



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 30 maart 2009

N° 2001495

Opposant: **Quantum Corporation, Delaware corporation**
1650 Technology Drive, Suite 800
San Jose, California 95110
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: QUANTUM (Benelux inschrijving 662203)
Ingeroepen recht 2: QUANTUM (Benelux inschrijving 348128)
Ingeroepen recht 3: QUANTUM (Benelux inschrijving 496020)

tegen

Verweerder: **COMMswitch, Naamloze Vennootschap**
Drevendaal 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
België

Gemachtigde: **MOTTARD Phillipe**
Avocat
Quai des Ardennes 7
4020 Liège
België

Betwiste merk: Quantum ICT (Benelux depot 1130266)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 februari 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk Quantum ICT ingediend voor diensten in de klassen 37, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1130266 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2007.
2. Op 30 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - het eerdere Benelux woordmerk QUANTUM (Benelux inschrijving 662203), ingediend op 30 oktober 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 37, 38, 41 en 42;
 - het eerdere Benelux woordmerk QUANTUM (Benelux inschrijving 348128), ingediend op 21 oktober 1977 voor waren in klasse 9;
 - het eerdere Benelux woordmerk QUANTUM (Benelux inschrijving 496020), ingediend op 25 februari 1991 voor waren in klasse 9.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het depot en is gebaseerd alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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. Op 1 juni 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. Op 17 juli 2007 stelde verweerder meester Philippe Mottard aan als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Dit werd door het Bureau aan partijen bevestigd op 25 juli 2007.
9. Na enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de zogenaamde "cooling-off" is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 februari 2008. Het Bureau heeft op 6 februari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 6 april 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Opposant diende op 27 maart 2008 argumenten ter ondersteuning van de oppositie in. Deze argumenten zijn op 1 april 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 juni 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 30 mei 2008 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Aangezien de reactie niet identiek in tweevoud werd ingediend, verzocht het Bureau op 4 juni 2008 de verweerder om een identiek kleurenexemplaar van reactie in te dienen. Hij kreeg hiervoor een termijn tot en met 4 augustus 2008.

12. Op 16 juni 2008 diende verweerder een tweede identiek kleurenexemplaar in. Deze reactie werd op 17 juni 2008 naar opposant gestuurd.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant stelt dat het eerste deel van het teken van verweerder identiek is aan zijn merk. Hierdoor is er volgens hem sprake van zowel auditieve als visuele gelijkenis.

17. Het Engelse woord "quantum" (in het Nederlands: kwantum) heeft als bekendste betekenis "kleinste natuurlijke eenheid". Dit woord heeft geen betekenis in relatie tot de waren en diensten van opposant en heeft dan ook volgens deze laatste een grote onderscheidingskracht. Dit woord komt identiek voor in zowel de merken als het teken, waardoor er ook begripsmatig sprake is van gelijkenis tussen de tekens, aldus opposant.

18. Daarnaast merkt opposant op dat het tweede deel van het teken van verweerder, de afkorting ICT, niet onderscheidend is voor de waren en diensten van verweerder. Deze afkorting staat namelijk voor "Informatie- en Communicatietechnologie". Hierdoor is het eerste en identieke deel QUANTUM het meeste onderscheidende en dominerende bestanddeel.

19. Opposant is verder van mening dat de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd de waren en diensten van de ingeroepen rechten omvatten. Hij stelt dan ook dat de diensten waarvoor het teken is gedeponeed soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

20. Nu de tekens van opposant en verweerder bijna identiek zijn en de diensten soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de merken van opposant, is volgens opposant niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan.

21. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder gaat in eerste instantie in op de waren en diensten. Onder verwijzing naar de website van opposant stelt verweerder dat deze oplossingen aanbiedt voor het opslaan, recupereren en archiveren. Verweerder daarentegen is een integrator van voice, data en veiligheidsoplossingen.

23. Hoewel de diensten in klasse 37 van beide partijen identiek lijken te zijn, meent verweerder dat het hier een klassieke onderhoudsdienst betreft die door iedere provider wordt aangeboden naast de hoofdactiviteit. Deze gelijkenis in klasse 37 is aldus verweerder niet voldoende om een gevaar voor verwarring te creëren in de geest van de consumenten.

24. Voor wat betreft de diensten in klasse 38, geeft verweerder nadere duiding bij de werkelijke inhoud van de diensten die verstrekt worden onder de noemer telecommunicatie. Deze diensten houden volgens hem geen enkel verband in met de waren van opposant. Hoewel ze behoren tot de ICT-sector beantwoorden ze niet aan dezelfde noden van de eindconsument.

25. Samengevat stelt verweerder dat zijn activiteit zich hoofdzakelijk concentreert rond de optimalisatie van de overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en internet, wat hem een dienstvennootschap maakt, terwijl opposant zich focust op stockeringsmateriaal voor gegevens, wat hem een producent maakt.

26. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat de volgende tekens met elkaar vergeleken dienen te worden:



27. Buiten het feit dat beide tekens het woord "Quantum" inhouden, vertonen ze volgens verweerder geen enkel element van gelijkenis. De gebruikte lettertypes en kleuren zijn verschillend en men vindt niet dezelfde creatieve inspanning. De visuele indruk is dan ook verschillend, meent verweerder.

28. Verder stelt verweerder dat ongeacht de taal van de consument het bestanddeel Quantum op dezelfde wijze zal worden uitgesproken. Door de toevoeging van het bestanddeel ICT is er echter een fonetisch verschil.

29. De meerderheid van de Benelux bevolking zal dankzij de basiskennis waarover ze beschikt, volgens verweerder, in staat zijn de betekenis van het woord Quantum te begrijpen. Hoewel dit woord niet louter beschrijvend is, heeft het echter naar mening van verweerder geen sterk onderscheidend

karakter. Een onderzoek door verweerder in het Benelux register toont aan dat het woord Quantum 120 keer wordt gebruikt.

30. Hoewel het eerste deel identiek is, is de toevoeging van ICT in deze voldoende om beide tekens te onderscheiden, aldus verweerder. Deze lettercombinatie staat voor "Information Communication Technologies" en geeft aan met welke producten en diensten dit merk overeenkomt. Deze letters geven aldus volgens verweerder betekenis aan het merk. Hierdoor hebben de tekens op begripsmatig vlak niet dezelfde connotatie.

31. Met betrekking tot het in aanmerking komend publiek werpt verweerder op dat het hier om een kundig publiek gaat, bestaande uit ondernemingen en professionals, waardoor er sprake zal zijn van een hoger aandachtsniveau.

32. Aangezien beide partijen hun diensten voornamelijk via hun website bekendmaken zal een bezoek aan de websites de consument onmiddellijk toelaten om vast te stellen dat het om verschillende ondernemingen gaat. Zo geven de adressen van de respectievelijke websites volgens verweerder aan dat beide bedrijven niet dezelfde markt bestrijken, de opposant gebruikt immers de .com extensie, terwijl het adres van verweerder eindigt op .be. Bovendien verwijst een eenvoudige opzoeking naar het woord Quantum via een zoekmachine geenszins naar verweerder en vice versa.

33. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en de opposant in de kosten veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

34. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

35. 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."*

36. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges,

2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

37. 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.

38. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

39. In de zaak Matratzen Concord wordt door het Hof het volgende overwogen: "Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd" (HvJEG, Matratzen Concord, zaaknr. C-3/03 P, 28 april 2004, 32).

40. In tegenstelling tot hetgeen verweerder opwerpt (zie supra, 26) zijn de tekens in kwestie zuivere woordmerken. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden deze hieronder gezamenlijk behandeld.

41. De te vergelijken tekens zijn dan ook de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
QUANTUM	Quantum ICT

Begripsmatige vergelijking

42. Het eerste identieke bestanddeel "quantum" betekent in het Nederlands (kwantum): "een gehele hoeveelheid"¹.

43. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk

¹ Zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). Het bestanddeel "ICT" in het bestreden teken betekent "informatie communicatie technologie" en is dermate gebruikelijk in deze sector dat het in aanmerking komend publiek het aanstonds als dusdanig zal begrijpen. Deze term is beschrijvend voor de aangeduide waren en diensten en zal derhalve niet beschouwd worden als het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van dit teken.

44. Begripsmatig stemmen merk en teken in sterke mate overeen.

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van zeven letters. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Dit bestaat uit twee woorden van samen tien letters. Het eerste woord telt zeven letters en is identiek aan het ingeroepen recht.

46. Niet alleen zal de consument normaal meer belang hechten aan het eerste deel van woorden (zie in deze zin arrest GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dit eerste deel is tevens visueel het dominerende bestanddeel, aangezien het meer dan dubbel zoveel letters telt als het laatste beschrijvende bestanddeel. Bovendien neemt het eerste deel, dat identiek is aan de merken van opposant, een zelfstandig onderscheiden plaats in in het teken van verweerder.

47. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

48. Op auditief vlak bestaan de ingeroepen recht uit twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden. Het eerste identieke woord bestaat eveneens uit twee lettergrepen. Het beschrijvende bestanddeel bestaat uit drie lettergrepen.

49. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van woorden. In casu, is het eerste deel het dominerende element en identiek aan de merken van opposant.

50. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens dan ook in sterke mate overeen.

Conclusie

51. De tekens stemmen zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in sterke mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

52. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

53. Bij vergelijking van de waren 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.

54. Aangezien de tekens van de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen de waren en diensten hieronder samen worden behandeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Magnetische banden voor het opnemen en weergeven van geluid; wetenschappelijke, zeevaarkundige, 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.</p> <p><i>(B 348128)</i></p> <p>KI 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 produkten; 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 produkten, magnetische banden, schijven, kaarten en draden bestemd voor de opslag van computerprogramma's of voorzien van</p>	

<p>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.</p> <p><i>(B 496020)</i></p>	
<p>KI 16 Drukwerken, namelijk publikaties, 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.</p>	
<p>KI 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.</p>	<p>KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.</p>
<p>KI 38 Het verschaffen van toegang tot websites (telecommunicatienetwerken),</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie.</p>

<p>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.</p>	
<p>KI 41 Elektronische publikatie van artikelen.</p>	
<p>KI 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.</p>	<p>KI 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.</p>

Klasse 37

55. De diensten in klasse 37 van opposant inzake reparatie en installatiewerkzaamheden zijn specifiek geformuleerde diensten die alle onder de algemene noemer installatie en reparatie vallen van verweerder in klasse 37. Deze diensten zijn derhalve identiek.

56. De dienst bouw in klasse 37 is niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. De bouwdiensten zijn naar hun aard en bestemming totaal anders dan de waren en diensten van opposant die voornamelijk gericht zijn op verschillende IT-media. Zo hebben bijvoorbeeld de installatie en reparatie van computerrandapparatuur een heel specifiek doel gericht op deze IT-apparatuur en hebben deze geen uitstaans met het oprichten van constructies, zoals gebouwen.

Klasse 38

57. De diensten van opposant in klasse 38 zijn alle onder te brengen onder de noemer telecommunicatiediensten en zijn derhalve identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk aan telecommunicatie in klasse 38 van het teken van verweerder.

58. Bovendien is er sprake van complementariteit tussen de waar telefax-apparatuur in klasse 9 van opposant en de dienst telecommunicatie. Een dienst die onder telecommunicatie valt, is immers de mogelijkheid tot het verzenden van faxberichten. Om dit te bewerkstelligen dient men te beschikken over een pc met de nodige hard- en software, of een faxapparaat.

Klasse 42

59. De diensten in klasse 42 van het verwerende teken zijn eveneens identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van het merk van opposant. Zo vallen de computerdiensten van opposant onder de algemene noemer wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten. Hetzelfde geldt voor het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

60. Het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software is eveneens soortgelijk aan de volgende diensten in klasse 42 van opposant: "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", alsook de diensten in klasse 37 met betrekking tot "installatie, onderhoud en reparatie van computerrandapparatuur". De computermedia zijn immers onderdeel van de computers en zonder software kan men met een computer niks aanvangen. Bovendien is het in de ICT- en telecomsector gebruikelijk dat de leverancier van de hardware oplossing ook de specifieke software ontwikkelt en levert.

61. De dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek van verweerder is soortgelijk aan de diensten van opposant in dezelfde klasse, aangezien bij de ontwikkeling van nieuwe producten voorafgaandelijk analyse en onderzoek zal dienen uitgevoerd te worden. Bovendien is er vaak ook nood aan analyse, inventarisatie en onderzoekswerk vooraleer een bepaalde ICT-oplossing geleverd wordt, zodanig dat deze oplossing tegemoetkomt aan de specifieke eisen van de klant.

Conclusie

62. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

B. Overige relevante factoren

63. Zoals hiervoor reeds opgemerkt kan er in onderhavige oppositie geen rekening worden gehouden met het eigenlijke gebruik door opposant en verweerder van hun tekens, aangezien zowel de merken als het teken woordmerken zijn (zie supra, 26 en 40).

64. Hetzelfde geldt voor het argument van verweerder inzake de duidelijke verschillen met betrekking tot de afzetmarkt (zie supra, 32), gebaseerd op de websites en internetextensies van deze sites. Het Bureau dient zich immers bij de beoordeling van de oppositie te baseren op de registergegevens.

65. 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.

66. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen. Voor de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau.

67. 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 (zie arresten Canon, Sabel en Lloyd, allen reeds aangehaald). Bekendheid werd niet ingeroepen, noch aangetoond. Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de aangeduide waren en diensten en beschikt, in tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt, over een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

68. Voor wat betreft de diensten waar er sprake is van identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid is het Bureau van oordeel dat door de sterke mate van overeenstemming op visueel, auditief en begripsmatig vlak, het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

69. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

70. Oppositie met nummer 2001495 gedeeltelijk gegrond is.

71. De Benelux merkaanvraag met nummer 1130266 niet ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

- Klasse 37: 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.

72. De Benelux merkaanvraag met nummer 1130266 wel ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

- Klasse 37: Bouw.

73. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt..

Den Haag, 30 maart 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rapheëlle Gérard