 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke van Hoey



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard