

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014484**  
**van 31 maart 2022**

**Opposant:** **Apple Inc.**  
One Apple Park Way  
Cupertino, California 95014  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Van Doorne**  
Jachthavenweg 121  
1081 KM Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** Uniemerk 11871225

**MAC**

**Ingeroepen merk 2:** Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs

**MAC**

*Tegen*

**Verweerder:** **SERVIMAC, vennootschap onder firma**  
Théophile Donnéstraat 23  
3540 Herk-de-Stad  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** Benelux aanvraag 1377521

**SERVIMAC**

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 28 juni 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SERVIMAC voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 35 en 37. Deze aanvraag is onder nummer 1377521 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juli 2018.
2. Op 26 september 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerkt 11871225 van het woordmerk MAC, ingediend op 4 juni 2013 en ingeschreven op 8 februari 2015 voor waren in klasse 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27 en 28 en diensten in klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45
  - Algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs: Woordmerk MAC
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen Uniemerkt.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk 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, 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 4 oktober 2018. 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 van de procedure is afgerond op 31 december 2019.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:
  - Verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie zoals bedoeld in artikelen 2.2ter lid 1 BVIE en lid 2 sub d BVIE:
    - 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 2 sub d BVIE: *onder oudere merken in de zin van lid 1 dient ook te worden verstaan merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het*

*merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs."*

- Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk zoals in 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."*

#### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant begint zijn argumenten met een inleiding over de opposant en de bekendheid van het merk Apple. Opposant merkt ook op de met de groei van Apple ook de bekendheid van de producten van Apple is toegenomen, waaronder ook de MAC-producten.

10. Opposant beroept zich primair op verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1 sub b BVIE en op verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag van Parijs zoals in artikel 2.2ter, lid 1 jo. lid 2 sub d BVIE. Subsidiair beroept opposant zich op de reputatie van het ingeroepen merk en meent hij dat door het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen Uniemerk.

11. Ten aanzien van de betrokken merken meent opposant dat deze visueel, auditief en conceptueel overeenstemmen; de letters "SERVI" die zijn geplaatst voor het woord MAC kunnen aan deze overeenstemming niet afdoen. Het element "MAC" is het dominante en onderscheidende element doordat het element "SERVI" door het relevante publiek wordt opgevat als het niet onderscheidende woord in het Nederlands, Duits en Frans dat verwijst naar "service" diensten ten aanzien van MAC.

12. De betrokken waren en diensten in de klassen 9, 12, 35, 37 en 45 zijn volgens opposant identiek of overeenstemmend.

13. Opposant gaat vervolgens in op de wereldwijde bekendheid van de MAC merken en merkt op dat de familie van de MAC merken o.a. de volgende woordmerken en hun varianten omvat: iMAC, Macintosh, eMAC, MAC Mini, macOS, macOS SIERRA, macOS CATALINA. De MAC merken zijn geregistreerd in meer dan 130 landen over de gehele wereld, waaronder de Europese Unie en de Benelux. Vervolgens geeft opposant een overzicht van hoe de MAC merken algemeen bekend zijn geworden, waarbij wordt begonnen met de eerste jaren. Hij legt daarbij uit dat Apple de bijnaam "MAC" begon te gebruiken voor de Macintosh computers van Apple.

14. Opposant gaat vervolgens in op de onderscheidende kracht van de ingeroepen merken, hoe deze algemeen bekend zijn geworden en voor welke waren en diensten de merken worden gebruikt. Opposant heeft daarbij bewijs ingediend, waaruit volgens hem blijkt dat de ingeroepen merken in de EU en de Benelux een aanzienlijke mate van bekendheid en erkenning bij de consument hebben verworven. Opposant concludeert dat het ingeroepen merk een zeer ruime beschermingsomvang heeft.

15. Opposant meent dat er op basis van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar: de merken stemmen overeen, het betwiste merk is aangevraagd voor dezelfde of overeenstemmende waren en diensten en de ingeroepen merken hebben een sterk onderscheidende kracht.

16. Ten aanzien van de ingeroepen grond "ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie" van het ingeroepen Uniemerkt wijst opposant nogmaals op de overeenstemming tussen de betrokken merken en de grote bekendheid van de ingeroepen merken in de EU, daarbij onder meer verwijzend naar een beslissing van het EUIPO. Het mogelijke verband tussen de betrokken merken kan het op de markt brengen van de litigieuze waren en diensten die van het betwiste merk zijn voorzien, vergemakkelijken, waardoor de verweerder kan profiteren van de inspanningen en reputatie van Apple op de markt. Zelfs indien het Bureau zou concluderen dat het gaat om niet-overeenstemmende waren en diensten, dan geldt nog steeds dat het publiek een verband legt tussen de betrokken merken, aangezien het imago van het ingeroepen merk verband houdt met een bepaalde levensstijl en dit beeld kan makkelijk worden overgebracht naar andere producten met een ander doel.

17. In laatstgenoemd verband wijst opposant ook naar de manier waarop verweerder het betwiste merk gebruikt, namelijk met nadruk op het element "MAC".

18. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, met zowel het ingeroepen Uniemerkt als het ingeroepen algemeen bekende merk, alsmede het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit en/of afbreuk aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het ingeroepen Uniemerkt en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten.

## **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder begint met een bespreking van de door opposant ingediende stukken ter staving van de bekendheid van de ingeroepen merken. Hoewel, aldus verweerder, niet kan worden ontkend dat de opposant is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven op het gebied van technologie, is die technologie beperkt tot computers, smartphones en daaraan gerelateerde software. Nergens wordt gesproken over producten en diensten gelijkaardig aan die aangeboden door verweerder (navigatie-, audio- en beveiligingssystemen voor voertuigen).

20. Verder meent verweerder dat het deel van het bewijs over de bekendheid van het merk Apple en de niet ingeroepen merken buiten beschouwing moet worden gelaten. Uit de stukken waaruit blijkt dat de opposant verschillende merken in de EU heeft, rijst volgens verweerder de vraag waarom geen van die merken wordt ingeroepen en enkel een ten tijde van de indiening van de oppositie nog niet-gebruiksplichtig merk is ingeroepen, dat is ingeschreven voor een groot aantal producten en diensten waarvoor het ingeroepen merk onmogelijk allemaal kan worden gebruikt. Inmiddels is het ingeroepen Uniemerkt wel gebruiksplichtig, zodat een doorhalingsactie zou kunnen worden gestart tegen dit merk.

21. Na een bespreking van de bewijsstukken komt verweerder tot de conclusie dat het gebruik van de ingeroepen merken enkel en alleen werd aangetoond voor computerhardware en software. Verwarringsgevaar is uitgesloten, nu dit gebruik zich beperkt tot een specifieke markt die anders is dan die waarop verweerder actief is.

22. Ook wijst verweerder op het feit dat de lettercombinatie MAC in de technologie algemeen bekend staat als de afkorting voor een Media Access Control-adres. Dit verwijst naar de identificatiecode die aan toestellen wordt toegewezen om netwerkcommunicatie mogelijk te maken. Nu MAC een gebruikelijk begrip

is in de technologie dat bovendien op geen enkele manier louter met de opposant geassocieerd is, kan de opposant hier onmogelijk enig alleenrecht op claimen.

23. Verder wijst verweerder erop dat uit een vluchtig internetonderzoek blijkt dat het teken MAC al veelvuldig wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals voor make-up (door Make Up Art Cosmetic, Inc.) en voeding (door McDonald's).

24. Ten aanzien van de waren en diensten meent verweerder dat deze slechts gedeeltelijk overeenstemmen en dat de classificatie van het ingeroepen merk waren en diensten bevat die totaal verschillend zijn van de waren en diensten genoemd in de classificatie van het betwiste merk. In de stukken die door opposant werden ingediend is geen bewijs terug te vinden dat het algemeen bekende merk enige bekendheid geniet op het gebied van producten zoals navigatie-, audio- en beveiligingssystemen of hieraan gerelateerde diensten. Er zijn volgens verweerder derhalve voldoende verschillen tussen de waren en diensten aangeboden door de aanvrager en die gecommmercialiseerd door de opposant om verwarringsgevaar onder de consumenten uit te sluiten.

25. Verweerder meent dat de betrokken merken visueel en auditief verschillen, met name omdat het begin van de betrokken merken verschilt, terwijl uit rechtspraak blijkt dat de waarneming van het publiek voor het overgrote deel wordt beïnvloed door de eerste lettergreep van een merk. Een conceptuele vergelijking is niet mogelijk, nu geen van de betrokken merken een betekenis hebben.

26. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

### **III. BESLISSING**

27. 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.

#### **A. Grond 1: Verwarringsgevaar**

28. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

29. 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**

30. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 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).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

32. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
MAC	SERVIMAC

33. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft (GEU, *MATRATZEN*, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, *ECOBBLUE*, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:160). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, *THOMSON LIFE*, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

*Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen merk bestaat uit één enkele lettergreep ('mac'), terwijl het betwiste merk bestaat uit drie lettergrepen ('ser-vi-mac').

35. Het argument van opposant, dat het element "SERVI" in het betwiste merk door het relevante publiek wordt opgevat als "service" en daarmee beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Hoewel niet uit te sluiten is dat dit voor (een deel van) het Franstalig deel van het Benelux publiek het geval zal zijn, is er geen reden aan te nemen dat dit voor het overige deel van het Benelux publiek ook zo zal zijn. Er is dan ook geen reden om dit deel van het betwiste merk niet in overweging te nemen bij de vergelijking met het ingeroepen merk.

36. De laatste lettergreep van het betwiste merk is identiek is aan het ingeroepen merk. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal 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) en het begin verschilt, blijft staan dat het ingeroepen merk integraal is opgenomen in het betwiste merk.

37. Op auditief vlak zijn de betrokken merken dan ook in zekere mate overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

38. Zowel het ingeroepen als het betwiste merk zijn woordmerken van respectievelijk drie en acht letters, waarvan de laatste drie letters identiek zijn.
39. Ook hier geldt dat, hoewel het begin van de betrokken merken verschilt, dit niet kan afdoen aan het feit dat het ingeroepen merk integraal is opgenomen in het betwiste merk.
40. Op visueel vlak zijn de betrokken merken dan ook in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

41. Zowel opposant als verweerder menen dat de betrokken merken geen betekenis hebben. Anders dan opposant meent, leidt het feit dat geen van de betrokken merken een vaststaande betekenis heeft echter niet tot conceptuele overeenstemming, maar betekent dit zoals terecht opgemerkt door verweerder dat een conceptuele vergelijking niet mogelijk is.
42. Het Bureau deelt de mening van partijen dat de betrokken merken geen voor het publiek herkenbare betekenis hebben. Een vergelijking op begripsmatig vlak is dan ook niet mogelijk.

*Conclusie*

43. De betrokken merken stemmen op visueel en auditief vlak in zekere mate overeen, terwijl een conceptuele vergelijking niet mogelijk is. De betrokken merken stemmen dan ook in hun totaalindruk in zekere mate overeen.

***Vergelijking van de waren en diensten***

44. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).
45. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en die 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.
46. Op de in klasse 37 aangeduide "reparatie en installatiewerkzaamheden, niets van het voornoemde in verband met de bouw van gebouwen" en in klasse 45 aangeduide "persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen" kan de opposant zich evenwel niet beroepen. Uit de Gemeenschappelijke Mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de aanvaardbaarheid van classificatietermen<sup>1</sup> blijkt dat dit onvoldoende nauwkeurige en duidelijke termen betreft. In de Mededeling van het Bureau inzake classificatie is aangekondigd dat onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. 'class-headings')<sup>2</sup> is vastgesteld dat de consequenties van het inroepen daarvan voor rekening komen van de partij die zich van deze termen bedient.
47. Opposant meent dat er bij een deel van de waren en diensten sprake is van identieke of soortgelijke waren en diensten en heeft ter onderbouwing van die stelling de waren en diensten van het

<sup>1</sup> <https://www.boip.int/system/files/document/2017-11/Gemeenschappelijke%20communicatie%20IPT2.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.boip.int/nl/document/mededeling-inzake-classificatie-onvoldoende-duidelijke-en-nauwkeurige-termen-in-klasse>.

ingeroepen Uniemerkt in de klassen 9, 12, 35, 37 en 45 weergeven. In de waren- en diensten omschrijving heeft opposant die waren en diensten onderstreept die volgens hem identiek dan wel soortgelijk zijn aan die van het merk van verweerder. Nu opposant in zijn argumenten enkel naar de door hem onderstreepte waren en diensten verwijst, gaat het Bureau ervanuit dat de hij zich nog alleen op die waren en diensten beroept. Hoewel het aanduiden van bepaalde waren en diensten geen onderbouwing is van de stelling dat sprake is dat deze identiek of overeenstemmend zijn (zeker niet nu opposant zijn waren- en dienstenlijst niet afzet tegen die van verweerder), geeft opposant hiermee aan van welke waren en diensten hij meent dat deze identiek en/of soortgelijk zijn.

48. Verweerder haalt op zijn beurt alle waren en diensten aan in alle klassen waarvoor het ingeroepen Uniemerkt ingeschreven is. Vervolgens stelt hij dat slechts een deel van de waren en diensten van het betwiste merk overeenstemmen met alle waren en diensten van het ingeroepen merk. Hij duidt niet aan welke waren of diensten dit betreft. Daarmee betwist verweerder de stelling van opposant, dat er sprake is van identieke dan wel soortgelijke waren en diensten niet. Die stelling van opposant is immers specifiek gericht op enkel de waren en diensten in de klassen 9, 12, 35, 37 en 45. Indien verweerder meent dat de (deels blote) stelling van opposant niet juist is, had het op zijn weg gelegen zich daartegen te verzetten.

49. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten identiek en/of overeenstemmend zijn, nu de stelling van opposant dat sprake is van identieke en overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9, 12, 35, 37 en 45 niet, althans onvoldoende, weersproken is. Daarmee is tussen partijen in confesso dat de waren en diensten identiek, dan wel overeenstemmend zijn. Het Bureau zal dan ook niet nog een eigen vergelijking van de waren en diensten van de merken zoals die speelt in deze procedure maken. De lijst waren en diensten die, ingevolge hetgeen is overwogen in de punten 46, 47 en 48, in deze beslissing een rol spelen is omwille van de leesbaarheid als bijlage achter deze beslissing toegevoegd.

### **Globale beoordeling**

50. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

51. 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). De waren in klassen 9 betreffen waren die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een hoge aanschafprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke waren een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan, nu navigatiesystemen een voor veel mensen onmisbaar instrument is om veilig op hun plek van bestemming aan te komen, terwijl computers veelal ook worden gebruikt voor het opslaan en gebruiken van privé en/of zakelijke bestanden die belangrijk zijn voor de gebruiker. Met het oog op voorgaande zal de consument voor de betreffende waren dan ook meer oplettend zijn dan gemiddeld genomen het geval is. De diensten in klassen 35 en 37 zijn met name gericht op het grote publiek, dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Nu die diensten evenwel zien op de genoemde waren in klasse 9, is niet uit te sluiten dat in voorkomend geval sprake zal zijn van een iets verhoogd aandachtsniveau. Hetzelfde geldt voor de diensten "groothandel" en "zakelijke administratie" in klasse 35; dit betreft diensten die over het algemeen zijn gericht op professionals, die een hoger aandachtsniveau hebben dan de gemiddelde, niet professionele consument.

52. 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). Hoewel verweerder heeft gesteld dat het ingeroepen merk "MAC" staat voor "Media Access Control" en een gebruikelijk begrip is in de technologie en ook enkele stukken heeft ingediend waaruit blijkt dat de aanduiding "MAC-adres" inderdaad deze betekenis heeft, heeft verweerder nagelaten enig bewijs te overleggen waaruit blijkt dat het relevante publiek in de Benelux deze betekenis kent en/of toedicht aan de ingeroepen merken voor wat betreft de waren en diensten waarop opposant zich (expliciet) beroept. Opposant heeft daarentegen gesteld dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen. Nu het Bureau er echter vanuit gaat dat de ingeroepen merken geen kenmerk van de betrokken waren of diensten beschrijven voor het relevante publiek in de Benelux, moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Een vergroot onderscheidend vermogen kan in casu niet leiden tot een ruimere toewijzing. Om die reden is het niet nodig te beoordelen of inderdaad sprake is van een vergroot (verkregen) onderscheidend vermogen

53. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (HvJEU, Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Immers, 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 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). De merken in kwestie zijn auditief en visueel in zekere mate overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek dan wel overeenstemmend, terwijl het aandachtsniveau van het publiek normaal of iets verhoogd is. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ook in het geval van een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **Overige factoren**

54. Opposant wijst op het gebruik van het betwiste merk en dat daaruit zou blijken dat de nadruk ligt op het element "MAC". Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van 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, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

55. Verweerder meent dat het onwaarschijnlijk is dat het ingeroepen Uniemerkt daadwerkelijk wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en merkt eveneens op dat tegen het betreffende merk inmiddels een doorhalingsactie op grond van non-usus zou kunnen worden gestart, zonder echter gevolg te geven aan deze opmerking door daadwerkelijk een doorhalingsactie te starten. Nu het ingeroepen Uniemerkt ten tijde van de datum van depot van het betwiste merk echter nog niet gebruiksplichtig was, is het niet relevant of het ingeroepen merk wel of niet wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Voor zover verweerder met deze stelling wenst te betogen dat sprake is van enige vorm van kwade trouw aan de kant van opposant, merkt het Bureau op dat dit geen grond in oppositie is en derhalve niet kan worden meegenomen in de beoordeling, omdat, zoals gezegd, met dit soort omstandigheden in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de

registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen (HvJEU, Quantum, HvJEU, O2 Holdings Limited en GEU, Ferromix e.a., allen reeds aangehaald).

56. Verweerder merkt ook op dat een vluchtige opzoeking op het internet laat zien dat het teken "MAC" wordt gebruikt als merk in uiteenlopende sectoren. Verweerder laat het echter na hiervan enig bewijs te overleggen of toe te lichten waarom dit een relevante omstandigheid zou zijn. Voor zover verweerder ermee beoogt te beargumenteren dat het woord MAC een beperkt onderscheidend vermogen heeft omdat het veel wordt gebruikt als merknaam, 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, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit bewijs niet geleverd.

57. Verweerder meent daarnaast dat de waren en diensten zoals die door hem worden gecommmercialiseerd, van dusdanige aard zijn dat verwarring niet mogelijk is. Zoals echter reeds opgemerkt, kan met het feitelijke gebruik van de betrokken merken echter geen rekening worden gehouden (HvJEU, Quantum; HvJEU O2 Holdings Limited en GEU, Ferromix e.a., alle reeds aangehaald).

## **B. Conclusie**

58. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat. Een beoordeling op grond van de overige ingeroepen gronden zou niet kunnen leiden tot een ruimere toewijzing, zodat het Bureau niet meer toekomt aan de beoordeling van de andere ingeroepen gronden.

## **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2014484 wordt toegewezen.

60. Benelux aanvraag 1377521 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

61. 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, 31 maart 2022



*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

François Veneri

**BIJLAGE:****Lijst van waren en diensten van de opposant en verweerder voor zover relevant in deze procedure**

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 9 Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid, beeld of andere gegevens; magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur; Computers, tabletcomputers, computerterminals, computerrandapparatuur; Materiaal en inrichtingen voor het opslaan van magnetische, optische en elektronische gegevens; Digitale audio- en videospelers met multimediafuncties en interactieve functies; Audio-, videomixers en digitale mixers; Navigatieapparatuur voor voertuigen (boordcomputers); mobiele digitale elektronica voor het verzenden en ontvangen van telefoontjes, faxen, e-mails, video, rechtstreekse berichten, muziek, audiovisuele en andere multimediasstukken en andere digitale gegevens.	KL 9 Navigatiesystemen voor voertuigen; audiosystemen voor voertuigen; beveiligingssystemen voor voertuigen; randapparatuur voor voertuigen; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; magnetische en/of optische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur, computers en randapparatuur
KL 12 Vervoermiddelen; Middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.	
KL 35 Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Administratieve diensten; Het verschaffen van zakelijke en commerciële informatie over computernetwerken en wereldwijde communicatienetwerken; Detailhandel in computers, elektronica en amusementsproducten; Detail- en onlinehandelsdiensten met betrekking tot computers, Detailhandel en onlinehandel op het gebied van computers, tabletcomputers, hardware, software, computerrandapparatuur, consumentenelektronica, telecommunicatie- en multimediaproducten en -accessoires, Verschaffing van informatie, Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.	KL 35 Groot- en detailhandelsdiensten met betrekking tot navigatie-, audio- en beveiligingssystemen voor voertuigen, randapparatuur voor voertuigen, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld, magnetische en/of optische gegevensdragers, gegevensverwerkende apparatuur, computers en randapparatuur, al dan niet online (webshop); het ter beschikking stellen van commerciële informatie op het internet; reclame; zakelijke administratie; administratieve diensten; informatie en advisering met betrekking tot voornoemde diensten
KL 37 Onderhoud, installatie en reparatie van computers, tabletcomputers, hardware, randapparatuur en elektronica voor consumenten; Onderhoud en reparatie van digitale muziek- en/of videoafspeelapparatuur, computers op handformaat, persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers en elektronische notitieblokken; Onderhoud en reparatie van elektronische muziekapparatuur; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.	KL 37 Installatie, onderhoud en reparatie van navigatie-, audio- en beveiligingssystemen voor voertuigen, randapparatuur voor voertuigen, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld, magnetische en/of optische gegevensdragers, gegevensverwerkende apparatuur, computers en randapparatuur; informatie en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.

KL 45 Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.	
---	--