

Nr. : 1567
A.R. Nr.: 2009/AR/1478

Rep. nr.: 2010/ 8414

1011

Eindarrest
Van 8 december
2010

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^e kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

INZAKE VAN:

DE NV QUANTUM ICT, met zetel gevestigd te 3001 HEVERLEE,
Interleuvenlaan 15f, ingeschreven met KBO-nummer 0465.743.619,

eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. LEFEVRE loco Mr. MOTTARD Philippe, advocaat
te 4020 LIEGE, Quai des Ardennes 7;

TEGEN:

**De vennootschap naar Amerikaans recht QUANTUM
CORPORATION**, met vennootschapszetel te 1650 Technology Drive,
Suite 800, SAN JOSE 95110 CALIFORNIE - USA,

verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. HEREMANS Tom, advocaat te 1170 BRUSSEL,
Terhulpesteenweg 178;

Over de rechtspleging.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 29 mei 2009 ingediend
op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.17 van het Benelux
verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing van 30
maart 2009 die werd genomen door het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (BBIE) over de oppositie die door verweerster werd
ingesteld.

De bestreden beslissing met het nummer 2001495 oordeelt over de
oppositie die door verweerster op 30 mei 2007 werd ingesteld tegen de
aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Quantum ICT, dat door
eiseres op 28 februari 2007 werd gedeponeed.

Benelux Verdrag
+ PG

03. De partijen hebben laatst syntheseconclusies ingediend op 28 mei 2010 en 29 juli 2010 en werden gehoord op de openbare terechtzitting van 7 september 2010.

04. Het openbaar ministerie heeft een schriftelijk advies verleend op 21 september 2010.

05. Eiseres heeft op 27 september 2010 een schriftelijke repliek op het advies ingediend.

06. De zaak werd op 28 september 2010 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het Bureau van de BOIE.

07. De rechtsvoorganger van eiseres (COMMSwitch) heeft op 28 februari 2007 een Benelux-merkdepot verricht van een woordmerk Quantum ICT voor waren en diensten uit de klasse 37, 38 en 42, in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, als volgt:

- klasse 37: bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden;
- klasse 38: telecommunicatie;
- klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Het depot draagt het nummer 1130266. Het werd gepubliceerd op 19 maart 2007.

08. Verweerster heeft op 30 mei 2007 via haar merkgemachtigde oppositie ingesteld op grond van drie oudere Benelux merkinschrijvingen van het woordmerk QUANTUM.

De betrokken inschrijvingen betreffen de nummers, 0348128, 0496020 en 0662203 daterend van respectievelijk 1 mei 1978, 1 december 1991 en 1 augustus 2000.

De oppositie wordt ingesteld voor alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijvingen: het betreft de klasse 9 voor inschrijving 0348428, eveneens klasse 9 voor inschrijving 04960209 en de klassen 16, 37, 38, 41 en 42 voor inschrijving 0662203.

De opsomming van waren en diensten is als volgt:

Klasse 9: Magnetische banden voor het opnemen en weergeven van geluid; wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische voor zover niet begrepen in andere warenklassen (met inbegrip van radiotelegrafische), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; munt- en penningautomaten; spreekmachines; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten.

En, eveneens klasse 9: Computers; wetenschappelijke, elektrische en elektronische apparaten en instrumenten, alle voor het ontvangen, verwerken, zenden, opslaan of doorgeven van input en output van gegevens; tekstverwerkers; monitors; printapparaten, geheugens, controle- en opmaakapparatuur, alle te gebruiken bij de voornoemde producten; elektronische apparaten en instrumenten die computerprogramma's gebruiken en bestemd zijn voor de controle van computers, machines en machine-werktuigen; onderwijs- en leerapparatuur en -instrumenten; telefax-apparatuur; apparatuur voor het opnemen van geluid en/of beelden; schijfaandrijvingen; magnetische systemen voor de opslag van gegevens voor schijfaandrijvingen; onderdelen en toebehoren voor alle voornoemde producten, magnetische banden, schijven, kaarten en draden bestemd voor de opslag van computerprogramma's of voorzien van computerprogramma's; optische schijven; spoelen en cassettes geschikt om te worden gebruikt met voornoemde schijven, banden, kaarten en draden; gecodeerde ponskaarten en banden; magnetische banden voorzien van geluid en/of beeldopnamen; geregistreerde computerprogramma's.

Klasse 16: Drukwerken, namelijk publicaties, kranten, tijdschriften, handleidingen, gebruikershandleidingen, pamfletten en brochures over, voor gebruik bij en gericht op gebruikers van computerrandapparatuur, namelijk van computer drives voor het opslaan, het terughalen en het leveren van computer geheugen, digitale informatie en gegevens, computer drives voor het terughalen, het opslaan en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen, van tape-drives, tape drive autoladers, computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag, van computermedia voor back-up toepassingen, halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 37: Installatie, onderhoud en reparatie van computerrandapparatuur, namelijk van computer drives voor het opslaan, het terughalen en het leveren van computergeheugen, digitale informatie en data, van computer drives voor het terughalen, het opslaan en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen, van tape drives, van tape drive autoladers, van computerapparatuur en -randapparatuur voor toepassingen met betrekking tot opslag, van computerapparatuur en -randapparatuur voor back-up toepassingen, van halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 38: Verschaffen van toegang tot websites (telecommunicatienetwerken), waarvan op interactieve en niet-interactieve wijze informatie kan worden gedownload, gericht op gebruikers van computerdrives voor het opslaan en terughalen en het leveren van computergeheugen en gegevens en van computerdrives voor het terughalen, het leveren en het opslaan van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, videocassetterecorders en set-top boxen, van tape drives, van tape drive autoladers en van computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag, computermedia voor back-up toepassingen, van halfgeleider diskdrives en van opnamekoppen.

Klasse 41: Elektronische publikatie van artikelen.

Klasse 42: Computerdiensten, namelijk ontwikkeling en ter beschikking stellen van computerrandapparatuur, namelijk computer drives voor het

opslaan, het terughalen en het leveren van computergeheugen en gegevens en voor het opslaan, het terughalen en het leveren van gelijktijdige audio en video content stromen naar televisies, video cassette recorders en set-top boxen; ontwikkeling en ter beschikking stellen van tape drives en tape drive autoladers; ontwikkeling en het ter beschikking stellen van computermedia voor toepassingen met betrekking tot opslag; ontwikkeling en ter beschikking stellen van computermedia voor back-up toepassingen; ontwikkeling en ter beschikking stellen van halfgeleider diskdrives; ontwikkeling en ter beschikking stellen van opnamekoppen; installatie van CD-ROM's, diskettes en andere dergelijke producten.

09. Bij brief van 27 maart 2008 heeft de merkgemachtigde van verweerster de oppositie nader toegelicht.

De oppositie is gesteund op de artikelen 2.14.1 en 2.3 sub a. en b. van het BVIE die de houder van een ouder merk het recht geven om op te komen tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt en a) gelijk is aan zijn merk en voor dezelfde waren en diensten is gedeponereerd, of b) gelijk of overeenstemmend is voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan.

10. Er wordt aangevoerd dat de tekens bijna identiek zijn en in elk geval grote gelijkenis vertonen.

In dat verband wordt er op gewezen dat het teken 'QUANTUM' wegens zijn abstract karakter ten aanzien van de waren en diensten waarvoor het werd gedeponereerd, grote onderscheidingskracht bezit.

Het teken QUANTUM ICT daarentegen zou in het onderdeel waarin het verschilt van het oudere merk (ICT) een beschrijvend karakter hebben, zodat het gemeenschappelijke deel (QUANTUM) het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is.

Betreffende de soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk van eiseres is gedeponereerd wordt gesteld dat deze deels dezelfde zijn (klassen 37, 38 en 42) en deels soortgelijk zijn (klasse 9) aan de waren en diensten waarvoor de merken van verweerster zijn ingeschreven.

Uit die elementen wordt afgeleid dat er kans op verwarring is tussen de twee merken.

11. Eiseres heeft haar memorie ingediend op 30 mei 2008 en de gronden tot oppositie op volgende gronden betwist.

i. Wat de gelijkheid van de diensten betreft, voert ze aan dat verweerster zich profileert als leider op wereldvlak inzake stockering die oplossingen aanbiedt voor het opslaan, recupereren en archiveren, terwijl zijzelf diensten aanbiedt inzake installatie en onderhoud van telefooncentrales, van actieve netwerkelementen en van beveiliging van netwerken, van switches voor datanetwerken evenals van software voor de beveiliging van datanetwerken.

Ze stelt dat de producten en diensten van verweerster en van haarzelf alle behoren tot de sector van de informatie- en communicatietechnologie, maar niet beantwoorden aan dezelfde noden bij de eindconsument.

Globaal is ze van oordeel dat haar activiteit hoofdzakelijk geconcentreerd is rond de optimalisatie van de overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet, waardoor ze hoofdzakelijk een dienstvennootschap is, terwijl verweerster haar activiteit geconcentreerd is op stockeringsmateriaal voor gegevens, hetgeen haar kenmerkt als producent van waren.

Daaruit besluit ze dat er geen enkele verwarring tussen beide ondernemingen mogelijk is.

ii. Ten aanzien van de gelijkheid van de tekens, is ze van oordeel, wat het visueel aspect betreft, dat afgezien van het woord 'Quantum' de beide tekens geen enkel element van gelijkenis inhouden. Ze wijst in dit verband naar de gebruikte kleuren en lettertypes die verschillend zijn en niet getuigen van eenzelfde creatieve inspanning. Ze vergelijkt daarbij het gecombineerd woord- en beeldteken dat ze gebruikt met het teken dat door verweerster werd gedeponereerd.

Auditief beschouwd ziet ze verschil in het gegeven dat haar merk ook de drie letters ICT omvat en in zijn totaliteit beschouwd is dit verschil voldoende om het risico op verwarring uit te sluiten.

Conceptueel ten slotte voert ze aan dat de tekens allebei wel hetzelfde Latijnse woord 'quantum' inhouden, maar dat het onderdeel ICT uit haar merk verwijst naar de producten en diensten van de informatiemaatschappij, waardoor haar merk een connotatie heeft die het merk van verweerster niet heeft.

Ze besluit eruit dat er slechts beperkte gelijkenis is op auditief vlak en dat die gelijkenis ongetwijfeld gecompenseerd wordt door het verschil tussen de waren en diensten.

iii. Overigens wijst ze er op dat het doelpubliek van de beide merken niet de gemiddelde consument is, maar wel een professioneel publiek van ondernemingen die gespecialiseerde informatietechnologische diensten wensen van een zeker niveau.

De bestreden beslissing.

12. De bestreden beslissing verklaart de oppositie gedeeltelijk gegrond en weigert om het depot in te schrijven voor volgende diensten:

- klasse 37: reparaties en installatiewerkzaamheden;
- klasse 38: telecommunicatie;
- klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

Het merk wordt wel ingeschreven voor de dienst 'bouw' uit klasse 37.

Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen.

13. Er wordt vooreerst overwogen dat de te vergelijken tekens deze zijn die werden gedeponeerd - twee woordmerken - en niet een woordmerk tegenover een samengesteld woord- en beeldmerk.

Het Bureau neemt aan dat er sterke begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de merken, op grond van de vaststelling dat de beide merken een identiek bestanddeel bevatten en van de overweging dat het beschrijvende element in het merk van de deposant (ICT) niet als het meest onderscheidende en dominerende zal worden ervaren door het in aanmerking komende publiek.

Ook vanuit visueel standpunt wordt sterke gelijkenis aangenomen: het eerste woord van zeven letters is identiek en dominerend. Het neemt ook een zelfstandige en onderscheiden plaats in.

De auditieve overeenstemming ten slotte wordt even sterk geacht om dezelfde reden als werd aangenomen voor de visuele overeenstemming.

14. Inzake het overeenstemmende karakter van de diensten wordt aangenomen dat er identiteit is voor reparatie en installatiewerkzaamheden in klasse 37, maar dat er geen soortgelijkheid is voor de dienst 'bouw'.

Voor de klasse 38 wordt vastgesteld dat alle diensten van verweerster in die klasse kunnen ondergebracht worden in de telecommunicatiediensten die door eiseres worden geclaimd en dat er daarenboven complementariteit is voor de telefaxapparatuur uit klasse 9 van verweerster en het algemene 'telecommunicatiediensten'.

Voor klasse 42 ten slotte, wordt eveneens identiteit en soortgelijkheid aanvaard, zowel inzake computerdiensten als inzake dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

15. Inzake het betrokken publiek neemt de beslissing aan dat het merk zich richt tot het gemiddelde publiek en dat met de voorgehouden 'feitelijk' verschillende afzetmarkt geen rekening kan worden gehouden.

De conclusie luidt dat er voor de diensten waarvoor werd aangenomen dat ze identiek of sterk soortgelijk zijn, er wegens het sterk overeenstemmend karakter van de twee tekens verwarringgevaar is.

De standpunten en de vorderingen.

16. Eiseres meent dat de oppositie onterecht werd toegewezen en vordert dat ze geheel wordt verworpen.

Ze herneemt voor het hof de argumenten die ze aanvoerde voor het Bureau en formuleert verder ook punctuele kritiek op het standpunt van het Bureau.

Betreffende het overeenstemmend karakter van de twee merken meent ze dat de drie letters ICT onterecht onbeduidend worden geacht in het geheel van het gedeponeerde teken. Ze wijst er op dat de term 'quantum' al 120 keer is gebruikt in een Benelux-merk, alleen of samen met

een ander woord, en dat ook buiten de Benelux die term wordt gebruikt door ondernemingen die actief zijn in het domein van de nieuwe technologieën.

Hieruit leidt ze af dat de term 'quantum' geen onderscheidend vermogen meer bezit in de vermelde sector of alleszins niet meer wordt ervaren als identificerend voor de producten en diensten van verweerster.

In elk geval zou het onderscheidend vermogen gering zijn en zou een beperkte toevoeging aan 'quantum' volstaan om het gelijkheidsargument te ontkrachten.

Ze wijst er in dit verband op dat de rechtbank van koophandel te Brussel op 17 februari 2010 heeft geoordeeld dat het teken 'quantum ict' niet gelijk is aan 'quantum', maar slechts soortgelijk.

17. Inzake de ontstentenis van gelijkheid van de waren en de diensten wijst ze er in wezen op dat ze een ander doelpubliek bedient met een verschillende dienst: het verzekeren van onmiddellijke verzending van informatie naar een bestemming, hetzij via een traditionele telefooncentrale, hetzij via switchen op informaticanetwerken ten behoeve van klanten (meestal ondernemingen) die wensen een intern netwerk te installeren (een LAN of local area network). De nadruk ligt op het transfert van gegevens en de dynamiek van de uitwisseling.

Verweerster daarentegen kwalificeert ze als producent van waren, bestaande uit software, magnetische banden en magneetschijven voor opslag van informaticagegevens op lange termijn. De verkoop ervan gebeurt via verdelers en handelaars.

Het betreft bewaring van gegevens en zodoende een statisch gegeven.

Ten aanzien van het verwarringgevaar wijst ze er op dat het dient te worden beoordeeld, niet in hoofde van de gemiddelde consument, maar van een goed geïnformeerde professionele gebruiker van wie mag worden verwacht dat hij het onderscheid tussen de ondernemingen van de partijen zal maken.

Ze meent ook dat het gevaar dient te worden beoordeeld in functie van de concrete verschijningsvorm van haar merk op haar website en in reclame, die zeer verschilt van de verschijningsvorm van het merk van verweerster.

18. Omtrent de vordering van verweerster, stelt ze dat deze onterecht voorhoudt dat ze met de dienst 'bouw' uit klasse 37 een bouwdienst van IT-oplossingen zou viseren.

In dit opzicht beaamt ze de appreciatie door het BBIE en ze besluit dat dit incidenteel beroep moet worden verworpen.

Inzake de begroting van de rechtsplegingsvergoeding, meent ze dat er geen reden is om af te wijken van het basistarief. Inzonderheid wijst ze er ook op dat het beroep tot doel heeft de elementen te onderwerpen aan een andere kijk en dat inzake merkenrecht de interpretatie heel zaaksgebonden en uiteenlopend kan zijn.

19. Verweerster besluit dat de vordering ontvankelijk doch ongegrond is en vraagt om de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE te bevestigen in zoverre wordt beslist dat de oppositie gegrond is.

Ze stelt ook een vordering in om de bestreden beslissing teniet te doen in zoverre wordt beslist dat de oppositie deels ongegrond is, met name in zoverre het depot diensten in klasse 37 claimt, en ze oordeelt dat er geen kosten toe te wijzen zijn.

Ze vordert dat de oppositie ook wordt ingewilligd wat klasse 37 betreft omdat er volgens haar ook overeenstemming bestaat tussen de diensten in deze klasse en vraagt om eiseres te veroordelen tot betaling van 7.500 euro rechtsplegingsvergoeding.

20. Ze stelt vooreerst dat binnen het kader van de voorliggende procedure de gedeponeerde merken als zodanig dienen te worden beschouwd en niet de tekens zoals die effectief worden gebruikt.

Ook voor de vergelijking van de waren en diensten werpt ze tegen dat de vergelijking dient te gebeuren op basis van wat wordt geclaimd en niet op basis van wat concreet door de deposant in de markt wordt aangeboden.

Ze benadrukt het abstracte karakter van haar merk ten aanzien van de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Ze leidt eruit af dat het gaat om een sterk onderscheidend teken en stelt dat de toevoeging van ICT het overeenstemmend karakter niet opheft.

Ze wijst er overigens op dat eiseres haar domeinnaam heeft gewijzigd van 'quantumict.be' naar 'quant.be' en ziet hierin een aanwijzing dat eiseres zich bewust is van de grote overeenstemming.

Ook doet ze gelden dat de talrijke depots waaraan eiseres refereert geen betrekking hebben op soortgelijke waren en diensten als die van haarzelf.

Over de geclaimde diensten stelt ze samengevat dat ze alle 'ICT diensten' betreffen en zodoende sterk overeenstemmen met diegene waarvoor ze zelf bescherming geniet.

Inzake het verwarringgevaar geeft ze aan dat wel degelijk de gemiddelde consument als ijkpunt dient. De rechtspraak van het HJEU en van het Gerecht bevestigen volgens haar het risico op verwarring tussen de twee voorliggende merken.

Beoordeling.

a. De vordering van eiseres.

21. Krachtens artikel 2.14 BVIE kan de oppositie enkel gesteund zijn op de anterioriteit van het merk van de opposant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 a. en b. van het BVIE, of op de verwarring die kan ontstaan met het algemeen bekend merk van de opposant.

Enkel de eerste grond voor oppositie werd door verweerster aangevoerd: het posterieur merk van eiseres is gelijk of overeenstemmend met het in rang eerder ingeschreven merk, het is gedeponeerd voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en hierdoor ontstaat risico op verwarring.

22. Binnen het kader van de oppositie, die de inschrijvingsprocedure voor een gedeponeerd merk opschort, kunnen op grond van artikel 2.14, jo. 2.3 a. en b. BVIE als relevante merken enkel ter beoordeling in aanmerking worden genomen, het teken waarvan de inschrijving als merk wordt betwist enerzijds en het voorheen al ingeschreven merk anderzijds.

Van de depots afwijkende verschijningsvormen van de merken zijn niet relevant.

23. Zodoende dienen in het voorliggende geval te worden beschouwd: de woordtekens 'QUANTUM' voor verweerster en 'Quantum ICT' voor eiseres.

Het betreft kennelijk geen identieke tekens zodat enkel de hypothese van artikel 2.3 b. kan voorhanden zijn.

24. Voor de beoordeling van het overeenstemmend karakter van tekens en van de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden dient te worden gesteund op de perceptie ervan in hoofde van het doelpubliek in alle omstandigheden waarin het gedeponeerde merk naar zijn functies kan worden gebruikt.

25. Uit de voorliggende feitelijke gegevens kan niet worden afgeleid dat de waren en diensten die onder de merken worden aangeboden enkel tot professionelen zijn gericht.

De gedetailleerde opsomming verstrekt in het depot van verweerster doet duidelijk blijken dat zij zowel de doorsnee verbruiker als beroepslieden wenst te bereiken.

De generieke opsomming aangegeven door eiseres laat geen enkele concrete aflijning van het doelpubliek toe.

Zelfs indien zij zich thans enkel tot bedrijven zou wenden, belet niets dat zij in dit opzicht van kaap zou veranderen en onder die klassen waren of diensten zou aanbieden waarmee ze zich tot alle consumenten zou richten.

26. Bijgevolg dient te worden aangenomen dat in het voorliggende geval het doelpubliek wordt gevormd door de gemiddelde consument, die normaal is ingelicht en ook redelijk oplettend en omzichtig is.

27. Een woordmerk is bestemd om te worden uitgesproken en vertoont bijgevolg in termen van perceptie in eerste instantie een relevant 'auditief' aspect.

In auditief opzicht bestaat er een onderscheid naar het aantal lettergrepen toe dat moet worden uitgesproken, maar in de beide gevallen ligt de klemtoon duidelijk op het eerste woord.

Het eerste woord heeft in beide gevallen eenzelfde cognitieve betekenis op zich, waarvan nochtans niet zondermeer kan worden aangenomen dat het als zodanig wordt herkend. Dit laatste is op zich nochtans niet relevant. De cognitieve herkenningfactor van het woord is niet van belang in zijn functie als onderscheidend teken.

Het tweede woord in het merk van eiseres is een letterwoord, dat evenwel eveneens een generieke betekenis heeft gekregen. De betekenisinhoud van dit letterwoord is dermate concreet beschrijvend dat hij niet anders kan worden gepercipieerd dan in die generieke betekenis: informatie - communicatie - technologie.

28. Het lijkt geen twijfel dat een Latijns woord (quantum) dat weliswaar tot de woordenschat behoort van de Nederlandse en de Franse taal, maar door het ruime doorsnee publiek zeker niet in zijn taalkundige dimensie wordt gepercipieerd en derhalve voor het ruime publiek geen concrete betekenis heeft, op zich een grotere identificerende kracht heeft ten aanzien van waren of diensten dan het letterwoord ICT, dat kennelijk appelleert aan een bepaalde stand en evolutie op een economisch-technisch domein.

Naast het gegeven dat in de twee woordtekens de klemtoon op hetzelfde woord ligt, levert dit beklemtoonde woord in het teken van eiseres ook de meest onderscheidende factor op. ICT is als letterwoord immers dermate gemeengoed en beschrijvend, dat het geen onderscheidende kracht kan hebben.

29. Verder kan eiseres niet worden gevolgd waar ze stelt dat het woord 'quantum' in dermate talrijke merken voorkomt dat het geen onderscheidend vermogen meer bezit.

Die thesis zou enkel kunnen gevolgd worden indien zou blijken dat het teken slachtoffer zou zijn geworden van zijn succes doordat het gebruikelijk zou geworden zijn om de waren of diensten aan te duiden waarvoor het werd gedeponereerd en zodoende een soortnaam zou zijn geworden. Zulks blijkt evenwel geenszins.

30. Worden de twee woordtekens in het merk van eiseres in hun onderling verband en als geheel beschouwd, dan levert zulks geen andere totaalindruk op dan wanneer ze apart worden beschouwd.

Globaal beschouwd zijn de twee woordtekens aldus auditief ruimschoots overeenstemmend.

31. Het visueel aspect van de twee verbale tekens is op zich neutraal. Voor geen van beide werd een bijzondere wijze van voorstelling van de woorden aangewend.

De twee tekens hebben in visueel opzicht enkel dit gemeen dat het visueel aspect niet bijdraagt aan het onderscheidend vermogen. In die zin is de visuele overeenstemming ook niet relevant.

32. Begripsmatig valt het overeenstemmend karakter van de tekens niet te onderscheiden van hun auditieve overeenstemming.

De elementen die bijdragen aan de erkenning van een concept in de tekens, zijn begripsmatig niet te onderscheiden van de verbale aspecten die door het doelpubliek kunnen worden gepercipieerd.

De begripsmatige overeenstemming is bijgevolg eveneens ruim voorhanden.

33. Wat de identiteit of het overeenstemmend karakter van de waren en diensten betreft, moet vooreerst worden overwogen dat ook hier enkel dient te worden in aanmerking genomen hetgeen voor het oudere geregistreerde merk concreet aan waren en diensten wordt beschermd en hetgeen voor het gedeponeerde merk wordt geclaimd.

Vanuit het oogpunt van de identiteit of het overeenstemmend karakter van de waren en diensten beschouwd doet het er dus niet toe of het pertinente doelpubliek hetzelfde is en op welke wijze de waren en diensten op de markt worden gebracht.

Dit gegeven vormt daarentegen wel een relevante factor ter beoordeling van het verwarringgevaar.

34. Uit de betrokken depots blijkt dat voor wat de klasse 37 betreft, eiseres als generieke diensten 'bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden' vermeldt, die wat reparatie en installatie betreft dezelfde zijn als de diensten die voor verweerster worden beschermd.

Voor klasse 38 claimt eiseres 'telecommunicatie', hetgeen als dienstesoort onder meer omvat hetgeen verweerster in detail aan diensten opsomt onder dezelfde klasse en ondermeer ook toegang tot telecommunicatienetwerken (websites).

35. Wat klasse 42 aangaat, is de omschrijving van de diensten door eiseres een vrijwel woordelijke weergave van hetgeen volgens de classificatie van Nice onder die klasse thuis hoort.

De opsomming van de diensten die door verweerster werd verstrekt in haar depot is duidelijk gericht op hetgeen als algemene soort dienst aanvankelijk wordt vermeld: 'computerdiensten'.

Uit het detail dat navolgend wordt verstrekt 'namelijk', blijkt ondermeer ook dat bedrijfsgerichte activiteit, zowel in ontwikkeling als in de toepassing van die computerdiensten, wordt geïndiceerd.

36. In zoverre eiseres 'technologische diensten', 'dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek en 'ontwerpen en ontwikkelen van computers en software' claimt, kunnen zij ook omvatten hetgeen verweerster in concreto heeft opgesomd als 'computerdiensten'.

Op dit vlak bestaat er potentieel identiteit en in elk geval soortgelijkheid van de diensten.

37. Anders ligt het wat de 'wetenschappelijke diensten en bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten' betreft, die door verweerster niet worden geïndiceerd, noch generiek, noch door concrete opsomming van diensten gedekt.

Onderzoeksgerichte op bedrijven afgestemde diensten (business research) horen thuis onder klasse 35 van de Nice-classificatie en kunnen in de opsomming van verweerster ook niet worden onderkend.

Wetenschappelijke en hiermee verband houdende onderzoeks- en ontwerpdiensten behoren tot een ander hoger niveau van activiteit en vormen zodoende een van de door verweerster geclaimde diensten te onderscheiden aparte soort. Naar bestemming en gebruik verschillen deze diensten aanmerkelijk van de technologische diensten en de door verweerster geïmplementeerde computerdiensten.

Ze zijn wegens dit niveauverschil als zodanig ook niet complementair met de door verweerster opgesomde diensten.

Zodoende zijn deze diensten naar hun soort duidelijk niet dezelfde als diegene die door verweerster worden geclaimd en zijn evenmin soortgelijk.

38. Aangezien onder artikel 2.3. b. BVIE het overeenstemmend karakter van de tekens op zich niet volstaat, maar de merkdepots bovendien identieke of soortgelijke waren of diensten dienen te dekken, volgt uit het bovenstaande dat de oppositie (eveneens) ongegrond moet worden verklaard wat de onder klasse 42 door eiseres vermelde 'wetenschappelijke diensten en hiermee verband houdende onderzoeks- en ontwerpdiensten' betreft.

39. Zodoende blijft te onderzoeken of voor de vastgestelde overeenstemming inzake tekens enerzijds en deze van de betrokken waren en diensten anderzijds, kan worden aangenomen dat er gevaar voor verwarring bestaat.

Het risico op verwarring houdt in dat het in aanmerking komende publiek aan de perceptie van de tekens de overtuiging kan overhouden dat de waren en diensten die onder de tekens worden aangeboden afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen.

40. Boven werd vastgesteld dat er voor sommige diensten identiteit is en voor andere soortgelijkheid.

Ook werd aangenomen dat tussen de tekens ruime auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat, overwegend wegens de identiteit van het hoofdbestanddeel in de twee tekens.

Aan de aard van diensten zelf is inherent dat het doelpubliek ze zelden samen zal percipiëren en bijgevolg dat de perceptie door het publiek zal gestuurd worden door het onvolledig beeld dat over de merken is achtergebleven.

41. In de geschetste omstandigheden moet worden aangenomen dat het risico bestaat dat doelpubliek zou menen dat de diensten die door eiseres onder het gedeponeerde teken Quantum ICT zouden worden aangeboden afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf dat die diensten aanbiedt onder het merk QUANTUM of dat de bedrijven die de betrokken merken gebruiken economisch met elkaar verbonden zijn.

42. Zodoende werd de oppositie van verweerster met reden gegrond verklaard voor een deel van de door eiseres geclaimde diensten onder de klasse 37 (reparaties en installatiewerkzaamheden), voor de geclaimde diensten onder de klasse 38, evenals voor deze uit de klasse 42, met uitzondering evenwel voor de wetenschappelijke diensten en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten.

43. Het beroep van eiseres is deels gegrond.

b. Wat de vordering van verweerster aangaat.

44. Verweerster verklaart in haar conclusie incidenteel beroep in te stellen tegen de gedeeltelijke verwerping van haar oppositie.

Het aldus gekwalificeerde verhaal is nochtans geen incidenteel beroep in de zin van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien eiseres niet opkomt tegen een rechterlijke beslissing waardoor ze zich gegriefd acht.

In werkelijkheid stelt verweerster eveneens beroep in in de zin van artikel 2.17 van het BVIE.

45. De afdoening van de voorliggende verhalen wordt beheerst door de artikelen 2.14 tot en met 2.17 van het BVIE.

Artikel 2.17.1 BVIE schrijft voor dat het verhaal tegen de oppositiebeslissing dient te worden ingesteld 'binnen de twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan'.

Verweerster heeft haar verhaal pas ingediend op 26 november 2009, terwijl de bestreden beslissing dateert van 30 maart 2009.

Zodoende is het verhaal laattijdig en kan het niet worden ontvangen.

46. Zou het verhaal nu toch ontvankelijk zijn geweest, dan diende het eveneens ten gronde te worden verworpen.

Immers, de dienst 'bouw' opgesomd onder klasse 37 van de Nice-classificatie betreft wel degelijk de diensten verstrekt door aannemers van bouwwerken of hun onderaannemers voor de bouw of de vervaardiging van gebouwen, wegen, bruggen en dergelijke.

Het 'bouwen' in de zin van de dienst vermeld in klasse 37 valt dus te onderscheiden van de dienst 'bouwen' van een computerconfiguratie met randapparatuur in de zin van het 'installeren' hiervan.

Voor deze door eiseres geclaimde dienst bestaat er geen enkele soortgelijkheid, ook niet in de zin van complementariteit, met de diensten waarvoor verweerster eerder inschrijvingen van haar merk bekwaam.

47. De oppositie werd dus terecht deels door het Bureau verworpen.

c. De gedingkosten.

48. Eiseres wordt deels in het gelijk gesteld en verweerster wordt wat het door haar gevorderde geheel in het ongelijk gesteld.

Volgens artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Dit voorschrift maakt geen onderscheid al naargelang de betrokken partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

49. Het basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is bedraagt 1.200 euro.

Verweerster maakt aanspraak op 7.500 euro rechtsplegingsvergoeding, maar wordt in het ongelijk gesteld en is dus niet gerechtigd op betaling van enige vergoeding.

Eiseres vordert betaling van het basisbedrag van 1.200 euro. Bij ontstentenis van een verzoek tot vermindering van dit bedrag, dient het basistarief te worden toegepast ten voordele van eiseres.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering van eiseres en verklaart ze gedeeltelijk gegrond binnen de perken van het ingestelde beroep;

Doet de beslissing van het BBIE nr. 2001495 van 30 maart 2009 enkel teniet in de mate ze de oppositie van verweerster tegen de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde merk Quantum ICT gegrond verklaart en de inschrijving van dit merk weigert voor de diensten 'wetenschappelijke diensten en de hierbij aansluitende onderzoeks- en ontwerpdiensten' onder klasse 42.

Verklaart de ingestelde oppositie in die aangegeven mate ongegrond.

Verwerpt de laattijdig ingestelde vordering van verweerster.

Beveelt het BOIE tot inschrijving in het merkenregister van het teken Quantum ITC als woordmerk op naam van eiseres voor:

- klasse 37: bouw;
- klasse 42: wetenschappelijk en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten.

Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiseres van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.

Veroordeelt verweerster tot betaling van helft van de overige gedingkosten, begroot op 186 euro, en laat de overige helft ten laste van eiseres.

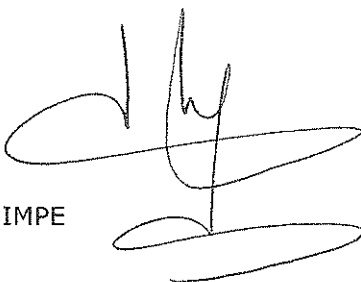
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het hof van beroep te Brussel op 8 december 2010,

waar aanwezig waren :

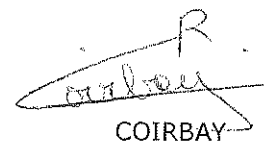
- Dhr. P. BLONDEEL,
- Dhr. E. BODSON,
- Mevr. R. COIRBAY,
- Mevr. D. VAN IMPE,

Kamervoorzitter,
raadsheer,
raadsheer,
griffier.

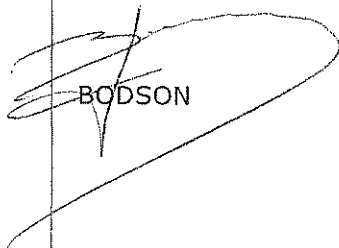
VAN IMPE



COIRBAY



BODSON



BLONDEEL

