

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017138
van 26 augustus 2022

Opposant: **CHIRON Group SE**
Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen
Germany

Gemachtigde: **RISE**
Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1360116**

chiron



tegen

Verweerder: **Chiron-tec B.V.**
Heikampweg 11
5249 JX Rosmalen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Registreermijnmerk B.V.**
Toermalijnstraat 9 A
1812 RL Alkmaar
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1439740**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk CHIRON-TEC voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42:



De aanvraag is onder nummer 1439740 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 mei 2021.

2. Op 5 juli 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1360116 met geldigheid in de Europese Unie van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 22 december 2016 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 40, 41 en 42:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

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 5 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 januari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens allereerst op dat het bestanddeel CHIRON, zowel aanwezig in het ingeroepen merk als in het geopponeerde teken, geen vaststaande betekenis heeft in relatie tot de waren en diensten en derhalve een normaal onderscheidend vermogen

bezit. Het element TEC in het geopponeerde teken is een gangbare en veel gebruikte afkorting van TECHNOLOGIE en daarom uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten omschreven in de klassen 9, 35 en 42. Daarnaast heeft het woord CHIRON, geplaatst aan het begin van het geopponeerde teken, een grotere impact op de consument dan het woord TEC, geplaatst aan het einde ervan. Het suffix TEC van het geopponeerde teken speelt daarom geen of een zeer beperkte rol in de vergelijking tussen de merken. Deze redenering is tevens van toepassing op de slogan "software solutions and consulting". De slogan is uitsluitend beschrijvend en erg klein afgebeeld en dient daarom niet te worden meegenomen in de vergelijking. Wat betreft het geopponeerde teken, heeft het wordelement een grotere impact dan de beeldelementen. CHIRON-TEC is het meest prominent aanwezig, waarbij de aandacht wordt getrokken naar het bestanddeel CHIRON door de kleur groen. Het groene icoontje aan het einde van het teken springt niet in het oog, doordat de consument van links naar rechts leest, en dus eerst het wordelement zal zien. De gestileerde weergave van CHIRON-TEC betreft bovendien een standaard lettertype, aldus opposant. Hetzelfde geldt volgens opposant voor het beeldelement van het ingeroepen merk. Deze bestaat uit een standaard lettertype en een rode onderstreping. Gelet op het voorgaande dient het woordbestanddeel CHIRON, aanwezig in het ingeroepen merk en geopponeerde teken, als meest dominant en onderscheidend te worden beschouwd.

10. Het ingeroepen merk en betwiste teken zijn volgens opposant in visueel opzicht sterk overeenstemmend. Het ingeroepen merk CHIRON en het teken CHIRON-TEC zijn visueel namelijk identiek in hun dominante bestanddeel CHIRON. Dit geldt ook voor de auditieve vergelijking. Het ingeroepen merk is in zijn geheel opgenomen in het geopponeerde teken. De verschillen zijn dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. In fonetisch opzicht zijn merk en teken dan ook identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk nu CHIRON geen vaststaande betekenis heeft, aldus opposant.

11. Wat betreft de vergelijking van de betrokken waren en diensten merkt opposant op dat de waren in klasse 9 van het geopponeerde merk, namelijk "Applicatiesoftware voor mobiele telefoons, industriële automatiseringsbesturingen, software voor industriële automatisering, software voor het automatisch detecteren van bedrijfsprocessen (ABPD), industriële software, industriële besturingen die software bevatten." identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren "computerhardware, computersoftware, zowel voor de regeling als voor de besturing van machines, werktuigmachines en gereedschappen" in klasse 9 van het ingeroepen merk. Beide omschrijvingen zijn gericht op industriële automatisering- en besturingssoftware en/ of hardware, oftewel de automatisering van industriële processen en de besturing van machines door middel van software en hardware.

12. De waren in klasse 35 van het geopponeerde teken "zakelijk projectmanagement, zakelijke consultancy, bedrijfsorganisatorische consultancy en advisering, commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy hierover" zijn volgens opposant complementair aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk, namelijk "Ingenieursdiensten op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen; technologisch advies op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen; technische planning en ontwikkeling op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen". "Technische planning en ontwikkeling" is daarnaast gelijk aan "zakelijk projectmanagement, zakelijke consultancy, bedrijfsorganisatorische consultancy en advisering, commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen". In beide gevallen worden bedrijven begeleid en geadviseerd over bedrijfsprocessen en de organisatie van hun bedrijf, zakelijk dan wel technisch, aldus opposant.

13. De diensten in klasse 42 van het geopponeerde teken zijn volgens opposant tenslotte identiek, dan wel sterk soortgelijk, aan de waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het ingeroepen merk. De geopponeerde diensten in klasse 42 zijn direct gerelateerd aan de volgende producten in klasse 9 van het ingeroepen merk "computerhardware, computersoftware, zowel voor de regeling als voor de besturing van

machines, werktuigmachines en gereedschappen". IT, software en automatiseringsdiensten in klasse 42 en de producten in klasse 9 worden doorgaans verstrekt door één en dezelfde partij via dezelfde verkoopkanalen. De geopponeerde dienst "Engineering" in klasse 42 is bovendien identiek aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk, aldus opposant.

14. Opposant merkt verder nog op dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk groot is, omdat CHIRON geen enkele betekenis heeft in relatie tot de waren en diensten in kwestie.

15. Opposant concludeert dat merk en teken overeenstemmen en de waren en diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. Hierdoor bestaat de kans dat het in aanmerking komende publiek merk en teken met elkaar zal verwarren. Om die reden verzoekt de opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder merkt op dat het relevante publiek in dit geval de goed geïnformeerde en goed oplettende consument betreft, te weten de gespecialiseerde professional op het gebied van industriële proces automatisering /procesbesturing zoals koeltechniek en hydrauliek. Dit betreft een geheel andere dienstverlening dan die van de opposant met dus ook een ander publiek. De opposant is actief op het gebied van ingenieursdiensten met betrekking tot de regeling en besturing van machines, werktuigmachines en gereedschappen, aldus verweerder.

17. Anders dan gesteld door opposant is TEC in CHIRON-TEC geen gangbare en veel gebruikte afkorting van TECHNOLOGIE. De gebruikelijke afkorting van TECHNOLOGIE is TECH. TEC bezit dus wel degelijk onderscheidend vermogen en moet daarom ook worden meegenomen in de vergelijking van de tekens. De algemeen gangbare afkorting TEC verwijst naar 'transport en commun' en daar is in dit verband geen sprake van. In de Van Dale komt het woord TEC eveneens niet naar voren als afkorting voor techniek, aldus verweerder.

18. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat in het ingeroepen merk en aangevraagde teken de woorden CHIRON overeenkomen. Ze zijn echter niet identiek. Nu de opposant niet sec over een woordmerk beschikt en de combinatie van de zwarte letters en de rode onderstreping wel degelijk van invloed zijn op de totaalindruk van het woordbeeldmerk, kan niet door opposant worden gesteld dat het gekozen lettertype alsmede de kleurencombinatie en de onderstreping weinig tot geen onderscheidend vermogen bezitten. Dit is volgens verweerder wel degelijk het geval en zal ook moeten worden meegenomen bij de visuele vergelijking. Het ingeroepen merk bestaat uit 6 letters en het betwiste teken uit 9 letters. Ook daarin zijn de tekens niet identiek. Het ingeroepen merk bestaat uit zwarte letters en rode lijnen. In het aangevraagde merk is het woord CHIRON weergegeven in het groen en TEC in het zwart. Om het woord TEC is een beeldelement toegevoegd in het groen. Het gehanteerde lettertype is geen gangbaar lettertype en een afwijkend lettertype ten opzichte van dat van de opposant. De kleuren rood en groen zijn kleuren die veel van elkaar afwijken en geen gelijkens vertonen. Ondanks dat in het ingeroepen en aangevraagde merk het woord CHIRON voorkomt kan niet zonder meer worden aangenomen dat de totaalindruk dan ook gelijk overeenstemt. Nu het onderdeel TEC in het betwiste teken eveneens een dominant en onderscheidend onderdeel is, zijn er voldoende verschillen tussen de tekens, hetgeen ook voor het oplettende gespecialiseerde publiek duidelijk is.

19. Auditief komen de tekens wat betreft het onderdeel CHIRON overeen. Door de toevoeging van TEC in het betwiste teken klinken de tekens wel degelijk anders. Zeker voor het oplettende publiek. Het onderdeel TEC speelt geen ondergeschikte rol. Het is een onderscheidend element en het gaat niet om een beschrijvende aanduiding.

20. Een begripsmatige vergelijking kan volgens verweerder niet worden gemaakt nu het onderdeel CHIRON geen betekenis heeft.

21. Gelet op het voorgaande zijn de tekens volgens verweerder visueel, auditief en begripsmatig niet overeenstemmend.

22. Hoewel bepaalde waren in de klassen 9 soortgelijk zijn aan elkaar worden deze waren aangeboden door totaal verschillende ondernemingen en zijn ze gericht op verschillende consumenten op een verschillend gebied van de markt. De diensten in klasse 35 van het aangevraagde merk zijn niet complementair aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk. De diensten in klasse 35 zien toe op hulpverlening bij de leiding van commerciële zaken of werkzaamheden van een industriële of handelsonderneming. De diensten in klasse 42 houden verband met de theoretische of praktische aspecten van complexe activiteitengebieden. In dit specifieke geval de ingenieursdiensten en computerprogrammering, aldus verweerder. De diensten in klasse 42 zijn, anders dan de meer algemene diensten in klasse 35, complexe diensten die gezien hun aard ook niet complementair zijn aan elkaar en ook niet als dusdanig zullen worden opgevat door het relevante publiek. Door te redeneren zoals opposant doet, kunnen veel diensten als complementair worden bestempeld die dat feitelijk in de praktijk helemaal niet zijn. Tenslotte zijn de diensten in klasse 42 van het aangevraagde merk ook niet soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen merk.

23. Het verwarringsgevaar moet volgens verweerder globaal worden beoordeeld rekening houdend met de totaalindruk van de tekens en hun dominerende bestanddelen. In dit geval zijn de dominerende bestanddelen in het aangevraagde merk CHIRON en TEC en niet sec CHIRON. Verder is van belang dat er sprake is van een professioneel publiek.

24. Verweerder concludeert met het verzoek het aangevraagde merk in te schrijven voor alle aangevraagde waren en diensten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“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.”*¹

27. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

28. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

29. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

30. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

31. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een woord van zes letters, te weten CHIRON, in dikke grijze letter. Onder het wordelement staat een dunne en dikke rode streep.

34. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit negen letters, met een verbindingsstreep na de zesde letter: CHIRON-TEC. Het onderdeel CHIRON is in het groen weergegeven en de verbindingsstreep en het onderdeel TEC in het zwart. Na het onderdeel TEC is een groen beeldelement toegevoegd met streepjes in de vorm van een halve cirkel. Onder het wordelement CHIRON-TEC staat in kleine zwarte letters het onderschrift 'software solutions and consulting'.

35. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.⁷ Hoewel in het ingeroepen merk de beeldelementen door het publiek zullen worden opgemerkt, zal daarom de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar het wordelement CHIRON.

36. In het betwiste teken springt naar het oordeel van het Bureau het wordelement CHIRON-TEC het meest in het oog. Het relevante publiek zal dit wordelement vanwege de verbindingsstreep visueel opdelen in de onderdelen CHIRON en TEC. Het onderdeel CHIRON, dat vooraan staat, valt daarbij naar het oordeel van het Bureau het meest op. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁸ Het onderdeel TEC in CHIRON-TEC zal, anders dan opposant stelt, naar het oordeel van het Bureau niet door het relevante publiek worden opgevat als een afkorting van technologie. Hoewel op het onderdeel TEC niet de nadruk ligt, dient dit onderdeel wel in de vergelijking van de tekens te worden betrokken. Ook het onderschrift 'software solutions and consulting' in het betwiste teken dient in de vergelijking te worden betrokken. Dit onderschrift zal gelet op de plaats en grootte van de letters, alsmede de beschrijvende betekenis, naar het oordeel van het Bureau echter weinig aandacht trekken.

37. Het wordelement CHIRON van het ingeroepen merk komt in zijn geheel terug in het betwiste teken, terwijl op dit deel in beide tekens ook de nadruk ligt. De overige elementen, waaronder de kleurstellingen en beeldelementen van beide tekens, stemmen niet overeen. Verweerder wijst er ook terecht op dat de kleuren rood en groen veel van elkaar afwijken. De verschillen zijn echter onvoldoende om de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming weg te nemen.

38. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.⁹

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

40. In dit geval komt de auditieve vergelijking naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen CHIRON en CHIRON-TEC. Het onderschrift 'software solutions and consulting' in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste teken, geneigd zal zijn het teken af te korten.¹⁰

41. In beide tekens zal bij de uitspraak de nadruk liggen op het eerste onderdeel CHIRON. Qua lengte en ritme is de uitspraak van de tekens echter verschillend, omdat het betwiste teken uit één extra lettergreep bestaat, te weten TEC, en deze lettergreep een harde klank heeft. Deze verschillen nemen echter niet weg dat de totaalindruk is dat de tekens auditief overeenstemmen.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

43. Het Bureau is met opposant en verweerder van oordeel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is omdat de tekens geen vaststaande betekenis hebben.

Conclusie

44. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en stemmen auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

45. 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.¹¹

46. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

47. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 7 Machines and machine tools for material processing and production; cutting, chip cutting, drilling, grinding, sharpening, and surface treatment devices [machines and parts of machines]; metal, wood and plastics processing machines and installations; motors [other than for land vehicles]; tools [parts of	

¹⁰ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>machines]; motor-driven tools; power-operated tools.</p> <p><i>Klasse 7</i> <i>Machines en gereedschapswerktuigen voor de bewerking en verwerking van materialen; machines voor het snijden, het verspanen, het boren, het slijpen, het scherpen en het oppervlaktebehandelen [machines en machineonderdelen]; machines en installaties voor de bewerking van metaal, hout en kunststoffen; motoren [andere dan voor voertuigen te land]; gereedschap [delen van machines]; door een motor aangedreven gereedschap; motoraangedreven gereedschap.</i></p>	
<p>Class 8 Hand-operated tools and apparatuses.</p> <p><i>Klasse 8</i> <i>Handgereedschappen en - instrumenten, met de hand te bedienen.</i></p>	
<p>Class 9 Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, regulating apparatuses and instruments; apparatuses and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; computer hardware, computer software, both for regulation and controlling machines, machine tools and tools.</p> <p><i>Klasse 9</i> <i>Wetenschappelijke, onderzoeks-, landmeetkundige, optische, weeg-, meet-, sein- en controleapparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen of het sturen van de distributie of het gebruik van elektrische stroom; computerhardware, computersoftware, zowel voor de regeling als voor de besturing van machines, werktuigmachines en gereedschappen.</i></p>	<p><i>Klasse 9</i> Software; Applicatiesoftware voor mobiele telefoons; Industriële automatiserings besturingen; Software voor industriële automatisering; Software voor het automatisch detecteren van bedrijfsprocessen (ABPD); Industriële software; Industriële besturingen die software bevatten.</p>

	<p>Klasse 35 Zakelijk projectmanagement; Zakelijke consultancy; Bedrijfsorganisatorische consultancy en advisering; Commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy hierover.</p>
<p>Class 40 Metal, wood and plastics processing; aforesaid services using machines and machine tools, including lasers; generative manufacturing [additive manufacturing] for others, in particular 3D printing services.</p> <p><i>Klasse 40 Bewerking van metaal, hout en kunststoffen, gebruik makende van machines en gereedschapswerktuigen, met inbegrip van lasers; additive manufacturing voor derden, met name 3D-printing diensten.</i></p>	
<p>Class 41 Education, providing of training and further education; aforesaid services in the field of mechanical engineering and tools.</p> <p><i>Klasse 41 Onderwijs, het verstrekken van opleidingen en bijscholing; voornoemde diensten op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen.</i></p>	
<p>Class 42 Engineering services in the field of mechanical engineering and tools; technological consultancy in the field of mechanical engineering and tools; technical planning and development in the field of mechanical engineering and tools.</p> <p><i>Klasse 42 Ingenieursdiensten op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen; technologisch advies op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen; technische planning en ontwikkeling op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen.</i></p>	<p>Klasse 42 Ontwikkeling, programmering en implementatie van software; Softwareonderzoek; Software engineering; Software-integratie; Software-upgrading; Aanpassing van software; Reparatie van software; Updating van software; Configuratie van software; Programmering van software; Ontwerp van software; Testen van software; Updaten van software; Onderhoud van software; Installatie van software; Software-ontwikkeling voor derden; Ontwikkeling van</p>

	<p>softwaretoepassingen; Ontwikkeling van software-applicaties; Bijwerken van software-databases; Diensten van een softwareprogrammeur; Softwareraadgeving; Advisering met betrekking tot software; Technische advisering met betrekking tot de toepassing en het gebruik van computer software; Technische advisering met betrekking tot de installatie en het onderhoud van computer software; Advisering en voorlichting met betrekking tot het ontwerp, de programmering en het onderhoud van computer software; Verstrekking van technisch advies met betrekking tot hardware en software; Hosting van servers en software voor toegangscontrole als dienst (ACaaS); Kwaliteitscontrole in verband met software; Industriële procesontwikkeling; Informatieverstrekking over industriële analyse- en onderzoeksdiensten; Computerautomatisering van industriële processen (Onderzoek met betrekking tot -); Engineering; IT-projectmanagement; Computer projectmanagement; Ontwikkeling van software voor het automatisch detecteren van bedrijfsprocessen (ABPD).</p>
<p><i>NB. De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Waren in klasse 9

48. De waren "*Software; Applicatiesoftware voor mobiele telefoons; Industriële automatiserings besturingen; Software voor industriële automatisering; Software voor het automatisch detecteren van bedrijfsprocessen (ABPD); Industriële software; Industriële besturingen die software bevatten.*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 9 stemmen naar het oordeel van het Bureau overeen met de waren "*computersoftware, zowel voor de regeling als voor de besturing van machines, werktuigmachines en gereedschappen*" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. De waren betreffen allemaal (industriële) software die kan zien op de besturing van machines en gereedschappen/apparaten.

Diensten in klasse 35

49. De diensten "*Zakelijk projectmanagement; Zakelijke consultancy; Bedrijfsorganisatorische consultancy en advisering; Commercieel-zakelijk beheer van bedrijfsprocessen en consultancy hierover.*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 35 stemmen naar het oordeel van het Bureau niet overeen met de diensten in klasse 42 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Hoewel de diensten allemaal zien op advisering aan bedrijven, hebben ze een heel ander toepassingsgebied, te weten technisch (klasse 42) en zakelijk (klasse 35).

Diensten in klasse 42

50. De diensten "Engineering" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 42 behoren tot een meer algemene categorie waar de diensten "Ingenieursdiensten op het gebied van werktuigbouwkunde en gereedschappen" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 42 onder vallen. Deze diensten worden daarom volgens vaste rechtspraak als identiek beschouwd.¹³

51. De overige diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 42 zijn naar het oordeel van het Bureau in zekere mate overeenstemmend aan de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 42. De diensten waarvoor het betwiste teken in klasse 42 is aangevraagd kunnen worden gebruikt voor de diensten in klasse 42 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Ook kunnen ze worden verleend door dezelfde ondernemingen en zijn gericht op hetzelfde publiek. De 'software' diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 42 zijn naar het oordeel van het Bureau bovendien in zekere mate overeenstemmend met de waren "computersoftware, zowel voor de regeling als voor de besturing van machines, werktuigmachines en gereedschappen" waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 9. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.¹⁴ Naar het oordeel van het Bureau is daarvan sprake in het geval van de betrokken software en softwarediensten.

Conclusie

52. De waren en diensten in klasse 9 en 42 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn deels identiek en deels (in zekere mate) overeenstemmend aan de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. De diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet overeenstemmend aan de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

53. Voor zover de oppositie is gericht tegen de diensten in klasse 35 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan deze dus al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de overige waren en diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

54. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁵ In dit geval is het Bureau van oordeel dat het relevante publiek een professioneel publiek is met een hoog aandachtsniveau.

¹³ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

¹⁴ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

¹⁵ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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.¹⁶ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijft. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is niet aangetoond.

56. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.¹⁷

57. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming. Auditief stemmen de tekens overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel (in zekere mate) soortgelijk. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en diensten en de waren en diensten in klasse 9 en 42 waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

58. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat voor wat betreft de waren en diensten in klasse 9 en 42 waarvoor het gecombineerde woord-/beeldmerk CHIRON-TEC is aangevraagd er gevaar voor verwarring bestaat. Voor wat betreft de diensten in klasse 35 waarvoor het gecombineerde woord-/beeldmerk CHIRON-TEC is aangevraagd bestaat geen gevaar voor verwarring (zie hiervoor onder 53).

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2017138 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. De Benelux aanvraag met nummer 1439740 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 9 (alle waren);
- klasse 42 (alle diensten).

61. De Benelux aanvraag met nummer 1439740 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 35 (alle diensten).

62. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

Den Haag, 26 augustus 2022



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier