

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE 2015272
19 juli 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:** **Uniemerkt inschrijving 11871225**

MAC
- Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 1351787**

MAC PRO
- Ingeroepen merk 3:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs**
MAC
- Verweerder:** **MachSol Holding B.V.**
Evert van de Beekstraat 104
1118 CN Schiphol
Nederland
- Gemachtigde:** **Bakker& Verkuijl B.V.**
Alexander Office Prinsenkade 9 D
4811 VB Breda
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1393067**

MachVoice

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 maart 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MachVoice voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 38 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1393067 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2019.
2. Op 19 juni 2019 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 de klassen 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27 en 28 en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45;
 - Internationale inschrijving 1351787, met aanduiding van de EU, van het woordmerk MAC PRO, ingediend en ingeschreven op 4 april 2017 voor waren in klasse 9;
 - Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs: Wordmerk MAC.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen merken.
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 24 juni 2019. 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"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 8 september 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het bestreden 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 in artikelen 2.2ter, lid 1, sub b BVIE en lid 2, sub d BVIE:
 - Artikel 2.2ter, lid 1, sub 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 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 doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk zoals in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE:
 - 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 Uniemark, 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 verweerder. MachSol Holding B.V. is een financiële holding zonder werknemers en bestuurders en is eigenaar van MachSol B.V. en MachCloud B.V. Blijkens de KvK houdt eerstgenoemde zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van computersoftware en aanverwante diensten, en laatstgenoemde met de groothandel in o.a. computers en software, en zij biedt drie producten aan: MachVoice, MachTeams en Microsoft 365 producten. Teams is een merk van Microsoft en verweerder legt een link tussen Mach en Microsoft, een bekende concurrent van opposant.

10. Vervolgens gaat opposant in op zijn eigen activiteiten en de bekendheid van het merk Apple, die opposant ook onderbouwt met verschillende stukken. Opposant merkt ook op dat met de groei van Apple ook de bekendheid van de producten van Apple is toegenomen, waaronder ook de MAC-producten.

11. 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 artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs zoals bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1 jo. lid 2, sub d BVIE. Subsidiair beroept opposant zich op de reputatie van de ingeroepen merken en meent hij dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken.

12. Ten aanzien van de betrokken merken meent opposant dat deze visueel, auditief en conceptueel overeenstemmen. De toevoeging van de letters "VOICE" kan aan die overeenstemming niet afdoen. Het element "MACH" is het dominante en onderscheidende element en het element "VOICE", dat verwijst naar "stem" of "spraak", is beschrijvend in de context van de waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd. Auditief is sprake van overeenstemming doordat het publiek het woord MachVoice op zijn Engels uitsprekt als MacVoice met een "K" klank. Visueel geldt dat de betrokken merken overeenstemmen vanwege de gelijkheid van de eerste drie letters en het geringe belang van het "Voice" deel. Conceptueel stemmen de betrokken merken overeen door de woorden MAC en Mach die zich vanwege dezelfde uitspraak zullen vereenzelvigen.

13. De betrokken waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 zijn volgens opposant identiek of soortgelijk. Dit geeft opposant aan door bepaalde waren en diensten in de waren- en dienstenlijst uit deze klassen van de ingeroepen merken vetgedrukt en/of onderstreept weer te geven, om op die manier te laten zien welke waren en diensten van het betwiste merk identiek en/of soortgelijk zijn aan die van de ingeroepen merken.

14. 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: MACINTOSH, MAC, IMAC, POWER MAC, IMAC PRO, MAC MINI, MAC PRO, MACBOOK AIR en MACOS. 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, en legt daarbij uit dat Apple de bijnaam "MAC" begon te gebruiken voor de Macintosh computers van Apple.

15. Opposant gaat vervolgens in op de onderscheidende kracht van de ingeroepen merken, hoe deze een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen en 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, waardoor het publiek zich genoodzaakt ziet tekens die met de letters "Mac" beginnen, te associëren als afkomstig van Apple of als gevolg van het feit dat deze merken economisch verbonden zijn met Apple. Opposant concludeert dat de ingeroepen merken een zeer ruime beschermingsomvang hebben.

16. Opposant meent dat er op basis van voorgaande moet worden geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar. De merken stemmen overeen, het betwiste merk is gedeponereerd voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten en de ingeroepen merken hebben een sterk onderscheidende kracht. Het feit dat verweerder op zijn website prominent verwijst naar merken van Microsoft is volgens opposant een bijkomende omstandigheid die in zijn nadeel weegt.

17. Ten aanzien van de ingeroepen grond van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de ingeroepen Uniemerken wijst opposant nogmaals op de overeenstemming tussen de betrokken merken en de grote bekendheid van de ingeroepen merken in de EU, daarbij o.a. verwijzend naar een beslissing van het EUIPO waarin die bekendheid is aangenomen. 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-soortgelijke 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 (Apple is gerangschikt als het "coolste merk" en "MAC" is een van haar meest iconische merken) en dit beeld kan makkelijk worden overgebracht naar andere producten. Het is goed denkbaar dat consumenten een rechtsreeks verband zullen leggen tussen de betrokken merken.

18. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, met zowel het ingeroepen Uniemerken als het ingeroepen algemeen bekende merk, alsmede het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit en/of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de ingeroepen (ingeschreven) merken 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 toelichting over de geschiedenis van de naam Machsol en het merk MachVoice. De naam van de deposant is een afkorting van Machine Solutions, een Amerikaans bedrijf opgericht door de heer Max Roosenbrand, CEO en eigenaar van Machsol Holding, alsmede van de bedrijven Machine Solutions, Machsol Inc., Solidex en Vistion. Solidex bracht in 1996 een handsfree op de markt onder de naam "Mach Voice". Een product "Mach Voice" werd in 1999 ontwikkeld door Machsol, dat in 2002 door Vistion op de markt werd gebracht na FTC approval. Het Nederlandse bedrijf Machsol Holding B.V. is actief sinds 2010 en van de website www.machsol.com wordt in ieder geval sinds 2002 activiteit vastgesteld via de Waybackmachine. Verder beschikt Machsol Holding B.V. over verschillende merkregistraties, alle voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41, te weten Uniemerkschrijving 10637131 MACHSOL, Uniemerkschrijving 10637213 MACHPANEL en Internationale inschrijving 1453141 MachCloud. Uit voorgaande informatie blijkt volgens verweerder dat de merken van opposant en verweerder al jaren co-existeren.

20. Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent verweerder dat er geen, of hooguit een verwaarloosbare kleine visuele overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk MAC en het betwiste merk. De betrokken merken verschillen door de letter "H" en het element "VOICE", en bij korte merken zoals MAC zijn relatief kleine wijzigingen voldoende om te concluderen dat de merken van elkaar afwijken. De visuele overeenstemming tussen het ingeroepen merk MAC PRO en het betwiste merk is, voor zover mogelijk, nog kleiner dan in vergelijking tussen MAC en MACH VOICE; de woordjes "PRO" en "VOICE" delen enkel de letter "O".

21. Auditief verschillen de betrokken merken volgens opposant. Het ingeroepen merk MAC eindigt op een "K" klank. Het woord MACH zoals in het betwiste merk eindigt in het Nederlands en Duits op de "g" klank en in het Frans op de "sj" klank. Voor de vergelijking tussen MAC PRO en het betwiste merk geldt hetzelfde, nu het woordje PRO in auditieve zin niets toevoegt aan de auditieve overeenstemming.

22. Een conceptuele vergelijking is volgens opposant niet mogelijk. Apple's MAC is afgeleid van zijn MACINTOSH computer en het betwiste merk heeft geen vaststaande betekenis, of het moet een verwijzing naar het woord "machine" zijn.

23. Concluderend meent opposant dat door de verschillen tussen de betrokken merken en doordat MAC een kort merk is, waardoor de verschillen eerder in het oog springen, de beperkte visuele en auditieve overeenstemming, voor zover al aanwezig, voldoende worden geneutraliseerd door de semantische verschillen zodat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

24. Ten aanzien van de betrokken waren en diensten meent verweerder dat deze deels identiek, deels soortgelijk zijn, met daarbij de opmerking dat de soortgelijkheid van de producten onvoldoende is om te concluderen dat verwarringsgevaar bestaat. Zonder overeenstemming van de merken kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

25. Ten aanzien van het vermeende ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van de merken MAC en MAC PRO merkt verweerder op dat er door het relevante publiek geen verband tussen de betrokken merken zal worden gelegd. De enkele stelling van opposant dat "het goed denkbaar is dat de consumenten een direct verband leggen tussen de betrokken merken" is onvoldoende om het bestaan van zo'n verband aan te tonen. Verweerder meent dat zo'n verband niet kan bestaan omdat de merken niet overeenstemmen.

26. Ook onderbouwt opposant volgens verweerder het gestelde ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van de merken MAC en MAC PRO niet en ten slotte heeft verweerder een geldige reden: hij voert de naam Machsol al decennia, het merk MACHPANEL al acht jaar en het merk MachVoice is al vele jaren geleden in gebruik genomen.

27. Verweerder verzoekt op basis van het voorgaande het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

28. 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

29. 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."*

30. 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

31. 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).

32. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

33. 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 bezien, 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">MAC</p> <p style="text-align: center;">MAC PRO</p>	<p style="text-align: center;">MachVoice</p>

Ten aanzien van MAC en MachVoice

Visuele vergelijking

35. Zowel het ingeroepen als het betwiste merk zijn woordmerken van respectievelijk drie en acht letters, waarvan de eerste drie letters identiek zijn.

36. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

37. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is het ingeroepen merk echter een kort teken, waardoor de verschillen eerder opvallen. De betrokken merken delen de eerste drie letters, maar verschillen voor de overige letters, te weten de letters "H" en "VOICE".

38. Mede in het licht van de lengte van het ingeroepen merk, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. In tegenstelling tot hetgeen opposant beweert, worden de elementen "MAC" en "MACH" niet volledig op zelfde wijze uitgesproken. Het (enige) element "MAC" zoals in het ingeroepen merk eindigt in een korte, gesloten "k" klank en wordt derhalve uitgesproken als "MAK" of – nu het relevante publiek bekend is met het feit dat het ingeroepen merk een van huis uit Engelstalig merk is – als "MEK". Het element "MACH" uit het betwiste merk eindigt voor het Nederlandstalige en Duitstalige deel van het publiek met de "g" klank en voor het Franstalige deel van het publiek op de "sj" klank, en wordt derhalve uitgesproken als "MAG", of als "MASJ". Er kan dan ook niet worden uitgesloten dat een deel van het publiek de twee identieke eerste letters van de merken en het teken, de M en de A, op dezelfde wijze zal uitspreken. Echter, ook dan zijn er in het eerste deel van het bestreden en het ingeroepen merk verschillen hoorbaar.

40. Daarnaast kent het element "VOICE" uit het betwiste merk geen tegenhanger in het ingeroepen merk.

41. Nu de betrokken merken voor het overgrote deel anders worden uitgesproken, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken auditief vlak in geringe mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

42. Opposant meent dat sprake is van begripsmatige overeenstemming doordat de consument de betrokken merken door de overeenstemmende elementen "MAC" en "MACH" met elkaar zal vereenzelvigen. Voor de beoordeling op begripsmatig vlak moet echter worden gekeken naar de betekenis van de betrokken merken, zodat dit argument van opposant door het Bureau niet kan worden bijgetreden.

43. Het ingeroepen merk "MAC" heeft naar oordeel van het Bureau geen vaststaande betekenis. Nu er voor de begripsmatige betekenis daarnaast dient te worden uitgegaan van de betekenis van het merk in zijn geheel, moet de mogelijke betekenis van het betwiste merk worden beoordeeld aan de hand van het gehele teken "MachVoice". Het teken "MachVoice" heeft naar het oordeel van het Bureau geen betekenis.

44. Nu zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk geen vaststaande betekenis heeft, is een vergelijking op begripsmatig vlak niet mogelijk.

Conclusie ten aanzien van de vergelijking tussen MAC en MachVoice

45. De betrokken merken stemmen visueel in zekere mate overeen, stemmen auditief in geringe mate overeen terwijl een conceptuele vergelijking is niet mogelijk. De betrokken merken stemmen dan ook in hun totaalindruk in beperkte mate overeen.

Ten aanzien van MAC PRO en MachVoice

46. Hetgeen is besproken in het kader van de vergelijking tussen het ingeroepen merk MAC en het betwiste merk MachVoice gaat onverkort ook op voor de vergelijking tussen MAC PRO en MachVoice, waarbij de toevoeging van het element "PRO", dat geen tegenhanger heeft in het betwiste merk, de overeenstemming tussen de betrokken merken verder verkleint.

47. Dit betekent dat de merken MAC PRO en MachVoice visueel en auditief in zeer beperkte mate overeenstemmen en een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Vergelijking van de waren en diensten

48. 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).

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen merken en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

50. Opposant meent dat er bij een deel van de waren en diensten sprake is van identieke of soortgelijke waren en diensten. Nu opposant, zoals weergegeven onder punt 13, in zijn argumenten enkel naar de door hem onderstreepte waren en diensten verwijst in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 gaat het

Bureau ervanuit dat de opposant zich enkel op de in die klassen onderstreepte waren en diensten wenst te beroepen.

51. Verweerder merkt op dat de betrokken waren en diensten deels identiek, deels soortgelijk zijn. 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 soortgelijk zijn, nu de stelling van opposant dat er sprake is van identieke en soortgelijke waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 niet alleen niet is weersproken, maar zelfs expliciet is bevestigd door verweerder (zie punt 24).

52. Bovenstaande betekent dat de volgende waren en diensten als identiek en/of soortgelijk aan die van het ingeroepen merken worden beoordeeld:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Uniemerkt 11871225</i></p> <p>KL 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid, beeld of andere gegevens; Magnetische gegevensdragers; Schijfvormige gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur; Apparaten, instrumenten en materialen voor het overbrengen en/of ontvangen en/of opnemen van geluid en/of beeld; computerrandapparatuur; Computernetwerken; software en hardware voor het telefonisch opvragen van informatie; Elektronische communicatie-toestellen en -instrumenten; Telecommunicatieapparaten en -instrumenten; Apparaten, toestellen en uitrusting voor telecommunicatie; Software en hardware met multimediale en interactieve functies; modems; Draagbare digitale elektronische toestellen voor gegevensverwerking, informatieverwerking, het opslaan en weergeven van gegevens, het verzenden en ontvangen van gegevens, gegevensoverdracht tussen computers en bijbehorende software; Digitale elektronische toestellen op handformaat voor gegevensverwerking, informatieverwerking, het opslaan en weergeven van gegevens, het verzenden en ontvangen van gegevens, gegevensoverdracht tussen computers en bijbehorende software; andere geluidsapparatuur voor digitale geluidsdragers; Draagbare en mobiele digitale elektronica voor het verzenden en ontvangen van telefoontjes, faxen, e-mails, Software;</p>	<p>KL 9 Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur; software, ook in de vorm van softwarepakketten, waaronder toegepaste software voor bedrijven; software (virtueel platform) dat derden in de gelegenheid stelt online ICT-diensten en applicaties af te nemen; software voor ICT- diensten en software-applicaties die derden online kunnen benaderen en gebruiken; software voor het internet, te weten software voor het verlenen van toegang tot het internet, voor het ontwerpen, onderhouden en beheren van zogenaamde 'web sites', voor het verkennen en bezoeken van 'web sites' ('browsen'), voor het indexeren en terugvinden van informatie op het internet en voor elektronische transacties en het verzenden en ontvangen van elektronische berichten via het Internet; computerprogramma's voor zover niet begrepen in andere klassen; elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; datacommunicatieapparatuur; (tele)communicatie(netwerk)apparatuur, -instrumenten en -interfaces; apparatuur en instrumenten voor het opnemen, overbrengen, decoderen en weergeven van geluid of beeld; servers; modems.</p>

<p>Computerprogramma's; Vooraf geregistreerde computerprogramma's voor het beheer van persoonlijke informatie, software voor databasebeheer, software voor karakterherkenning, software voor telefoonbeheer, software voor e-mail en elektronische verzending van berichten, software voor semafoons, software voor mobiele telefonie; Software voor het synchroniseren van databases, computerprogramma's voor verkrijging van toegang tot, het browsen door en doorzoeken van onlinedatabases, software voor gebruik in samenhang met onlineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning af te spelen en te programmeren, software met muziekgeluidsopnamen, geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning, software en firmware voor besturingssysteemprogramma's, programma's voor gegevenssynchronisatie, en applicatieontwikkelingsinstrumenten voor personal computers en computers op handformaat; Software voor het ontwikkelen, downloaden, verzenden, ontvangen, bewerken, extraheren, coderen, decoderen, weergeven, opslaan en organiseren van tekst, grafische afbeeldingen, beeld en elektronische uitgaven; Hardware en software voor het leveren van integrale telefooncommunicatie met geautomatiseerde wereldwijde informatienetwerken; Software voor het doorsturen van boodschappen, e-mail via internet en/of andere gegevens naar een of meer elektronische toestellen in handformaat vanuit een gegevensopslag op of verbonden aan een personal computer of server; Software voor de synchronisatie van gegevens tussen een station of toestel op afstand en een vast station of toestel; Toestellen en instrumenten voor geluidseffecten (software); Desktoputiliteitssoftware; Software voor gegevenscodering; Software voor het analyseren en terugvinden van gegevens; Software voor een back-up van het computersysteem, gegevensverwerking, gegevensopslag, bestandenbeheer en databasebeheer; Software voor telecommunicatie en communicatie via</p>	
--	--

<p>lokale of wereldwijde communicatienetwerken, waaronder internet, intranet, extranet, televisie, mobiele communicatie, cellulaire en satellietnetwerken; Software voor het creëren en bezorgen van elektronische wenskaarten, berichten en e-mail; Software voor ontwerp, creatie, uitgave en hosting van websites; Software voor verschaffing van toegang tot communicatienetwerken, waaronder internet; Computerapparatuur voor gebruik in samenhang met alle voornoemde goederen; Elektronische apparaten met interactieve functies voor gebruik in samenhang met alle voornoemde goederen; testapparatuur voor alle voornoemde goederen.</p> <p><i>IR 1351787</i></p> <p>KL 9 Computers; computer hardware; computer operating system software; computer utility software; hard drives for computers; speakers for computers; microprocessors; memory boards</p>	
<p>KL 16 Gedrukte publicaties</p>	
<p>KL 35 Detailhandelszaken op het gebied van telecommunicatieapparatuur; Detailhandel in telecommunicatieapparatuur</p>	
<p>KL 38 Telecommunicatie; Diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie; Elektronische verzending van gegevens en documenten via internet of andere databases; Het verstrekken van gegevens en nieuws via elektronische overdracht; Het verlenen van toegang tot websites op internet; Het aanbieden en verzenden van geluids-, beeld-, multimedia- en reclamemateriaal naar computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale apparaten; Verschaffing van tijdelijke toegang tot het gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware ; Het verschaffen van draadloze telecommunicatie via elektronische communicatienetwerken; Communicatie per computer, computer-intercommunicatie; telefoondiensten; Het verlenen van toegang tot en verbindingen met databases en het Internet</p>	<p>KL 38 Telecommunicatie, waaronder het overbrengen en verzenden van beeld, geluid en gegevens via computernetwerken, elektronische netwerken en telecommunicatieve weg; netwerkcommunicatiediensten; communicatiediensten; VoIP-communicatiediensten; computer communicatiediensten; mobiele communicatiediensten; telefoon- en mobiele telefoondiensten; diensten met betrekking tot het verschaffen van toegang tot Internet; verschaffen van toegang tot elektronische (communicatie)netwerken, zoals internet; elektronische overdracht van data; telecommunicatiediensten verband houdende met zoekmachines, e- mailverkeer en werkgroepen; ter beschikking stellen en verhuren van telecommunicatievoorzieningen, waaronder</p>

<p>door middel van telecommunicatie; Elektronische overdracht van stromende en downloadbare geluids- en videobestanden via computers en andere communicatienetwerken; Verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; Verschaffing van telecommunicatieverbindingen met elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van audio-, video- of multimedia-inhoud; Het verlenen van toegang tot digitale muziekwebsites op internet; Het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met internet of computerdatabases; Het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders); Interlokale overdracht van informatie; Het rechtstreeks doorgeven van geluidsmateriaal via een wereldwijd computernetwerk; Communicatiediensten, te weten het samenbrengen van gebruikers voor het overbrengen van muziek-, video- en audio-opnamen via communicatienetwerken; Verhuur, huur en leasing van communicatieapparatuur en e-mailbrievenbussen; Verschaffing van toegangstijd tot websites met multimediamaterialen; Verschaffing van toegang tot databases en registers via communicatienetwerken voor het verkrijgen van gegevens op het gebied van muziek, video's, films, boeken, televisie, spellen en sport; Het aan gebruikers verschaffen van toegangstijd tot elektronische communicatienetwerken met middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met andere computerservers, computerprocessors en computergebruikers; Verschaffing van toegangstijd tot websites met multimediamaterialen; Het aan gebruikers verschaffen van toegangstijd tot elektronische communicatienetwerken met middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met andere computerservers, computerprocessors en computergebruikers; Verschaffing van computerdatabases in de vorm van een mededelingenbord op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; Aanbieden van een online doorzoekbare</p>	<p>telecommunicatie(netwerk)apparatuur, -instrumenten en -interfaces (hardware); verschaffen/verhuren van toegangstijd tot computerdatabases; verschaffen van toegang tot internet; verschaffen en verhuren van toegangstijd tot databanken; verschaffen en verhuren van toegangstijd tot zoekmachines voor het zoeken, terugvinden, indexeren, verbinden en organiseren van gegevens ten behoeve van internet, elektronische communicatienetwerken en elektronische databases; (technische) advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
--	---

<p>database met tekst-, data-, beeld-, audio-, video- en ander multimediamateriaal op het gebied van telecommunicatie, mobiele telefoons; Verschaffing van tijdelijke toegang tot het gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware om gebruikers in staat te stellen audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud te programmeren, waaronder programma's op het gebied van muziek, concerten, video, radio, televisie, nieuws, sport, spel, culturele evenementen en ontspanning; Diensten op het gebied van consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	
<p>KL 41 Het leveren van elektronische publicaties (niet laadbaar); Onlineverschaffing van elektronische publicaties; Online publikatie van elektronische boeken en periodieken; Diensten met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, mobiele telefoons, draagbare en mobiele digitale elektronische toestellen voor het verzenden en ontvangen van telefoonoproepen, faxen, e-mail, video, rechtstreekse berichtgeving, muziek, audiovisuele en andere multimediale werken, en digitale gegevens, en het in verband hiermee verspreiden van cursusmateriaal; Verstrekking van elektronische uitgaven voor het doorzoeken en downloaden via computernetwerken, te weten boeken, pamfletten, brochures, mededelingenbladen, dagbladen en tijdschriften, op het gebied van computers en softwareapplicaties, telecommunicatieapparatuur, e-mails</p>	
<p>KL 42 Wetenschappelijke en technologische diensten op het gebied van hardware, software, computerrandapparatuur, draagbare en/of elektronische apparaten, communicatie- en informatietechnologie alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Industriële analyse en industrieel onderzoek op het gebied van hardware, software, computerrandapparatuur, draagbare en/of elektronische inrichtingen, communicatie en informatietechnologie; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Consultatie op het vlak van computer hardware en software ;; Technische ondersteuning, te</p>	<p>KL 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; webhosting; ontwerpen en ontwikkelen van computers, software, computersystemen (software), webapplicaties (software) en intranetsystemen (software); ontwerpen en onderhouden van software (virtueel platform) dat derden in de gelegenheid stelt online ICT-diensten af te nemen; updaten, upgraden en implementeren van software en webapplicaties (software); diensten van IT- en ICT-specialisten; diensten van ICT-specialisten verband houdende met het opzetten</p>

<p>weten het oplossen van problemen met hardware, computerrandapparatuur, software en consumentenelektronica; Installatie, updating, onderhoud en reparatie van software; Technische advisering op het gebied van computers, tabletcomputers en consumentenelektronica; Raadgeving op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware, computers, software en consumentenelektronica voor derden; Advisering op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware en software voor het bedienen van consumentenelektronica voor derden in de vorm van geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en thuisbioscoopssystemen en draagbare amusementsapparaten; Advisering op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware, software; Verhuur van hardware en softwareapparatuur en -uitrusting; Computerprogrammering; Steun en raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties; Grafisch ontwerp voor het samenstellen van webpagina's op internet; Het creëren en onderhouden van websites; Ontwikkeling van multimediawebsites; Het hosten van websites voor derden; Verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; Applicatieserviceproviders (ASP) met software; Applicatieserviceprovider (ASP) met software voor het ontwikkelen, downloaden, verzenden, ontvangen, bewerken, extraheren, coderen, decoderen, weergeven, opslaan en organiseren van teksten, grafische afbeeldingen, beelden en elektronische uitgaven; Diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; Verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; Informatie,</p>	<p>van databases; systeemanalyse; computerprogrammering; automatiseringsdiensten, waaronder begrepen ontwikkelen en bedenken van automatiseringsconcepten en strategieën op het gebied IT en ICT; diensten van informatieanalisten en systeemontwikkelaars; verrichten van technisch onderzoek door IT- en ICT-specialisten; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; applicatie-ontwikkeling in het kader van automatisering; installatie, preconfiguratie, herstel, onderhoud en reparatie van software; software-ontwikkeling ten behoeve van internet en Intranet sites; grafische vormgeving ten behoeve van internet en Intranet sites; test- en controlewerkzaamheden op afstand in het kader van technisch netwerkbeheer; het op afstand softwarematig koppelen van netwerken; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; installatie van software ten behoeve van netwerkkapparatuur; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet; dienstverlening inzake cloud hosting; diensten van een application service provider.</p>
---	--

advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.	
---	--

Globale beoordeling

53. 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.

54. 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). Een deel van de waren in klasse 9 van het betwiste merk – te weten “software, ook in de vorm van softwarepakketten, waaronder toegepaste software voor bedrijven; software (virtueel platform) dat derden in de gelegenheid stelt online ICT-diensten en applicaties af te nemen” zijn over het algemeen gericht op professionals, die een hoger aandachtsniveau hebben dan de gemiddelde, niet professionele consument. De waren “gegevensverwerkende apparatuur; software voor ICT- diensten en software-applicaties die derden online kunnen benaderen en gebruiken; software voor het internet, te weten software voor het verlenen van toegang tot het internet, voor het ontwerpen, onderhouden en beheren van zogenaamde 'web sites', voor het verkennen en bezoeken van 'web sites' ('browsen'), voor het indexeren en terugvinden van informatie op het internet en voor elektronische transacties en het verzenden en ontvangen van elektronische berichten via het Internet; computerprogramma's voor zover niet begrepen in andere klassen” betreffen waren die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een hogere aanschafprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke waren een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan, nu dit waren zijn die het gebruik van internet – iets waar de gemiddelde consument op grote schaal gebruik van maakt en veelal zelfs van afhankelijk is – mogelijk maken en daarnaast veelal zullen worden geïnstalleerd op de computer van de gebruikers, die geen producten op zijn computer wil zetten die mogelijk schade toebrengen aan zijn computer op welke wijze dan ook. Voor de overige waren in klasse 9 zal niet direct een verhoogd aandachtsniveau gelden. Hetgeen hiervoor is besproken gaat in overwegende mate ook op voor de diensten in klasse 38, terwijl de diensten in klasse 42 over het algemeen zijn gericht op professionals en om die reden er sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Kort en goed geldt dus voor het overgrote deel van de waren en diensten een in ieder geval iets verhoogd aandachtsniveau.

55. 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). Opposant heeft gesteld dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen. Verweerder gaat niet in op deze stelling. 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, zodat het Bureau zal uitgaan van een vergroot onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

56. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is echter 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).

57. De merken hebben (slechts) drie overeenstemmende letters en het ingeroepen merk/de ingeroepen merken behoud(t)(en) in het betwiste merk geen eigen, zelfstandige plaats en zal/zullen door het relevante publiek dan ook niet als zodanig worden herkend in het betwiste merk. Het ingeroepen merk bestaat uit de drie letters MAC terwijl het eerste deel van het betwiste merk wordt opgevat als "MACH" en niet als het teken "MAC" met een 'H' erachter. Dit in het bijzonder omdat de combinatie van de letters "CH" in de talen van de Benelux veelal een vaste lettercombinatie is die als één letter geldt, die de klank "G" of "SJ" weergeeft. De niet overeenstemmende delen van de betrokken merken zijn duidelijk verschillend (zie ook: Gerechtshof Den Haag, Blackberry-Berryboot, zaak 200.222.687/01, 6 november 2018). Zij vallen daarnaast in het bijzonder op omdat het ingeroepen merk een kort merk is. Het argument van opposant, dat aan het element "VOICE" in het betwiste merk weinig gewicht toekomt omdat het beschrijvend is voor de waren en diensten waar het om gaat, kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Hoewel niet uit te sluiten is dat "VOICE" voor een deel van de waren en diensten mogelijk beschrijvend is, is het voor de onderhavige beoordeling niet relevant. Het eventuele zwakke onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk betekent niet noodzakelijk dat dit bestanddeel van ondergeschikte aard is aangezien het, met name door zijn plaats binnen het teken of zijn afmetingen, de aandacht van de consument kan trekken en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, representation of a cowhide, d, T-153/03, 13 juni 2006, ECLI:EU:T:2006:157; Pagesjaunes.com, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en zie ook arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:234). Het Bureau is van oordeel dat dat het geval is voor het element "VOICE", in het bijzonder omdat de combinatie met "MACH" niet voor de hand liggend is en het merk als geheel geen betekenis heeft. Daarbij is in het onderhavige geval in het bijzonder relevant dat volgens de rechtspraak de perceptie van het merk in het hoofd van de gemiddelde consument van de betrokken waren een doorslaggevende rol speelt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en dat de gemiddelde consument het teken beoordeelt in een aankoop situatie, waarin deze gewoonlijk geen uitvoerige analyse verricht en de merken niet naast elkaar vergelijkt. Het vergrote onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken kan niet afdoen aan het feit dat de consument het betwiste merk ziet als "MachVoice" en niet als een variant van het MAC-merk.

58. Het voorgaande in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek. Hoewel de eerste drie letters van de betrokken merken overeenstemmen wegen de verschillen tussen de merken zwaarder dan de overeenkomsten, waardoor de totaalindrukken van de betrokken merken verschillen.

Overige factoren

59. Opposant wijst op het gebruik van verweerder, waarbij hij onder andere verwijst naar het feit dat verweerder gebruik maakt van merken van Microsoft. 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). Daarnaast is niet in te zien hoe het gebruik van merken van Microsoft – die van opposant noch verweerder zijn maar worden gehouden door een derde partij – enige invloed kan hebben op de betrokken merken.

60. Verweerder merkt op dat de betrokken merken al geruime tijd co-existeren op de markt. Het Bureau wijst 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit bewijs niet afdoende geleverd.

A.2 Conclusie met betrekking tot ingeroepen grond 1: geen verwarringsgevaar

61. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Nu de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6 UvP zich in het kader van een oppositie uitstrekt tot de situatie waarin sprake is van verwarringsgevaar, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (zie ook oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Dit betekent eveneens dat de toetsing op grond van het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 UvP niet kan leiden tot een ruimere toewijzing, dan de beoordeling op grond van verwarringsgevaar, zodat een beoordeling van die grond niet nodig is.

B Grond 2: Reputatie

62. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“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 Uniemerik, 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.”*

63. De opposant meent dat hiervan sprake is en dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk.

Juridisch kader

64. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

65. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655)

66. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

i) Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken

67. De overeenstemming tussen de merken – of, in onderhavig geval, het gebrek daaraan – werd reeds besproken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie punten 36 tot en met 48), waardoor er hier kortheidshalve naar deze overwegingen kan worden verwezen. De betrokken merken stemmen slechts in beperkte mate overeen.

ii) Het oudere merk is bekend

68. Opposant heeft gemotiveerd gesteld dat de ingeroepen merken een reputatie hebben. Verweerder gaat niet in op deze stelling. 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, zodat het Bureau zal uitgaan van een vergroot onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

iii) Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk

69. Het is aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. De houder van het oudere merk moet wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie GEU, Wolf, T-570/10, 22 mei 2012, ECLI:EU:T:2012:250) of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit *prima facie* kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (GEU, Krispy Kreme DOUGHNUTS, T-534/13, 7 oktober 2015, ECLI:EU:T:2015:751).

70. De bekendheid van het ingeroepen merk is weliswaar niet betwist en derhalve aangenomen (zie punt 55) en het betreft eveneens identieke dan wel soortgelijke waren en diensten, maar opposant heeft geen elementen overgelegd waaruit *prima facie* kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk niet enkel hypothetisch is. Bij gebreke daarvan en het feit dat het Bureau van mening is dat de totaalindrukken van de betrokken merken verschillen, maakt dat het Bureau van oordeel is dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen de betrokken merken. Zoals reeds besproken in het kader van het verwarringsgevaar betreffen overeenstemmende letters van de merken slechts drie letters en behoud(t)(en) het ingeroepen merk/de ingeroepen merken in het betwiste merk geen eigen, zelfstandige plaats. Het ingeroepen merk zal door het relevante publiek dan ook niet als zodanig worden

herkend in het betwiste merk. Waar het ingeroepen merk bestaat uit de drie letters MAC, zal het eerste deel van het betwiste merk worden opgevat als "MACH" en niet als het teken "MAC" met een "H" erachter. Dit in het bijzonder omdat de combinatie van de letters "CH" in alle talen van de Benelux veelal een vaste lettercombinatie is die als één enkele letter geldt, die de klank "G" of "SJ" weergeeft. De niet overeenstemmende delen van de betrokken merken zijn duidelijk verschillend. Zij vallen daarnaast in het bijzonder op omdat het ingeroepen merk een kort merk is (Gerechtshof Den Haag, Blackberry-Berryboot, reeds geciteerd).

71. Wanneer het publiek geen verband legt tussen de merken, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, met andere woorden, dit verband is een noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde voor het derde vereiste van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zoals hierboven in punt 67 opgesomd (zie ook in die zin, HvJEU, Intel, reeds aangehaald).
Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

72. Om deze redenen besluit het Bureau dat geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk door het betwiste merk. Bijgevolg is aan een van de in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bepaalde (noodzakelijke) voorwaarden niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2015272 wordt afgewezen.

56. Benelux aanvraag 1393067 wordt ingeschreven voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 19 juli 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Camille Janssen

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar:

Monique Vrolijk