



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007016

van 3 juli 2013

Opposant: **Osenbeek B.V.**
Galileïlaan 19
6716 BP Ede
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: BIT (Benelux inschrijving 705747)

tegen

Verweerder: **Bit Agency B.V.**
Vordingstraat 23 A
6644 BE Ewijk
Nederland

Gemachtigde: **Brunet Advocaten**
Postbus 1106
6501 BC Nijmegen
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1228730)

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

1. Op 6 juli 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 42. Het depot is onder nummer 1228730 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2011.

2. Op 1 december 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 705747 van het woordmerk BIT, ingediend op 27 maart 2002 voor diensten in de klassen 35, 38 en 42.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 februari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 april 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 19 april 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 1 mei 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 21 juni 2012 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens Brunet advocaten als zijn nieuwe gemachtigde aangesteld in deze procedure. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau op 4 juli 2012 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van zijn reactie in te dienen met een termijn tot en met 4 september 2012.

11. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 7 augustus 2012 door verweerder ingediend en op 10 augustus 2012 doorgezonden aan opposant.

12. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant uitdrukkelijk om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht heeft verzocht. Daarom heeft het Bureau opposant hiertoe bij brief van 6 november 2012 alsnog in de gelegenheid gesteld en een termijn gegeven tot en met 6 januari 2013.

13. Op 7 januari 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 6 januari 2013 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze stukken op 19 maart 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem in de gelegenheid gesteld daarop te reageren tot en met 19 mei 2013.

14. Op 14 mei 2013 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 24 mei 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

18. Opposant acht de diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

19. Opposant meent dat het publiek het element BIT van het betwiste teken als het meest dominerende en onderscheidende bestanddeel zal aanmerken; dit staat immers aan het begin van het teken en bovendien is het element AGENCY beschrijvend voor de betrokken diensten.

20. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het betwiste teken, en opposant is derhalve van oordeel dat de tekens visueel en auditief zeer sterk overeenstemmen.

21. Volgens opposant is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming. De doorgewinterde IT-specialist zal weliswaar in het woord BIT mogelijk nog een vage associatie onderkennen met de "bits and bytes" waarmee computers communiceren, maar dit wil nog niet zeggen dat de tekens ook een betekenis hebben ten aanzien van de betrokken diensten.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder verneemt uit het handelsregister dat opposant een financiële holding is en vermoedt dat hijzelf het ingeroepen recht niet gebruikt; daarom vraagt hij nadrukkelijk dit bewijs alsnog over te leggen.

24. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, stelt verweerder vast dat deze alle betrekking hebben op gebruik door een derde en niet door opposant zelf. Verweerder acht het bewijs van gebruik dan ook niet geleverd en meent dat reeds op die grond de oppositie moet worden afgewezen.

25. Het ingeroepen recht is volgens verweerder een generieke aanduiding, die niet kan worden gemonopoliseerd. De term staat voor de kleinste informatie-eenheid; hij is gebruikelijk in de informatica en voor computergerelateerde activiteiten en mist ieder onderscheidend vermogen.

26. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken een beeldmerk is, waarin de cijfers 0 en 1 zijn verwerkt, ter verwijzing naar de generieke betekenis van het woord BIT. Hij meent dan ook dat van enige visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de tekens geen sprake is, gelet op hun totaalindruk.

27. Volgens verweerder zijn zijn diensten wezenlijk verschillend van die van opposant; zelf is hij een "web-agency" en houdt hij zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en ontwerpen van websites en webapplicaties, terwijl opposant zich richt op de datacenter- en netwerkinfrastructuur, die onder meer nodig is voor de soort webtoepassingen die verweerder ontwikkelt en bij concurrerende bedrijven inkoop. Daarnaast opereert verweerder voor grote internationale klanten, terwijl opposant voornamelijk gericht is op de Nederlandse markt.

28. Verweerder stelt vast dat nog een tweetal jongere beeldmerken zijn ingeschreven met daarin prominent het woord BIT, waartegen opposant niet is opgetreden, zodat ook aan de inschrijving van het betwiste teken niets in de weg kan staan.

29. Verweerder concludeert dat de oppositie moet worden afgewezen, waarna tot inschrijving van het betwiste teken kan worden overgegaan.

III. BESLISSING**A.1. Gebruiksbewijzen**

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

31. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 september 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 september 2006 tot 15 september 2011.

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

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1. Aanbieders en Diensten Catalogus NDIX¹ 2009, 2001 en 2012;
2. BreedNet² Dienstenoverzicht;
3. Uittreksel uit het handelsregister;
4. Whois SIDN³ informatie;
5. Facturen verzonden aan klanten uit 2007-2012;
6. Offertes verzonden aan klanten uit 2007-2012;
7. Facturen gericht aan Bit B.V. uit 2007-2012;
8. Uitnodigingen voor festiviteiten van Bit B.V.;
9. Brochures, folders en facturen daarvan;
10. Briefpapier en visitekaartjes;
11. Afdrukken van de website van Bit B.V.

35. Verweerder merkt op dat alle stukken uitgaan van een onderneming, genaamd Bit B.V. en niet van opposant zelf (zie punt 21). Het Bureau wijst er evenwel op dat dit laatste ook niet is vereist; onder gebruik van een merk wordt mede verstaan het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouders (zie artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE). Het spreekt voor zich dat die toestemming impliciet verondersteld wordt wanneer opposant deze stukken indient als bewijs van normaal gebruik van zijn merk (zie naar analogie GEU, VITAFRUIT, T-203/02, 8 juli 2004). Bovendien blijkt (hoewel niet vereist) uit het uittreksel uit het handelsregister (stuk 3 hierboven) dat opposant enig aandeelhouder is in genoemde onderneming.

36. Uit de catalogi van NDIX (hierboven sub 1), het dienstenoverzicht (2), de verzonden facturen (5), offertes (6) en de brochures (9) blijkt dat Bit B.V. als Internet Service Provider een ruim scala aan diensten aanbiedt, waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd in de klassen 38 en 42, behalve dan de diensten die betrekking hebben op het uitzenden via radio en televisie. Van het aanbieden van de diensten, vermeld in klasse 35, is in geen van de ingediende stukken gebleken. Het is mogelijk dat opposant deze activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maar dit wil niet zeggen dat hij het ingeroepen recht gebruikt voor het leveren van deze diensten aan derden.

¹ *Nederlands-Duitse Internet Exchange* is een internetknooppunt in Nederland en Duitsland. De NDIX fungeert als marktplaats voor diensten, internet exchange en als koppelvlak.

² Een project van iMMovator, een innovatienetwerk met de nadruk op nieuwe media of 'cross media'.

³ Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

37. Op de diverse stukken wordt vaak de handelsnaam van Bit B.V. vermeld, alsmede het teken



. Dit wijkt af van het ingeroepen woordmerk BIT zoals dat is ingeschreven, maar de toegevoegde beeldelementen spelen daarin slechts een secundaire rol en het Bureau is dan ook van oordeel dat door dit gebruik in een deels afwijkende vorm het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wordt gewijzigd (zie artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE).

Conclusie

38. Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond voor de diensten in klasse 35 en voor de diensten *uitzenden van radio- en televisieprogramma's, het (digitaal) overbrengen van geluid en beeld(uitzendingen) onder andere via radio en televisie en het uitzenden via kabeltelevisie*, zodat deze diensten niet kunnen worden betrokken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie regel 1.17, lid 1, sub e UR). Voor alle overige diensten is het normaal gebruik van het ingeroepen recht afdoende bewezen.

A.2. Verwarringsgevaar

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

40. 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."

41. 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

42. 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).

43. 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).

44. 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 gezien, 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).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BIT	

46. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

47. Bit heeft verschillende betekenissen, maar in de informaticawereld zal het worden begrepen als “kleinste eenheid van informatie in informatieverwerkende systemen” (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk), waarbij een bit uitsluitend één van twee waarden kan aannemen (0 of 1 of varianten daarop: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen; zie Van Dale en <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Bit_\(eenheid\)>](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bit_(eenheid)>)).

48. 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel *agency* in het betwiste teken; dit is immers een gebruikelijke aanduiding voor “bureau, agentschap, bemiddeling” en is beschrijvend voor welke dienstverlenende instantie dan ook. Het meest onderscheidende element van het betwiste teken is derhalve “bit” en dit is begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht.

49. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

50. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en zes groene letters, van elkaar gescheiden door een dunne, verticale lijn. De eerste twee letters zijn in een lichtere groentint weergegeven en het been van de letter b wordt net boven de ronding onderbroken. Verweerder merkt op dat deze letters eigenlijk de cijfers 0 en 1 voorstellen (zie punt 26), maar zonder deze toelichting zou dit het Bureau zijn ontgaan en naar het oordeel van het Bureau zal ook de gemiddeld aandachtige consument dit deel van het teken lezen als "bit".

51. 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). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit twee tinten groen, een verticaal streepje en een iets afwijkende schrijfwijze van de letter b.

52. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat is in casu het element bit, dat duidelijk van het tweede deel is gescheiden door het verticale streepje. Dit element is, afgezien van de speciale opmaak, identiek aan het ingeroepen recht, waarbij nog zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van visuele overeenstemming (GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

53. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

54. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste en meest onderscheidende element van het betwiste teken wordt hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen recht en het is niet geheel uitgesloten dat het publiek het tweede, beschrijvende, element zelfs helemaal niet bij de uitspraak zal betrekken.

55. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

56. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend en visueel en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

57. 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).

58. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advisering inzake bedrijfscommunicatie ten behoeve van marketing, tevens ten behoeve van gebruik van verschillende communicatietechnieken, waaronder het gebruik van advertenties, brochures, mailings, presentaties en huisstijlen.
Klasse 38 Telecommunicatiediensten; het (digitaal) overbrengen van geluid en beeld(uitzendingen) via satelliet, kabel, ether en via elektronische weg; het ter beschikking stellen van elektronische telecommunicatieverbindingen; het verschaffen van toegang tot computerdatabases, computernetwerken en servers, Internet en andere telecommunicatienetwerken; communicatiediensten via computerterminals; interactieve communicatie diensten via Internet het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verhuur van telecommunicatieapparatuur; inlichtingen op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; elektronische communicatiediensten; het via Internet en andere dergelijke telecommunicatieve en elektronische weg overbrengen van informatie en gegevens; verlenen van on-line toegang tot praat- en discussiegroepen; informatieverschaffing inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet, on-line of via andere (elektronische) weg; technische adviezen op het gebied van telecommunicatie; advisering op het gebied van (interactieve) telecommunicatie; ontwerpen en ontwikkelen van telecommunicatienetwerken; professionele consultatie en advisering op het gebied van telecommunicatie.	

<p>Klasse 42 Verhuur van toegangstijd tot een computer database via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; computerprogrammering; softwareontwikkeling; updating van software; advisering op het gebied van computers; verhuur van computer software; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; technische adviezen met betrekking tot automatisering; registreren van domeinnamen; automatiseringsdiensten en -adviezen; advisering op het gebied van software en hardware; ontwerpen, schrijven, construeren, aanpassen, actualiseren, onderhouden en installeren van computerprogramma's, Internet applicaties (software) en websites; ontwerpen en ontwikkelen van computernetwerken; advisering over gebruik en toepassing van computerapparatuur.</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, software en websites.</p>
--	---

Klasse 35

60. De dienst *advisering inzake bedrijfscommunicatie ten behoeve van marketing, tevens ten behoeve van gebruik van verschillende communicatietechnieken, waaronder het gebruik van advertenties, brochures, mailings, presentaties en huisstijlen* van het betwiste teken is niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De (tele)communicatiediensten van het ingeroepen recht behelzen immers het verschaffen van (technische) middelen en oplossingen om op afstand te kunnen communiceren, terwijl bedrijfscommunicatie het (inhoudelijk) informeren is van interne en externe personen over alles wat het bedrijf aangaat. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend. Mogelijk wordt voor bedrijfscommunicatie ook wel eens gebruik gemaakt van telecommunicatiemiddelen (intranet, extranet), maar noodzakelijk is dat niet; de diensten zijn niet complementair of concurrerend en ze worden ook niet aangeboden door dezelfde dienstverleners, waardoor het publiek er niet een gemeenschappelijke herkomst aan zal toedichten.

61. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Geen van de diensten van het ingeroepen recht bevinden zich in deze sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met deze diensten om soortgelijk te worden geacht. De diensten zijn evenmin complementair of concurrerend, ze kennen een verschillend doelpubliek en worden door andere ondernemingen aangeboden, zodat de consument niet geneigd zal zijn er een gemeenschappelijke herkomst aan toe te dichten.

Klasse 42

62. De *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de diensten *computerprogrammering, softwareontwikkeling, ontwerpen, schrijven, construeren, aanpassen, actualiseren, onderhouden en installeren van computerprogramma's, internet applicaties (software) en websites en ontwerpen en ontwikkelen van computernetwerken* van het ingeroepen recht. Deze diensten kunnen immers vallen onder de algemene noemer van wetenschappelijke, technologische en

ontwerpdiensten. De creatie van software en websites gebeurt door middel van programmering via een computer en het gebruik van broncode of door middel van bepaalde software op een computer. Deze diensten bevinden zich in de IT-branche en kunnen door dezelfde ondernemingen worden aangeboden, zodat de consument er een gemeenschappelijk herkomst kan aan toedichten.

63. De *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken kunnen, breed opgevat, de verschillende informaticadiensten van het ingeroepen recht omvatten en moeten daaraan dus soortgelijk worden geacht (naar analogie: Brussel, Quantum, 2009/AR/1478, 8 december 2010).

64. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers, software en websites* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *computerprogrammering, softwareontwikkeling, updating van software, ontwerpen, schrijven, construeren, aanpassen, actualiseren, onderhouden en installeren van computerprogramma's, internet applicaties (software) en websites* en *ontwerpen en ontwikkelen van computernetwerken* van het ingeroepen recht.

Conclusie

65. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

66. 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.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die gericht zijn op een ruim publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

68. 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).

69. 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). Verweerder stelt dat het ingeroepen recht een generieke aanduiding is, die niet kan worden gemonopoliseerd en ieder onderscheidend vermogen mist. Het Bureau deelt deze mening niet; het is immers niet zo dat een woord met een betekenis per definitie beschrijvend is voor alle waren en diensten. In casu kan het woord "bit" worden geassocieerd met de uitdrukking "bits en bites" en een

associatie opwekken met de computerwereld, maar beschrijvend voor de betrokken diensten is het niet. Het Bureau is derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen, nu opposant niet een bekendheid heeft ingeroepen of aangetoond en dus ook niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

70. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend en visueel en auditief overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht waarvoor het gebruik is aangetoond. Op grond van deze factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

71. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (en in casu de gebruiksbewijzen). Zaken als marketing- en verkoopformules, of afzetgebied, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

72. Het bestaan van andere inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 25), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

73. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

74. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2007016 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Het Benelux depot met nummer 1228730 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: alle diensten.

77. Het Benelux depot met nummer 1228730 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, die niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 35: alle diensten.

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

Den Haag, 3 juli 2013

Willy Neys

Camille Janssen

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire