



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2010510
van 11 augustus 2016

Opposant: **DLG e.V.**
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main
Duitsland

Gemachtigde: **Octrooibureau Los en Stigter B.V.**
Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1014894**

DLG

tegen

Verweerder: **United Experts cvba**
Rijkelstraat 28
3550 Heusden-Zolder
België

Gemachtigde: **Van Gompel Renette Advocaten**
Herkenrodesingel 4 bus 1
3500 Hasselt
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1296546**

DLV

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "DLV" voor diensten in de klassen 35, 42 en 44. Het depot is onder nummer 1296546 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 oktober 2014.
2. Op 19 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1014894, met aanduiding van de EU, van het woordmerk "DLG" ingediend op 30 juli 2009 en ingeschreven op 4 februari 2010 voor waren en diensten in de klassen 7, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 en 44.
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 depot en is gebaseerd op alle waren en 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 23 december 2014. 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 18 november 2015.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant meent dat er een hoge mate van visuele overeenstemming is tussen de tekens nu zij enkel wat betreft hun laatste letter verschillen en de beginletters identiek zijn. Ook auditief is er sprake van een hoge mate van overeenstemming, aldus opposant. De twee eerste letters worden immers identiek uitgesproken en bovendien is de klank van de letters 'g' en 'v' enigszins overeenstemmend omdat beide eindigen met een ee-klank. Bij gebrek aan betekenis van merk en teken is een

begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde. Opposant besluit dat de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen in hoge mate overeenstemmend is.

10. Opposant merkt verder op dat het merk door het jarenlange intensieve gebruik ervan in vele landen van de Europese Unie een sterk onderscheidend vermogen heeft verkregen en daardoor een ruimere beschermingsomvang toekomt.

11. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de diensten van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

12. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Dit verwarringsgevaar wordt bovendien nog aanmerkelijk verhoogd door het sterk onderscheidend vermogen en daardoor bredere beschermingsomvang van het merk DLG ten gevolge van de bekendheid die het merk verworven heeft door het intensieve en langdurige gebruik. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

13. Verweerder verzoekt het Bureau om opposant te vragen bewijs van gebruik over te leggen met betrekking tot het ingeroepen merk.

14. Verweerder stelt dat hij licentienemer is van het oudere Benelux woordmerk DLV (inschrijvingsnummer 620516) en het oudere Benelux beeldmerk DLV (inschrijvingsnummer 479172). Sinds 1996 is hij werkzaam in België onder de handelsnaam DLV.

15. Bovendien meent verweerder dat er geen sprake is van enig concreet verwarringsgevaar. Opposant richt zich tot de 'agriculture and food sector', terwijl verweerder zich richt tot de landbouwsector. Het relevante publiek bestaat derhalve uit professionelen van wie een groter onderscheidingsvermogen (*sic*) mag worden verwacht dan van de gemiddelde consument.

16. Merk en teken verschillen visueel volgens verweerder, temeer daar beide woordmerken in de praktijk deel uitmaken van een groter geheel die manifest visueel van elkaar te onderscheiden zijn. Beide bedrijven hebben immers duidelijk verschillende logo's, waarbij verweerder bovendien gebruik maakt van de underscore "the force behind your company". Verweerder stelt nog dat er fonetisch slechts een zwakke gelijkenis is tussen merk en teken, nu één letter onmiskenbaar verschillend is. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

17. Verweerder besluit dat er geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk tussen merk en teken en dat de oppositie bijgevolg ongegrond dient te worden verklaard.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

18. In toepassing 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.

19. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen daar hij van oordeel was dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig was voor de aanvang van de oppositieprocedure (zie overweging 13).

20. Uit nader onderzoek van het dossier is echter gebleken dat het ingeroepen recht ingeschreven werd in de Benelux op 4 februari 2010. Hierdoor was het - op het ogenblik van het instellen van de oppositie - nog niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 21 oktober 2014. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

A.2 Verwarringsgevaar

21. 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 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.

22. 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."

23. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DLG	DLV

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, te weten "DLG". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, namelijk "DLV".

28. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Echter het ingeroepen recht DLG is dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu het ingeroepen recht in één keer als een geheel wordt waargenomen. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken (zie in deze zin oppositiebeslissing BBIE, 2003456, MAXXAM, 24 oktober 2012).

29. Visueel stemmen de tekens overeen nu de twee eerste letters van merk en teken identiek zijn. Ze verschillen echter wat betreft hun laatste letter, namelijk de letters G en V. De letter G is een ronde letter met één kleine opening aan de rechterzijde, terwijl de letter V een "benige" letter is bestaande uit twee schuine strepen die onderaan samen komen.

30. Het Bureau is van oordeel dat er een beperkte mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

31. Daar beide tekens korte merken betreffen die enkel uit medeklinkers bestaan, zal het in aanmerking komend publiek deze letter per letter uitspreken.

32. Ook op auditief vlak geldt dat de consument over het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, maar dat in geval van korte tekens deze redenering niet kan toegepast worden. Nu de drie medeklinkers in merk en teken elk apart zullen uitgesproken worden, zullen de verschillen daardoor eerder opvallen.

33. De eerste twee letters zijn identiek en worden dus ook identiek uitgesproken. De klank van de laatste letters – de G en de V – is enigszins overeenstemmend, omdat beide, ongeacht of deze in het Nederlands of het Frans worden uitgesproken, eindigen met een ee-klank.

34. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens, mede door het enkele gebruik van medeklinkers, zullen worden opgevat als een afkorting. Geen van hen heeft echter een duidelijke en vaststaande betekenis.

36. Nu beide tekens geen betekenis hebben, is een vergelijking op begripsmatig vlak niet aan de orde.

Conclusie

37. De tekens zijn op visueel vlak in beperkte mate overeenstemmend. Auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, daar geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 7 Machines for agriculture, horticulture and forestry; machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements (not hand operated); incubators for eggs. <i>Kl 7 Machines voor land-, tuin- en bosbouw; werktuigmachines; motors en machines (uitgezonderd voor landvoertuigen); koppelingen en transmissieorganen (uitgezonderd voor landvoertuigen); landbouwinstrumenten (niet handbediend); broedmachines voor eieren.</i>	
CI 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, in particular magazines, catalogues, prospectuses, posters and photographs;	

<p>stationery; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes).</p> <p><i>Cl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, in het bijzonder magazines, catalogi, prospectussen, poster en foto's; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materiaal voor verpakking (voor zover niet begrepen in andere klassen).</i></p>	
<p>CI 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.</p> <p><i>Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eetbare geleien; jams, compotes; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</i></p>	
<p>CI 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.</p> <p><i>Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; brood, fijne bakwaren en banketbakkerwaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn, (kruiden)sauzen; specerijen, ijs.</i></p>	
<p>CI 31 Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.</p> <p><i>Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; vers fruit en verse groenten; zaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.</i></p>	

<p>CI 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.</p> <p><i>KI 32 Bieren; minerale en gazuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p>	
<p>CI 33 Alcoholic beverages (except beers).</p> <p><i>KI 33 Alcoholische dranken (uitgezonderd bier).</i></p>	
<p>CI 35 Advertising services; business management services, business administration; office functions; business management and organization consulting services; business management and economical consultancy; providing information and consultancy for consumers in trade and business affairs; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes and for product presentations; consultancy with regard to the organisation and conducting of trade fairs and exhibitions, included in this class; organisation and conducting of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes, namely organisation of participation in exhibitions; presentation of companies and their products and services for advertising purposes, and sales promotion and organising of business contacts including on the Internet; administration and compilation of information into computer databases; on-line advertising on a computer network, advertising on the Internet for others as well as presentation of companies on the Internet and in other media; rental of advertising spaces on the Internet; public relations; rental of advertising spaces, marketing research and market analysis; providing and rental of equipment, namely sales and information stands for advertising and vending purposes, office machines and equipment, automatic vending machines, photocopying machines for stand areas and exhibition stands; publication of catalogues and prospectuses; publication of electronic catalogues and prospectuses, including on the Internet; publication</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advies en informatie betreffende bedrijfsbeheer; advies inzake bedrijfsvoering en management.</p>

<p>of electronic catalogues and prospectuses on-line.</p> <p><i>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; beheer van commerciële zaken en advisering op zakelijk gebied; inlichtingendiensten (verschaffing van informatie) en advisering voor consumenten in handels- en zakelijke aangelegenheden; organisatie van vakbeurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden en voor productpresentaties; advisering met betrekking tot de organisatie en het houden van handelsbeurzen en tentoonstellingen, inbegrepen in deze klasse; organisatie en het houden van handelsbeurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden, te weten de organisatie van deelname aan beurzen; presentatie van ondernemingen en hun producten en diensten voor reclamedoeleinden alsmede verkooppromotie van en bemiddeling bij commerciële contacten, ook op internet; het beheren en verzamelen van gegevens in een centraal bestand; on-line reclame in een computer netwerk, reclame op het Internet voor derden alsook de voorstelling van bedrijven op Internet en in andere media; huur van advertentieruimte op Internet; public relations; huur van advertentieruimte, marktonderzoek en marktanalyse; verstrekken en huur van uitrusting, te weten verkoop- en informatiestands voor reclame- en verkoopsdoeleinden, kantoormachines en benodigdheden, verkoopautomaten, fotokopieerapparaten voor standplaatsen en beursstands; publicatie van catalogi en prospectussen; publicatie van elektronische catalogi en prospectussen, inclusief op Internet; publicatie van elektronische catalogi en prospectussen on-line.</i></p>	
<p>CI 38 Telecommunications; providing access to information on the Internet; electronic exchange of messages by means of bulletin boards on the Internet; telecommunication by means of Internet platforms and portals; providing and rental of equipment, namely telephone, fax machines,</p>	

<p>communications and telecommunications installations for the recordal, transmission and reproduction of video, audio and data for stand areas and exhibition stands.</p> <p><i>KI 38 Telecommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot informatie op Internet; elektronische uitwisseling van berichten door middel van bulletinboards op Internet; telecommunicatiediensten door middel van Internet platformen en portals; verstrekken en huur van uitrusting, te weten telefoon, fax machines, communicatie- en telecommunicatie-installaties voor het opnemen, verzenden en reproduceren van video, audio en data voor standplaatsen en beursstands.</i></p>	
<p>CI 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.</p> <p><i>KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.</i></p>	
<p>CI 41 Organising and arranging of conferences, special shows for cultural, instructional and educational purposes, congresses, symposiums and competitions for cultural, instructional and educational purposes; publication of magazines and books; publication of electronic magazines and books, including on the Internet, publication of electronic books and magazines on-line; providing of on-line information in the field of education on the Internet; organising, arranging and conducting of seminars, workshops (training) and exhibitions for cultural or educational purposes; providing of training in the field of foodstuffs, agriculture, horticulture and forestry.</p> <p><i>KI 41 Organiseren en houden van conferenties, speciale shows voor culturele, instructie- en onderwijsdoeleinden, congressen, symposia en competities voor culturele, instructie- en onderwijsdoeleinden; publicatie van magazines en boeken; publicatie van elektronische magazines en boeken, inclusief op Internet, publicatie van elektronische boeken en magazines on-line; verstrekken van on-line informatie op het vlak van</i></p>	

<p><i>onderwijs op Internet; organiseren, houden en voeren van seminars, workshops (trainingen) en tentoonstellingen voor culturele en onderwijsdoeleinden; verstrekken van trainingen op het vlak van levensmiddelen, land-, tuin- en bosbouw.</i></p>	
<p>CI 42 Quality testing and quality rating of foodstuffs, agricultural and forestry equipment, holiday accommodation and agricultural systems; surveying, in particular in the field of foodstuffs agriculture, horticulture and forestry; technical measuring and testing; chemical analysis; industrial analysis services; awarding quality seals and/or certificates for tested goods, services and products; engineering, physics research, research in the fields of chemistry and biology; consultancy, expertise, testing and certification in the field of technology, in particular quality assurance for industry, agriculture, horticulture or forestry; investigations, searching in data bases and on the Internet for science and research; design, creation and maintenance of homepages and Internet sites.</p> <p><i>KI 42 Kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeoordeling van levensmiddelen, bedrijfsmiddelen voor landbouw en bosbouw, vakantieaccommodaties en landbouwtechniek; expertises, in het bijzonder op het vlak van levensmiddelen, land-, tuin- en bosbouw; technisch meten en testen; chemische analyse; diensten op het gebied van industriële analyse; verstrekking van kwaliteitsmerken en/of certificaten voor geteste producten, diensten en producten; ingenieursdiensten, natuurkundig onderzoek, onderzoek op het vlak van chemie en biologie; adviseren, beoordelen, testen, certificeren op het gebied van de techniek, met name kwaliteitswaarborg voor industrie, bedrijfsleven, land-, tuin- of bosbouw; onderzoek in databanken en op Internet voor wetenschappelijke diensten en onderzoek; ontwerp, creatie en onderhoud van homepagina's en Internet sites.</i></p>	<p>KI 42 Advisering met betrekking tot het milieu; advisering met betrekking tot milieuvervuiling.</p>
<p>CI 43 Services for providing food and drink; providing temporary accommodation; hotel reservation services provided by means of the Internet and the world-wide web.</p>	

<i>KI 43 Verstrekken van voedsel en drank; het verschaffen van tijdelijke huisvesting; hotelreservering geleverd via Internet en het world wide web.</i>	
<p>CI 44 Veterinary medicine, agriculture, horticulture and forestry services; consultancy related to nutrition and physical health in the field of foodstuffs, agriculture, horticulture and forestry.</p> <p><i>KI 44 Diergeneeskundige diensten, landbouw- tuinbouw en bosbouwkundige diensten; advisering met betrekking tot voeding en fysieke gezondheid op het vlak van levensmiddelen, land-, tuin- of bosbouw.</i></p>	<p>KI 44 Advisering met betrekking tot landbouw; advisering op landbouwkundig gebied; bespuiting met insecticiden in de landbouw; diensten op het gebied van de landbouw; informatie met betrekking tot landbouw; informatie met betrekking tot het gebruik van chemische producten in de landbouw; informatie met betrekking tot het gebruik van meststoffen in de landbouw; professionele advisering op landbouwkundig gebied; landbouwkundige diensten betreffende milieubehoud.</p>
<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de internationale inschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>	

Klasse 35

41. De diensten *“reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”* komen *expressis verbis* voor bij merk en teken en zijn derhalve identiek.

42. De diensten *“advies en informatie betreffende bedrijfsbeheer; advies inzake bedrijfsvoering en management”* van verweerder zijn identiek aan de diensten *“bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; beheer van commerciële zaken en advisering op zakelijk gebied”* in klasse 35 van opposant. Immers omvatten beide het geven van advies of informatie aan ondernemingen op zakelijk gebied en kunnen dezelfde actoren deze diensten aan dezelfde ondernemingen leveren. Wanneer de diensten van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, worden deze beschouwd als identiek (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012).

Klasse 42

43. De diensten *“advisering met betrekking tot het milieu; advisering met betrekking tot milieuvulling”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“expertises, in het bijzonder op het vlak van levensmiddelen, land-, tuin- en bosbouw”* van opposant. Het milieu betreft het geheel van uitwendige leefomstandigheden die van invloed zijn op de leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen¹. De diensten van verweerder bestaan in het verzamelen van informatie en het verstrekken van advies betreffende middelen en expertise om de degene voor wie de expertise bestemd is in staat te stellen het milieu te beschermen en/of niet te vervuilen. De diensten van opposant betreffen expertisediensten. De formulering *“in het bijzonder”* houdt hierbij geen beperking in van de genoemde expertisediensten tot de erna aangehaalde onderwerpen *“levensmiddelen, land-, tuin- en bosbouw”*. De

diensten van opposant bestaan in het doen van onderzoeken door deskundigen, onder andere op het vlak van land-, tuin- en bosbouw. De manier waarop aan land-, tuin- en bosbouw wordt gedaan heeft een grote invloed op het milieu. Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van meststoffen en de mogelijke grond- en watervervuiling als gevolg daarvan, de emissie van broeikasgassen door veehouderij en de glastuinbouw, of nog de onttrekking van grondwater voor de besproeiing van gewassen wat leidt tot verdroging van de grond. Degene die expertises doet op het vlak van land-, tuin- en bosbouw kan ook onderzoek doen naar de gevolgen ervan voor het milieu. De tijdens een dergelijke expertise verzamelde informatie kan vervolgens aangewend worden om advies te verstrekken omtrent het beschermen van het milieu en/of het voorkomen van milieuvervuiling, zo bijvoorbeeld in het kader van een milieueffectrapportage. Het Bureau besluit dan ook, gezien deze diensten door dezelfde ondernemingen/personen kunnen worden verricht, alsook aan een zelfde publiek kunnen worden verstrekt, dat zij soortgelijk zijn.

Klasse 44

44. De diensten *“Advisering met betrekking tot landbouw; advisering op landbouwkundig gebied; bespuiting met insecticiden in de landbouw; diensten op het gebied van de landbouw; informatie met betrekking tot landbouw; informatie met betrekking tot het gebruik van chemische producten in de landbouw; informatie met betrekking tot het gebruik van meststoffen in de landbouw; professionele advisering op landbouwkundig gebied; landbouwkundige diensten betreffende milieubehoud”* van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten *“landbouwkundige diensten”* van opposant. De diensten van opposant betreffen een ruime categorie van alle diensten die verband houden met landbouw. De diensten van verweerder zijn ook diensten die allemaal betrekking hebben op landbouw, maar dan op meer specifieke onderwerpen zoals onder andere het gebruik van chemische stoffen en meststoffen in de landbouw of nog bespuiting met insecticiden in de landbouw. Zij vormen dus een species van de algemeen geformuleerde landbouwkundige diensten in klasse 44 van opposant. Nu de diensten van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, worden ze aanzien als identiek (GEU, Hell, reeds aangehaald).

Conclusie

45. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek en deels soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed., “milieu”.

niet vast te stellen en dient in casu dus uitgegaan te worden van het laagste aandachtsniveau, te weten een gemiddeld aandachtsniveau.

48. 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).

49. 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). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich nog op de bekendheid en daardoor ruimere beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten en voegt een aantal stukken ter onderbouwing daarvan bij (zie overweging 12). In casu heeft het Bureau het echter niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

50. Het besproken merk en het teken zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Door de identiteit en minstens soortgelijkheid tussen de waren en diensten wordt de mate van overeenstemming van de tekens gecompenseerd. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

51. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2010510 wordt toegewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1296546 wordt niet ingeschreven.

55. De verweerder is 1.000 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, 11 augustus 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman