



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006457**

**van 30 november 2012**

**Opposant:** **Switch Automatisering B.V.**

Marconistraat 1  
7575 AR Oldenzaal  
Nederland

**Gemachtigde:** **CS Advocaten B.V.**

Hulsmanstraat 21  
6851 GS Huissen  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 880778**

SWITCH

*tegen*

**Verweerder:** **Sennax Group B.V.**

Lemelerbergweg 28 A  
1101 AH Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**

Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1219714**

**SWITCH**  
D A T A C E N T E R S

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 16 februari 2011 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1219714 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2011.

2. Op 23 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 880778 van het woordmerk SWITCH, ingediend op 12 april 2010 en ingeschreven op 12 juli 2010, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 37 en 42.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9 en 42 en tegen een deel van de diensten in klasse 38 van de betwiste aanvraag.

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 is ter kennis gebracht van partijen op 27 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 29 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 29 oktober 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. De opposant heeft op 27 oktober 2011 argumenten en stukken ingediend. Deze werden door het Bureau op 31 oktober 2011 aan verweerder gestuurd. Verweerder is een termijn tot en met 31 december 2011 gegeven om hierop te reageren.

10. Op 6 december 2011 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie werd naar opposant gestuurd op 7 december 2011.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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 van opposant**

14. In eerste instantie gaat opposant in op zijn ontstaansgeschiedenis en activiteiten, alsook het bestaan van zijn domeinnaam sinds september 1996.

15. Volgens opposant is het wordelement "SWITCH" in het bestreden teken het dominerende bestanddeel. Het woord "datacenters" zal namelijk achterwege worden gelaten, hetgeen in realiteit ook al gebeurt, aldus opposant verwijzend naar enkele voorbeelden uit een persbericht van verweerder. Tussen merk en teken bestaat overeenstemming, aldus opposant.

16. Met betrekking tot de waren en diensten stelt opposant dat deze identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan elkaar.

17. Gelet op het bovenstaande, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het teken te weigeren en de verweerder in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

### **B. Reactie van verweerder**

18. Verweerder stelt dat het woord "SWITCH" een specifieke betekenis heeft in de computerterminologie, namelijk een verdeelkast in een computernetwerk. Aangezien het ingeroepen recht is geregistreerd voor onder meer ICT-dienstverlening, heeft dit teken een directe relatie hiermee en is het aldus beschrijvend. Dat dit woord niet geclaimd kan worden, wordt volgens verweerder tevens onderschreven door het feit dat er maar liefst 138 merken in de relevante klassen zijn geregistreerd die bestaan uit dit woord. Verder refereert verweerder nog aan de EUROCLASS-classificatie van het BHIM waarin 166 treffers terug te vinden zijn op woorden zoals "switches", "switchboard", "ethernet switches", enzovoort. Hieruit concludeert verweerder dat "SWITCH" een algemene computerterm is die niet gemonopoliseerd kan en mag worden voor computergerelateerde diensten.

19. Nu het ingeroepen recht volledig beschrijvend is voor deze diensten kunnen er naar oordeel van verweerder geen merkenrechten geclaimd worden op dit woord. Bovendien neemt verweerder, door de gekozen beeldmerken, naar eigen zeggen voldoende afstand van het ingeroepen merk. Enig gevaar voor verwarring is dan ook volgens hem geenszins aan de orde.

20. Indien de oppositie in het voordeel van verweerder wordt beslist, verzoekt deze laatste de opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **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 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.

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 totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name

met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SWITCH	

*Begripsmatige vergelijking*

28. Merk en teken delen het Engelse woord “SWITCH”, wat zoveel betekent als “wissel; schakelaar; schakelbord; omkeer; (om)schakelen; draaien; verwisselen” in het Nederlands<sup>1</sup>.

29. Onder dit woord staat in het bestreden teken nog het woord “DATACENTERS”. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu beschrijft het element “DATACENTERS” de activiteiten van verweerder en dus ook de kenmerken van de door zijn depot aangeduide waren en diensten die alle betrekking hebben op of ingezet worden bij het leveren van deze activiteiten.

30. De tekens zijn op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend, vanwege de identieke herneming in beide tekens van het woord “SWITCH” als dominant en zelfstandig onderscheidend element.

*Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters: “SWITCH”.

32. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord van zes letters “SWITCH” in grote hoofdletters gaande van lichtblauw tot zwart. Onder dit woord staat in veel kleinere hoofdletters het woord “DATACENTERS”.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). De grafische elementen in het bestreden teken zijn niet van dien aard dat zij de perceptie van het publiek zullen beïnvloeden.

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands.

34. Het ingeroepen recht komt aldus volledig terug als zelfstandig dominant bestanddeel van het teken van verweerder. Een mogelijk beperkt onderscheidend vermogen van dit bestanddeel doet hier niets aan af. Immers, volgens vaste rechtspraak betekent een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). In casu is door de grootte en de positionering in het teken het element "SWITCH" visueel dominant.

35. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Zowel merk als teken delen hetzelfde woord, "SWITCH". Dit zal door het in aanmerking komend publiek identiek worden uitgesproken.

37. Het onderschrift "DATACENTERS" in het betwiste teken is dermate klein weergegeven dat niet kan worden uitgesloten dat het zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

38. De tekens zijn aldus op auditief vlak identiek of minstens sterk overeenstemmend.

#### *Conclusie*

39. De totaalindruk van merk en teken is sterk overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

40. 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).

41. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en 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, voor zover de oppositie ertegen is gericht.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Computers, computerrandapparatuur, computerterminals, tekstverwerkende apparatuur; computergeheugens; software; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; geregistreerde computerprogramma's, computerprogramma's en uitdraaien van

	<p>databases, vastgelegd op film, videobanden en (magnetische) gegevensdragers, (geponste) kaarten, papierband, platen, linten, (magnetische) banden en schijven, spoelen en microfiches; magneetbandcassettes, magnetische banden en schijven, spoelen voor magneetbanden; media voor het met elkaar verbinden van computersystemen, zoals PC-ethernetkaarten en netwerkcontrol- computerprogrammatuur; geluids- en beelddragers met inbegrip van bespeelde en onbespeelde videobanden en cassettes, microfilms, microfiches en beeldcommunicatie-apparatuur; magnetische gegevensdragers met inbegrip van diskettes, banden en computerschijven; software voor database, server database en databasebeheer.</p>
<p>KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van computerhardware en computersoftware; commercieel-projectmanagement; bedrijfskundige, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; consultancy diensten op zakelijk gebied; reclame- en marketingadviezen verband houdende met besturingssystemen; commerciële zaken tevens via Internet en e-commerce; het verzamelen van gegevens en zakelijke data-analyse; advisering, informatieverstrekking en raadgeving op voornoemd gebied; het ter beschikking stellen, uitzenden, detacheren en uitleen van personeel; het optreden als intermediair op zakelijk gebied tussen afnemers en leveranciers; het verstrekken van al dan niet zakelijke adviezen op het gebied van automatische gegevensverwerking.</p>	<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; het langs elektronische weg ter beschikking stellen van zakelijke informatie; commercieel-zakelijke managementdiensten, waaronder zakelijk projectmanagement en interim management; bedrijfsorganisatorische, -economische en -structurele advisering; het verzamelen van gegevens voor het maken van analyses en rapportages die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering (zgn. 'datawarehousing'); het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel; het opzetten, beheren en onderhouden van databases; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede advisering daaromtrent; (interactieve) marketing; marktonderzoek, -bewerking en -analyse; voornoemde diensten onder meer verleend met behulp van de multimedia.</p>
<p>KI 37 Installatie, reparatie, onderhoud van netwerken en infrastructuur; installatie, reparatie, onderhoud van hardware; advisering inzake voornoemde diensten.</p>	
	<p>KI 38 Toegang verschaffen tot het Internet en tot andere netwerken; transport van gegevens; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verzorgen en verschaffen van toegang aan gebruikers tot een</p>

	computernetwerk (service provider).
KI 42 Automatiseringsdiensten; ICT-dienstverlening; computerprogramming, -ontwikkeling en -engineering; het ontwerpen, schrijven, aanpassen, actualiseren, implementeren en installeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud van computerprogramma's en software; verstrekken van adviezen op het gebied van automatisering, computersoftware en computerprogramming; systeemanalyse; ontwerpen en ontwikkelen van software; onderhoud en updating van computer(netwerk)-software; technisch netwerkbeheer (met uitzondering van onderhoud, reparatie en installatie van hardware); elektronische opslag van data; installatie, reparatie, onderhoud van software alsmede advisering hieromtrent.	KI 42 Automatiseringsdiensten ten behoeve van netwerkbeheer; computerprogramming; professionele consultatie met betrekking tot computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware); ontwerpen en ontwikkelen van software en van computers, ook ten behoeve van datacenters; webhosting; software-ontwikkeling; het ontwikkelen van websites voor Internet; updating van software; advisering op het gebied van computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware); verhuur van computer software; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; technische adviezen met betrekking tot computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware), software en webhosting; het digitaal opslaan van gegevens voor het maken van analyses en rapportages die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering; hosting diensten; opslag van data en gegevens op diverse wijze en media, inclusief online en/of via Internet; back-up en herstel (recovery) van gegevens; het ontwerpen en ontwikkelen van hardware en software ten behoeve van virtuele private netwerken (VPNs); advisering in verband met en/of gerelateerd aan informatie- en communicatietechnologie (ICT-) diensten.

### *Klasse 9*

42. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

43. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).



44. De door het bestreden teken aangeduide waren in klasse 9 zijn alle waren die in relatie staan en gebruikt worden met computers en software. Het ingeroepen recht is onder andere ingeschreven voor “zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van computerhardware en computersoftware” in klasse 35 en “automatiseringsdiensten; ICT-dienstverlening; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; het ontwerpen, schrijven, aanpassen, actualiseren, implementeren en installeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud van computerprogramma's en software; ontwerpen en ontwikkelen van software; elektronische opslag van data; installatie, reparatie, onderhoud van software alsmede advisering hieromtrent” in klasse 42.

45. Deze diensten van opposant zijn aldus, vanwege hun complementariteit, soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het teken van verweerder. Een onderneming die zakelijk bemiddelt bij de in- en verkoop van computerhardware en computersoftware, heeft immers ook noodzakelijkerwijze nood aan computers, computerhardware en software om zijn diensten te kunnen verrichten. Tevens zal bij het leveren van deze diensten ook veelal bijkomende waren worden aangeboden en geleverd of gebruikt, teneinde een en ander naar behoren te laten functioneren, waardoor ook de overige waren in klasse 9 van het bestreden teken eveneens als soortgelijk dienen te worden gezien.

#### Klasse 35

46. “Beheer van commerciële zaken” van het bestreden teken is identiek aan “commerciële zaken” van het ingeroepen recht.

47. “Zakelijke administratie en het langs elektronische weg ter beschikking stellen van zakelijke informatie” is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van computer hardware en computer software” van het ingeroepen recht. Ook bij zakelijke bemiddeling zullen immers allerhande zaken worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie of het bijhouden van de boeken en deze zakelijke informatie zal vervolgens ter beschikking gesteld kunnen worden langs elektronische weg.

48. “Commercieel-zakelijke managementdiensten, waaronder zakelijk projectmanagement en interim management” zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan het “commercieel-projectmanagement” van het ingeroepen recht.

49. “Bedrijfsorganisatorische, -economische en -structurele advisering” is identiek aan “bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen” van het ingeroepen recht.

50. “Het verzamelen van gegevens voor het maken van analyses en rapportages die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering (zgn. 'datawarehousing'); het opzetten, beheren en onderhouden van databases; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede advisering daaromtrent” zijn alle identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan “het verzamelen van gegevens en zakelijke data-analyse”, de aard en het doel van deze diensten zijn immers hetzelfde, bovendien vallen deze diensten onder de ruimere noemer die gehanteerd wordt in het ingeroepen recht.

51. “Het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel” komt *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en is derhalve identiek.

52. “(Interactieve) marketing; marktonderzoek, -bewerking en –analyse” is soortgelijk aan de “reclame- en marketingadviezen verband houdende met besturingssystemen” van het ingeroepen recht. De diensten van verweerder kunnen immers in het kader van de advisering geleverd worden of zijn hieraan in ieder geval onlosmakelijk verbonden.

#### Klasse 38

53. Opposant richt zich zijn oppositie in klasse 38 enkel tegen “toegang verschaffen tot het internet en tot andere netwerken; transport voor andere gegevens; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verzorgen en verschaffen van toegang aan gebruikers tot een computernetwerk (service provider).” Het betreft hier specifieke vormen van telecommunicatiediensten, voornamelijk in verband met het Internet. Zoals het Gerecht van de Europese Unie reeds heeft geoordeeld is er sprake van complementariteit en dus soortgelijkheid tussen telecommunicatiediensten en computer- en softwaregerelateerde waren en diensten in respectievelijk klasse 9 en klasse 42. Immers kunnen de waren en diensten van opposant alle gebruikt of geleverd worden in combinatie of op opeenvolgende wijze teneinde de diensten van verweerder te leveren. In het bijzonder, zullen leveranciers van telecommunicatiediensten, met name wanneer deze geleverd worden via internet, over het algemeen een software aan hun klanten leveren, alsook onder andere een onderhoud- en updatingdienst van deze software, dewelke dus belangrijk is voor het gebruik van de specifieke telecommunicatiedienst die wordt verschaft. Tevens worden computers meer en meer gebruikt voor de levering van telecommunicatiediensten en zijn deze voor de internetgerelateerde telecommunicatiediensten zelfs onmisbaar. Zo zijn de waren van het ingeroepen recht, enerzijds, en de diensten in klasse 38 van het bestreden teken, anderzijds, als complementair te beschouwen (zie in deze zin: GEU, arrest Q2WEB, T-242/07, 12 november 2008).

#### Klasse 42

54. De “automatiseringsdiensten ten behoeve van netwerkbeheer” zijn identiek aan de automatiseringsdiensten waarvoor het merk van opposant is ingeschreven. De aard van de diensten is immers dezelfde en de diensten van verweerder die een specifiekere bestemming hebben, kunnen onder de ruimere noemer vallen.

55. De dienst “computerprogramming” komt *expressis verbis* voor in beide omschrijvingen en is derhalve identiek.

56. Het “ontwerpen en ontwikkelen van software, ook ten behoeve van datacenters” van het bestreden teken is identiek aan het “ontwerpen en ontwikkelen van software” van het ingeroepen recht. De toevoeging in het bestreden teken zorgt immers niet voor een beperking. Hetzelfde geldt trouwens voor “software-ontwikkeling” van het teken. Het betreft hier immers slechts een andere formulering van dezelfde dienst.

57. De dienst “updating van software” is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan “updating van computer(netwerk)-software” van het ingeroepen recht. Het betreft in beide gevallen een dienst met betrekking tot het updaten van software, waarbij er voor het ingeroepen recht bij wordt vermeld dat het ook om computernetwerksoftware kan gaan.

58. De door het bestreden teken aangeduide diensten “het digitaal opslaan van gegevens voor het maken van analyses en rapportages die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering; opslag van data

en gegevens op diverse wijze en media, inclusief online en/of via Internet" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "elektronische opslag van data" van het ingeroepen recht. Al deze diensten zien immers op de opslag van gegevens, waarbij hun uiteindelijke doel hieraan niets afdoet.

59. Het "ontwerpen en ontwikkelen van hardware en software ten behoeve van virtuele private netwerken (VPNs)" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst "ontwerpen en ontwikkelen van software" van het ingeroepen recht. De specificatie van de bestemming van de dienst in het depot van verweerder neemt niet weg dat de dienst van opposant deze kan omvatten. Bovendien gaan de ontwikkeling van hardware en software hand in hand en worden deze over het algemeen op elkaar aangepast en is het niet ongebruikelijk dat deze ook door dezelfde ondernemingen worden geleverd.

60. De diensten "advisering op het gebied van computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware); professionele consultatie met betrekking tot computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware); technische adviezen met betrekking tot computers (uitgezonderd met betrekking tot installatie, reparatie en onderhoud van computerhardware), software en webhosting; advisering in verband met en/of gerelateerd aan informatie- en communicatietechnologie (ICT-)diensten" zijn soortgelijk aan de dienst "verstrekken van adviezen op het gebied van automatisering, computersoftware en computerprogrammering" van opposant. Immers zal er in het kader van adviesverstrekking op het gebied van automatisering en computersoftware ook rekening moeten worden gehouden met bestaande of aan te schaffen nieuwe computerinfrastructuur en zal veelal dit laatste ook worden meegenomen in het advies.

61. De overige diensten van het bestreden teken, te weten "ontwerpen en ontwikkelen van computers, ook ten behoeve van datacenters; webhosting; het ontwikkelen van websites voor Internet; verhuur van computersoftware; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; hosting diensten; back-up en herstel (recovery) van gegevens" zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de dienst "ICT-dienstverlening" van het ingeroepen recht. Het betreft hier een ruim geformuleerde dienst in relatie tot de informatie- en communicatietechnologie, waarbij niet alleen computers en software, maar telecommunicatie en opslag een sleutelrol spelen.

#### *Conclusie*

62. De waren van het teken zijn soortgelijk. De diensten zijn deels identiek en deels (in sterke mate) soortgelijk. Het Bureau merkt overigens op dat verweerder in het geheel niet is ingegaan op de vergelijking van de waren en diensten.

#### **A.2. Globale beoordeling**

63. 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.

64. 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).

65. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde warenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau.

66. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor het gedeponeerd werd. Zelfs al zou men aan het ingeroepen recht een beperkt onderscheidend vermogen toekennen, zoals verweerder oppert (zie punt 18), dan dient hierbij opgemerkt te worden dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin o.a. arresten GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en Vital&Fit, T-552/10, 25 oktober 2012).

67. Mede in het licht van de onderliggende samenhang tussen de sterke mate van overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid van de waren en diensten in kwestie, is het Bureau van oordeel dat, zelfs indien een beperkt onderscheidend vermogen in aanmerking zou worden genomen voor het ingeroepen recht, het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

68. De historiek en het bestaan van een eerdere domeinnaam van de opposant (zie supra, punt 14) doen in casu niet terzake. Het Bureau beoordeelt een oppositie gebaseerd op een ouder merkenrecht louter op basis van de registergegevens en de eventuele, voor zover toepasselijk, ingediende bewijzen van gebruik. Hetzelfde geldt voor het argument van opposant over het werkelijke gebruik door verweerder van het bestreden teken (zie supra, punt 15).

69. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten van het geding. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

70. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2006457 wordt toegewezen.
72. Het Benelux depot met nummer 1219714 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich richtte:
- KI 9 (*alle waren*)
  - KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; het langs elektronische weg ter beschikking stellen van zakelijke informatie; commercieel-zakelijke managementdiensten, waaronder zakelijk projectmanagement en interim management; bedrijfsorganisatorische, -economische en -structurele advisering; het verzamelen van gegevens voor het maken van analyses en rapportages die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering (zgn. 'datawarehousing'); het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel; het opzetten, beheren en onderhouden van databases; het verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede advisering daaromtrent; (interactieve) marketing; marktonderzoek, -bewerking en -analyse; voornoemde diensten onder meer verleend met behulp van de multimedia.
  - KI 38: Toegang verschaffen tot het internet en tot andere netwerken; transport voor andere gegevens; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verzorgen en verschaffen van toegang aan gebruikers tot een computernetwerk (service provider).
  - Klasse 42 (*alle diensten*)
73. Het Benelux depot met nummer 1219714 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:
- KI 35: Boekhouding; administratieve diensten, tevens ten behoeve van relatiebeheer.
  - KI 38: Telecommunicatie; transport van data; berichten-, elektronische post- en e-maildiensten; telefoniediensten; conferencing diensten, met inbegrip van videoconferencing.
74. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 november 2012

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard