BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012660
van 26 november 2018

Opposant:	**ACCURA ADVOKATAKTIESELSKAB A/S** Tuborg Boulevard 1 2900 Hellerup Denemarken
Gemachtigde:	**Kennedy van der Laan** Haarlemmerweg 333 1051 LH Amsterdam Nederland
Ingeroepen recht:	**Uniemerk 5117981** ACCURA
	tegen
Verweerder:	**Akurad Advocaten CVBA** Jan Mahieustraat 10 8800 Roeselare België
Gemachtigde:	**--**
Betwiste merk:	**Benelux depot 1339158** akurad® *Advocaten—*

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 september 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk akurad Advocaten— voor diensten in de klassen 35, 36 en 45. Dit depot is onder nummer 1339158 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 november 2016

2. Op 29 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 5117981 van het woordmerk ACCURA, ingediend op 6 juni 2006 en ingeschreven op 18 augustus 2008 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 30 december 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 8 december 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat alle diensten van het betwiste teken vallen onder diensten die geleverd worden door een advocatenkantoor of juridische diensten en dus identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.

10. Opposant meent dat het figuratieve aspect en het element “Advocaten” in het betwiste teken slechts een marginale rol spelen. Dit laatste is immers beschrijvend voor de betrokken diensten en zal bij een mondelinge weergave van het teken zelfs geheel worden weggelaten, aldus opposant.

11. Zowel op auditief als op visueel vlak zijn er volgens opposant dus veel meer punten van overeenstemming dan van verschil, zodat hij concludeert tot een zeer grote overeenstemming in deze opzichten.

12. Beide tekens zijn fantasiewoorden, maar bevatten volgens opposant een verwijzing naar het Engelse *accurate* en het Nederlandse “accuraat”. Hij meent dat het in aanmerking komend publiek de tekens op basis van etymologie in die zin zal opvatten en concludeert dan ook tot een begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

13. Opposant meent dat het ingeroepen recht bij uitstek geschikt is om als onderscheidingsteken te fungeren en dus van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft. Bovendien is deze onderscheidingskracht nog toegenomen door intensief en langdurig gebruik, namelijk sinds 1999. Door de jaren heen is opposants onderneming uitgegroeid tot een groot en toonaangevend advocatenkantoor met ongeveer 175 personeelsleden. Opposant voegt meerdere stukken toe ter onderbouwing van zijn naamsbekendheid.

14. Het voorgaande kan volgens opposant tot geen andere conclusie leiden dan dat er sprake is van gevaar voor verwarring en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

17. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat deze weliswaar omvangrijk zijn, maar geen concreet en objectief bewijs leveren van daadwerkelijk en afdoend gebruik op de markt, in ieder geval niet voor alle diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat onmiddellijk opvalt dat het betwiste teken vetgedrukt en in kleine letters wordt weergegeven, terwijl het ingeroepen recht uit hoofdletters bestaat. Verder zijn er ook verschillen in lettertype en kleur, hetgeen volgens verweerder ook blijkt uit de huisstijl zoals weergegeven op de respectieve websites. Verder wijst verweerder nog op het element “Advocaten”, het ©-teken en het liggend streepje in het betwiste teken.

19. Auditief verschillen de tekens, aangezien zij een andere uitgang hebben, wat onmiskenbaar zorgt voor een verschillende intonatie en uitspraak. Bovendien valt de klemtoon bij het ingeroepen recht op de tweede lettergreep en bij het betwiste teken op de derde.

20. Verweerder is het met opposant eens dat de tekens een verwijzing inhouden naar het Engelse *accurate* en het Nederlandse accuraat, maar meent toch dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aangezien de tekens op zich geen betekenis hebben.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten valt het volgens verweerder meteen op dat het ingeroepen recht en het betwiste teken slechts één gemeenschappelijke klasse hebben. Verder mogen beide partijen dan wel actief zijn in de juridische sector, dit neemt niet weg dat de doelgroep en de verleende diensten grondig verschillen. Verweerder richt zich namelijk tot particulieren en (lokale) bedrijven, terwijl opposant zich focust op multinationals, financiële instellingen, overheidsinstanties, nutsbedrijven, beleggingsfondsen en private vermogens.

22. Ook de diensten van beide partijen verschillen volgens verweerder grondig. Verweerder is actief binnen de rechtsgebieden van het bouw- en aannemingsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, incasso, verkeersrecht, strafrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en familie- en jeugdrecht. Opposant daarentegen focust zich op de domeinen van het fiscaal recht, mededingingsrecht, fusies en overnames.

23. Verweerder benadrukt dan ook dat het weinig waarschijnlijk is dat zijn cliënten een beroep zouden doen op de diensten van opposant en omgekeerd. Bovendien kan, gelet op de bijzondere expertise van opposant, verwacht worden dat het aandachtsniveau van diens doelpubliek hoger zal zijn dan dat van de gemiddelde consument, hetgeen het gevaar voor verwarring nog verder vermindert, aldus verweerder.

24. Verweerder concludeert dat er onmogelijk sprake kan zijn van verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. Het ingeroepen recht is langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

27. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 november 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 november 2011 tot 1 november 2016.

28. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. Het ingeroepen recht is een Uniemerk (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: “EUMVo.”). Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerk”, luidt als volgt:

> *“Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”*

33. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

> *“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”*

34. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

35. Het ingeroepen recht is ingeschreven voor en de oppositie wordt gebaseerd op de onderstaande diensten, waarvoor het normaal gebruik derhalve moet worden aangetoond:

> *Klasse 35 Zakelijk onderzoek; verzamelen en verschaffen van bedrijfsinformatie; advisering met betrekking tot bedrijfsleiding, bedrijfsorganisatie, acquisities en fusies; het opstellen van rapporten; alle voornoemde diensten in verband met de advocatuur.*
> *Klasse 41 Diensten op het gebied van onderwijs; opleiding; het organiseren en houden van conferenties en seminars; het opstellen van rapporten met betrekking tot de voornoemde diensten; vertalingen.*
> *Klasse 42 Juridische diensten; rechtskundig advies; technisch en juridisch onderzoek; het oprichten en registreren van ondernemingen; juridische advisering met betrekking tot de handel in onroerende goederen; het vestigen, handhaven en beheren van intellectuele eigendom; professionele consultancy en advisering van juridische aard; het opzoeken en opstellen van eigendomsrechten; het opstellen van rapporten met betrekking tot de voornoemde diensten; informatie en advisering met betrekking tot al deze diensten.*

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1) Facturen over de periode 2012-2016;

2) Printscreens van Internet Way Back Machine;

3) Accura vertegenwoordiging bij diverse conferenties;

4) Prints van materiaal van workshops, presentaties en seminars;

5) *Accura Company Presentations*;

6) Uittreksels uit Chambers Europe 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016;

7) Uittreksels uit The Legal 500 2011-2016;

8) *IPR News Letters* van opposant 2011-2015.

37. De facturen (1) beslaan de gehele relevante periode (2012-2016), vermelden telkens het ingeroepen recht en de omschrijving *"fees for legal assistance"*. In verband met de beroepsregels voor de advocatuur zijn de stukken geanonimiseerd, maar uit de stukken blijkt dat ze gericht zijn tot afnemers in Denemarken, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dit is een aanzienlijk deel van de Europese Unie.

38. De printscreens van Internet Way Back Machine van 24 augustus 2013 en 8 februari 2015 (2), waarmee opposant het gebruik voor de diensten in klasse 35 beoogt aan te tonen, bevatten slechts twee schermafdrukken van opposants website uit die tijd en zijn onvoldoende om het normaal gebruik voor die diensten aan te tonen.

39. Onder (3) dient opposant foldermateriaal in waaruit zijn aanwezigheid blijkt tijdens diverse internationale conferenties. Opposant licht toe dat hij hiermee het gebruik van het ingeroepen recht wil aantonen voor de diensten in klasse 41. Uit deze stukken blijkt evenwel niet dat het ingeroepen recht is gebruikt voor het organiseren van conferenties.

40. Uit het gedrukte materiaal voor workshops, presentaties en seminars (4) blijkt niet dat opposant deze diensten naar buiten toe ten behoeve van derden heeft verricht, dan wel dat het om interne opleidingen ging (bijvoorbeeld ten behoeve van de eigen werknemers).

41. De *Company Presentations* (5) schetsen opposants juridische en zakelijke activiteiten als volgt onder *Key Practice Areas: Banking & Finance, Capital Markets, Corporate & Commercial, Employment, Energy & Infrastructure, EU & Competition, IPR & Technology, M&A, Real Estate, Restructuring & Insolvency, Commercial dispute resolution, IT, Technology & Outsourcing, Energy (Oil, Gas, Mining), Private Equity, Life science, pharmaceutical and biotech*. Blijkens de stukken richt opposant zich met name tot *larger international corporate clients, banks and financial institutions* en *private equity investors*.

42. De status van deze *presentations* is niet geheel duidelijk, namelijk of de stukken voor intern gebruik dan wel voor de buitenwereld bestemd zijn. De gepresenteerde informatie wordt echter bevestigd en aangevuld door twee onafhankelijk bronnen, namelijk *Chamber Europe* (6) en *The Legal 500* (7). Daarin worden de activiteiten van opposant per onderdeel nader toegelicht en daaruit blijkt dat hij op al deze gebieden een marktdeelnemer van betekenis is, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De gedocumenteerde diensten van opposant omvatten in ieder geval deze ten behoeve van het bedrijfsleven in klasse 35 en de juridische diensten in klasse 42 zoals omschreven in zijn merkinschrijving.

43. Opposants *IPR News Letter* van november 2011 (8) is weliswaar uitsluitend in het Deens opgesteld, en het Bureau heeft daardoor niet alle finesses ervan in zich kunnen opnemen, maar uit de context en de vermelding van Europese jurisprudentie is duidelijk dat opposant informatie en advies verstrekt met betrekking tot intellectuele eigendom. Dat wordt bevestigd in de overige edities, die in het Engels zijn opgesteld, en waarin wordt ingegaan op IP-actualiteiten, zowel in Europa als wereldwijd.

Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat uit het geheel van de ingediende stukken het normaal gebruik van het ingeroepen recht binnen de relevante periode blijkt voor de diensten *zakelijk onderzoek, verzamelen en verschaffen van bedrijfsinformatie, advisering met betrekking tot bedrijfsleiding, bedrijfsorganisatie, acquisities en fusies, het opstellen van rapporten, alle voornoemde diensten in verband met de advocatuur, juridische diensten, rechtskundig advies, technisch en juridisch onderzoek, het oprichten en registreren van ondernemingen, juridische advisering met betrekking tot de handel in onroerende goederen, het vestigen, handhaven en beheren van intellectuele eigendom, professionele consultancy en advisering van juridische aard, het opzoeken en opstellen van eigendomsrechten, het opstellen van rapporten met betrekking tot de voornoemde diensten, informatie en advisering met betrekking tot al deze diensten*. Voor de overige diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, is het gebruik niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de hierboven genoemde diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

45. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

46. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

47. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 tekens

48. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

49. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

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

51. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
ACCURA	akurad® Advocaten—

Visuele vergelijking

52. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters: ACCURA. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en negen letters. Het eerste woord, “akurad”, staat bovenaan en is weergegeven in dikke zwarte letters. Daaronder staat het woord “Advocaten”, in veel kleinere en dunnere letters, gecursiveerd en gevolgd door een horizontaal streepje.

53. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu bestaan de figuratieve elementen van het betwiste teken slechts uit een wat grotere en dikkere weergave van het eerste woordelement en een streepje na het tweede woordelement, een presentatie die voornamelijk zal worden opgevat als versiering en opmaak en die de aandacht niet zal afleiden van de woordelementen. Terzijde zij opgemerkt dat gezien deze weergave het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

54. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Voor wat betreft het betwiste teken is dit in het voorliggende geval niet anders, nu het eerste element bovenaan staat en duidelijk opvallender is weergegeven dan het daaronder staande element. Visueel dient het bestanddeel “akurad” dan ook te worden aangemerkt als het dominante element in dit teken.

55. Dit dominante element bevat dezelfde klinkers als het ingeroepen recht, weliswaar niet allemaal op exact dezelfde positie, maar wel in dezelfde volgorde. Daarnaast komt ook de letter R terug in beide tekens, in het ingeroepen recht als voorlaatste letter, in het betwiste teken als derde laatste. Per saldo zijn aldus vier van de zes letters van de tekens identiek.

56. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

57. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

58. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, in het betwiste teken “akurad”. Het element “Advocaten” is een vaak gebezigde toevoeging voor (diensten van) een advocatenkantoor, en zal mogelijk niet eens bij de uitspraak worden betrokken, mede gelet op zijn ondergeschikte positie, waardoor het kan worden opgevat als een onderschrift (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

59. Het dominante element van het betwiste teken en het ingeroepen recht bestaan uit drie lettergrepen en hebben dus eenzelfde lengte en ritme. De letter K in het betwiste teken wordt hetzelfde uitgesproken als de dubbele letter C in het ingeroepen recht. Het enige auditieve verschil is dus gelegen in de laatste letter D van het betwiste teken, maar die wordt doorgaans zacht uitgesproken aan het eind van een woord en kan niet de overeenstemmende auditieve totaalindruk teniet doen als gevolg van de overigens drie fonetisch nagenoeg identieke lettergrepen.

60. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

61. Zoals gezegd, wordt de aanduiding “advocaten” wel vaker gebruikt als toevoeging bij (diensten van) een advocatenkantoor. Ook begripsmatig is dit element dus van ondergeschikt belang. Het is immers beschrijvend voor deze diensten en het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

62. Partijen zijn het erover eens dat beide tekens verwijzen naar het Engelse woord *accurate* en het Nederlandse equivalent “accuraat” (zie punten 12 en 20). Met verweerder (zie punt 20) is het Bureau echter van oordeel dat de tekens als zodanig niet een vaststaande betekenis hebben die het publiek onmiddellijk zal begrijpen.

63. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

64. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief zijn zij in sterke mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

65. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

66. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

67. Bij de beoordeling van de bewijzen van gebruik is vastgesteld dat het gebruik van het ingeroepen recht niet was aangetoond voor de diensten in klasse 41 waarvoor het is ingeschreven. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 35 Zakelijk onderzoek; verzamelen en verschaffen van bedrijfsinformatie; advisering met betrekking tot bedrijfsleiding, bedrijfsorganisatie, acquisities en fusies; het opstellen van rapporten; alle voornoemde diensten in verband met de advocatuur.	Klasse 35 Verstrekken van commercieel-zakelijke informatie.
	Klasse 36 Advisering met betrekking tot het innen van vorderingen; financieel curatordiensten; financiële afwikkeling van verzekeringsclaims; beoordeling en behandeling van schadeclaims.
Klasse 42 Juridische diensten; rechtskundig advies; technisch en juridisch onderzoek; het oprichten en registreren van ondernemingen; juridische advisering	

met betrekking tot de handel in onroerende goederen; het vestigen, handhaven en beheren van intellectuele eigendom; professionele consultancy en advisering van juridische aard; het opzoeken en opstellen van eigendomsrechten; het opstellen van rapporten met betrekking tot de voornoemde diensten; informatie en advisering met betrekking tot al deze diensten.	
	Klasse 45 Diensten van een advocaat.

Klasse 35

68. De dienst *verstrekken van commercieel-zakelijke informatie* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *verschaffen van bedrijfsinformatie* van het ingeroepen recht. Bedrijfsinformatie omvat immers alle informatie over de gang van zaken in een bedrijf en daartoe behoort ook commercieel-zakelijke informatie.

Klasse 36

69. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn in zekere mate soortgelijk aan de diensten *juridische diensten, rechtskundig advies, technisch en juridisch onderzoek* en *professionele consultancy en advisering van juridische aard* van het ingeroepen recht. De diensten van het betwiste teken zijn weliswaar primair financieel van aard, maar daarbij spelen juridische overwegingen vaak een cruciale rol. Zo zal aan het innen van een vordering een beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende verbintenis voorafgaan. Bij verzekerings- en schadeclaims zijn allerhande juridische aspecten van belang, zoals schuld, aansprakelijkheid, onrechtmatige daad. De curatordiensten ten slotte vereisen een grondige kennis en toepassing van het faillissementsrecht.

Klasse 45

70. Met betrekking tot de *diensten van een advocaat* van het betwiste teken kan zowel worden gesteld dat deze alle diensten van het ingeroepen recht in klasse 42 omvatten, dan wel daaronder kunnen vallen. In beide gevallen zijn deze diensten identiek (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455 en Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusie

71. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in zekere mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

72. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

73. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

74. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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).

75. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie, ook niet wanneer het zou verwijzen naar *accurate*/accuraat. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen recht door het langdurig en intensief gebruik dat ervan is gemaakt (zie punt 13). Het Bureau heeft het niet nodig geoordeeld deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

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

B. Overige factoren

77. Op grond van de feitelijke activiteiten van partijen meent verweerder dat zowel het doelpubliek als de betrokken rechtsgebieden verschillend zijn. Ook meent hij dat de tekens zoals gebruikt op de respectieve websites duidelijk verschillen (zie punten 18, 21 en 22). Het Bureau wijst er evenwel op dat de vergelijking van de tekens en van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen en dat de diensten van het betwiste teken volgens deze gegevens niet gespecificeerd zijn zoals door verweerder gesuggereerd (in die zin 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).

78. Verweerder wijst erop dat het ingeroepen recht en het betwiste teken slechts één dienstenklasse gemeenschappelijk hebben (zie punt 21). Voor zover hij daarmee zou willen suggereren dat de betrokken diensten (daarom) niet soortgelijk zijn, zij eraan herinnerd dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient. Artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Terzijde zij opgemerkt dat de diensten van het ingeroepen recht in klasse 42 zijn ingedeeld conform de toen geldende (8ste) editie van de Nice classificatie. Vanaf de 9de editie (1 januari 2007) worden deze diensten gerangschikt in klasse 45 (zoals de corresponderende diensten van verweerder).

C. Conclusie

79. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

80. De oppositie met nummer 2012660 wordt toegewezen.

81. Het Benelux depot met nummer 1339158 wordt niet ingeschreven.

82. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 november 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat