

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009198
van 6 mei 2015

Opposant: **Apple Inc.**
1 Infinite Loop
Cupertino California 95014-2084
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 9783978**

APPLE

tegen

Verweerder: **Imperasoft BVBA**
Wijnendalestraat 207
8600 Diksmuide
België

Gemachtigde: **deJuristen BVBA**
Koudekeuken 2
9950 Waarschoot
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1268761**



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

1. Op 1 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klassen 35, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1268761 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 augustus 2013.

2. Op 1 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9783978 van het woordmerk APPLE, ingediend op 3 maart 2011 en ingeschreven op 20 oktober 2013 voor waren in klassen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 31 en diensten in klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2013.

8. Na meerdere opschortingen is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 mei 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 mei 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 juli 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. De uiterste termijn van 13 juli 2014 viel op een zondag, dus de opposant kon op grond van regel 3.9, lid 3 Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") de argumenten tot en met maandag 14 juli 2014 indienen. Op 14 juli 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 17 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 17 september 2014 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 22 oktober 2014.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant betoogt dat zijn merk APPLE een zeer bekend merk is. Zo staat het merk al jarenlang in de top 50 van de wereldranglijst van bekende en meest waardevolle merken, opgesteld door *Interbrand*. In 2013 zelfs op de eerste plaats met een geschatte waarde van 98,3 miljard US dollar. Ter onderbouwing van de bekendheid van het merk APPLE voegt opposant bewijsstukken toe.

15. Ook stelt opposant dat hij als enige houder is, in zowel het Benelux register als in het Europese register, van merken met het element 'apple' voor alle diensten in klasse 38 en nagenoeg alle computergerelateerde diensten in klasse 42.

16. Met betrekking tot de visuele vergelijking tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, meent opposant dat er sprake is van een sterke mate van overeenstemming. Het ingeroepen recht betreft een woordmerk APPLE, het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit drie woordelementen 'apple', '4' en 'egg', met boven deze tekst op grafische wijze een afgebeelde rode appel. Het ingeroepen recht wordt identiek hernomen in het betwiste teken en wordt daarin bovendien benadrukt omdat het woordelement 'apple' in dikke zwarte letters wordt weergegeven en de beide andere elementen '4' (in lichtgroen) en 'egg' (in grijs) in lichtere letters. Het woord 'apple' is ook het aanvangselement in het betwiste teken, aldus opposant, en vormt daarom het belangrijkste en meest dominante element daarvan.

17. Opposant stelt tevens dat het algemeen bekend is dat het merk APPLE veelvuldig wordt gebruikt in combinatie met het logo van opposant (een gestileerde appel met een hap daaruit). Doordat het betwiste teken het woordelement 'apple' combineert met een (gestileerde) afbeelding van een appel, wordt de kans op verwarring bij de consument vergroot.

18. Opposant stelt dat er in auditief opzicht sprake is van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, omdat het klankbeeld van merk en teken nagenoeg gelijk is, doordat het merk APPLE en het dominerende woordelement in het betwiste teken, 'apple', identiek zijn.

19. In begripsmatig opzicht, concludeert opposant dat de tekens identiek zijn, aangezien zij beide verwijzen naar hetzelfde alledaagse stuk fruit.

20. De diensten van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk, aldus opposant.

21. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, het zeer sterke onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en het feit dat de diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

22. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder, als de in het ongelijk gestelde partij, de kosten te laten dragen.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder stelt in de eerste plaats dat de vergelijking tussen de tekens beperkt moet blijven tot het ingeroepen recht en het betwiste teken. Verweerder doelt daarmee op het door opposant aangehaalde logo (zie overweging 17).
24. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat voor het bestreden teken geldt dat de beeldelementen wel degelijk een prominente positie innemen in het teken. De elementen 'apple' en 'egg' zijn zodanig sober weergegeven, dat de aandacht vooral gericht zal zijn op het felgekleurde en centraal gepositioneerde element '4'. Het publiek zal hierdoor niet meer automatisch van links naar rechts lezen en bijgevolg zal het ook geen bijzondere waarde hechten aan het eerste wordelement 'apple'.
25. Auditief is er slechts sprake van gelijkenis ten aanzien van het woord 'apple' en het betwiste teken is aanzienlijk langer door de toevoeging van de woorden 'for' en 'egg' die elk apart worden uitgesproken en een essentieel deel van de woordgroep uitmaken, aldus verweerder.
26. Verweerder treedt opposant bij in de stelling dat de appel een 'alledaags stuk fruit' is (zie overweging 19). Begripsmatig is er echter een verschil tussen het losse woord 'appel' en de gebezigde uitdrukking in het betwiste teken. Dat betreft namelijk een verwijzing naar en verhaspeling van de uitdrukking "voor een appel en een ei" (voor een kleine prijs). De woorden 'appel' en 'ei' zijn daarbij onontbeerlijk. Vanwege de semantische verschillen tussen teken en merk, worden de mogelijke visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd, aldus verweerder.
27. Hoewel er een duidelijke overlapping bestaat tussen de diensten van het ingeroepen recht en die van het betwiste teken, wijst verweerder er nadrukkelijk op dat zijn werkelijke activiteiten zich beperken tot de ontwikkeling en publieke voorziening van een online ruilsysteem waarbij het particulieren vrij staat producten naar keuze aan te bieden tegen een ruilproduct van hun voorkeur.
28. Verweerder betwist geenszins de 'ongeëvenaarde' bekendheid van het merk APPLE bij de gemiddelde consument, maar aan de beoordeling van het sterke onderscheidend vermogen hoeft het Bureau niet toe te komen, aangezien merk en teken niet overeenstemmen.
29. Zo er al overeenstemming tussen de tekens zou bestaan, is het verwarringsgevaar verwaarloosbaar of zelfs onbestaand als gevolg van de consistente marketing en promotie van Apple Inc., aldus verweerder, die daarbij het door Apple Inc. gebruikte lettertype en logo analyseert en vergelijkt met het betwiste teken. Ook merkt verweerder op dat de productnamen van Apple Inc. zelden of nooit het woord 'apple' vermelden in de benaming.
30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant de kosten van de oppositieprocedure te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

31. 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.
32. 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.”

33. 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 diensten

34. 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).

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

36. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Administratieve diensten; Diensten op het gebied van zakelijke consultancy; Diensten van reclamebureaus; Diensten op het gebied van reclame en marketing; Promotie; Adviezen op het gebied van reclame en marketing; Diensten op het gebied van verkoopspromotie; Promotie van goederen en diensten van derden; Marktonderzoek; Marktstudies; Analyse van reclamereacties en marktonderzoek; Creatie, voorbereiding, productie en verspreiding van reclame en reclamemateriaal voor derden; Mediaplanning; Beheer van klantenbindingsacties; Het organiseren en houden van aanmoedigings- en beloningsacties ter bevordering van de verkoop van goederen en diensten; Het organiseren en houden van commerciële, zakelijke en handelsconferenties, -shows en -tentoonstellingen; Het creëren van registers met online-informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; Het verschaffen van zakelijke en commerciële informatie over	Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

computernetwerken en wereldwijde communicatienetwerken; Zakelijke dienstverlening, te weten verstrekking van computerdatabases met betrekking tot de aankoop en verkoop van een breed scala aan producten en diensten van derden; Zakelijke diensten, te weten verspreiding van reclame voor derden via computernetwerken en wereldwijde communicatienetwerken; Samenstelling van adressenbestanden voor uitgave op internet en andere elektronische, computer- en communicatienetwerken; Beheer van computerdatabases en computerarchieven; Gegevensverwerking; Detailhandel in computers, elektronica en amusementsproducten; Detail- en onlinehandelsdiensten met betrekking tot computers, elektronica en amusementsproducten, verschaft via internet en andere computernetwerken, elektronische en communicatienetwerken; Detailhandel en onlinehandel op het gebied van computers, tabletcomputers, hardware, software, computerrandapparatuur, consumentenelektronica, telecommunicatie- en multimediaproducten en -accessoires, mobiele telefoons, mobiele digitale elektronische toestellen op handformaat en andere consumentenelektronica en -accessoires, randapparatuur en draagtassen voor deze producten, en demonstratie van producten in verband hiermee; Detailhandel op het gebied van computers, tabletcomputers, hardware, software, computerrandapparatuur, consumentenelektronica, telecommunicatie- en multimediaproducten en -accessoires, mobiele telefoons, mobiele digitale elektronische toestellen op handformaat en andere consumentenelektronica en -accessoires, randapparatuur en draagtassen voor deze producten, en demonstratie van producten in verband hiermee, aangeboden via internet en andere computer-, elektronische en communicatienetwerken; Detailhandel op het gebied van ontspanning, in muziek, video, films, boeken, tijdschriften, week- of maandbladen, mededelingenbladen, vakbladen en andere uitgaven over een breed scala aan onderwerpen van algemeen belang, televisie, spellen, sport, films, televisieprogramma's, sportevenementen, muziekwerken, voorbespeelde audio- en audiovisuele werken en daarmee verwante artikelen en elektronische producten met betrekking tot muziek; Detailhandel en onlinehandel op het gebied van ontspanning, in muziek, video, films, boeken, tijdschriften, week- of maandbladen,

mededelingenbladen, vakbladen en andere uitgaven over een breed scala aan onderwerpen van algemeen belang, televisie, spellen, sport, films, televisieprogramma's, sportevenementen, muziekwerken, voorbespeelde audio- en audiovisuele werken en daarmee verwante artikelen en elektronische producten met betrekking tot muziek, aangeboden via internet en andere computer-, elektronische en communicatienetwerken; Detailhandelszaken op het gebied van telecommunicatieapparatuur, mobiele telefoons, draagbare en mobiele digitale elektronica voor het verzenden en ontvangen van telefoontjes, faxen, e-mails, video, rechtstreekse berichten, muziek, audiovisuele en andere multimediasstukken en andere digitale gegevens, accessoires, randapparatuur en draagkoffers voor dergelijke toestellen; Detailhandel in computerproducten, elektronische en ontspanningsproducten, telecommunicatieapparatuur, mobiele telefoons, mobiele digitale elektronische toestellen op handformaat, tabletcomputers, elektronische producten met betrekking tot muziek en andere consumentenelektronica, software en accessoires, randapparatuur en draagtassen voor deze producten, aangeboden via internet en andere computer-, elektronische en communicatienetwerken; Productdemonstraties verstrekt in winkels en via communicatienetwerken en andere elektronische netwerken en communicatienetwerken; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan dienstverleners op het gebied van onlinediensten, communicatie, informatietechnologie en uitgeverij, om klanten in de gelegenheid te stellen deze diensten op hun gemak te bekijken en hun keuze te bepalen; Geautomatiseerd opslaan en terugvinden van gegevens; Het geautomatiseerd opslaan en opvragen van gegevens voor digitale tekst-, data-, beeld-, geluids-, video- en multimedia-inhoud; En videowerken; Gegevensopslag van elektronische muziek; Online-abonneediensten verband houdende met muziek en video; Abonneringsdiensten, te weten het verstrekken van abonnementen op tekst-, gegevens-, beeld-, audio-, video- en multimediamateriaal, via internet en andere elektronische en communicatienetwerken; Abonneringsdiensten, te weten verstrekking van downloadbaar tekst-, gegevens-, beeld-, audio-, video- en multimediamateriaal op het gebied van ontspanning met betrekking tot muziek, video, film,

<p>boeken, week- of maandbladen, televisie, spellen, sporten en software tegen betaling of een vooraf betaald abonnement, geleverd via internet en andere elektronische, computer- en communicatienetwerken; Internetdiensten, te weten het creëren van registers met informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk en op andere elektronische en communicatienetwerken beschikbare hulpbronnen; Het opzoeken, doorbladeren en opvragen van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk en op andere elektronische en communicatienetwerken beschikbare hulpbronnen; Het ordenen van informatiemateriaal verschaft via een wereldwijd computernetwerk en andere elektronische en communicatienetwerken overeenkomstig de gebruikersvoorkeuren; Online-abonneediensten verband houdende met muziek; Het creëren van informatieregisters, websites en andere op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen (voor derden); Verschaffing van informatie, databases, registers en podcasts op het gebied van reclame; Het creëren van registers met online-informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
<p>38 Telecommunicatie; Diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie; Telecommunicatieve toegang; Communicaties via computers; Communicatie via tabletcomputers; Communicatie tussen computers; Elektronische verzending van gegevens en documenten via internet of andere databases; Het verstrekken van gegevens en nieuws via elektronische overdracht; Verschaffing van onlinetoegang tot websites en elektronische nieuwsdiensten om informatie en gegevens te kunnen downloaden; Het verlenen van toegang tot websites op internet; Het aanbieden en verzenden van geluids-, beeld-, multimedia- en reclamemateriaal naar computers, mobiele telefoons, mediaspelers en andere mobiele digitale apparaten; Het leveren van digitale muziek door middel van telecommunicatie; Verschaffing van tijdelijke toegang tot het gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware om gebruikers in staat te stellen audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud te programmeren, waaronder programma's op het gebied van muziek, concerten, video, radio, televisie, nieuws, sport, spel, culturele evenementen en ontspanning; Het</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie.</p>

verschaffen van draadloze telecommunicatie via elektronische communicatienetwerken; Het draadloos verzenden en ontvangen van digitale boodschappen, semafoondiensten, en elektronische verzending van boodschappen, waaronder diensten die het de gebruiker mogelijk maken boodschappen te verzenden en/of ontvangen via een draadloos gegevensnetwerk; Eenrichtings- en tweerichtingssemafoondiensten; Communicatie per computer, computer-intercommunicatie; Telex-, telegram- en telefoondiensten; Het uitzenden of overbrengen van radio- of televisieprogramma's; Timesharing voor communicatietoestellen; Het verlenen van toegang tot en verbindingen met databases en het Internet door middel van telecommunicatie; Elektronische overdracht van stromende en downloadbare geluids- en videobestanden via computers en andere communicatienetwerken; Webcasting (uitzendingen via het web); Het bezorgen van boodschappen via elektronische verzending; Verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; Verschaffing van telecommunicatieverbindingen met elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van audio-, video- of multimedia-inhoud; Het verlenen van toegang tot digitale muziekwebsites op internet; Het verlenen van toegang tot MP3-websites op het Internet; Het leveren van digitale muziek door middel van telecommunicatie; Het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met internet of computerdatabases; Het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders); Diensten op het gebied van e-mail; Telecommunicatie van gegevens (waaronder webpagina's), computerprogramma's en andere gegevens; Uitzending van videobeelden, uitzending van voorbespeelde video's met muziek en ontspanning, televisieprogramma's, films, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen, en alle soorten programma's met betrekking tot ontspanning, via een wereldwijd computernetwerk, computernetwerken en andere communicatienetwerken; Het rechtstreeks doorgeven van videomateriaal via een wereldwijd computernetwerk; Abonnee-uitzending van audio via een wereldwijd computernetwerk; Audio-uitzendingen; Audio-uitzendingen van spraak, muziek, concerten en radioprogramma's; Het rechtstreeks doorgeven van geluidsmateriaal via een

wereldwijd computernetwerk; Elektronische verzending van audio- en videobestanden via communicatienetwerken; Communicatiediensten, te weten het samenbrengen van gebruikers voor het overbrengen van muziek-, video- en audio-opnamen via communicatienetwerken; Diensten op het gebied van elektronische bulletin-boards; Verschaffing van mededelingenborden via computers op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; Verschaffing van on-linebulletinboards voor de verzending van berichten tussen computergebruikers met betrekking tot amusement, muziek, concerten, video's, radio, televisie, film, nieuws, sport, spellen en culturele evenementen; Verhuur, huur en leasing van communicatieapparatuur en e-mailbrievenbussen; Elektronische nieuwsdiensten; Adviezen inzake elektronische communicatie; Facsimile, het verzamelen en verzenden van berichten; Het overbrengen van gegevens en informatie via elektronische middelen, computer, kabel, radio, telexapparatuur, telebrief, elektronische verzending van berichten, telekopieerder, televisie, microgolf, laserstralen of communicatiesatellieten of elektronische communicatiemiddelen; Verzending van gegevens door middel van audiovisuele apparatuur gestuurd door gegevensverwerkende apparatuur en computers; Verschaffing van toegangstijd tot websites met multimediamaterialen; Verschaffing van toegang tot databases en registers via communicatienetwerken voor het verkrijgen van gegevens op het gebied van muziek, video's, films, boeken, televisie, spellen en sport; Het aan gebruikers verschaffen van toegangstijd tot elektronische communicatienetwerken met middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met andere computerservers, computerprocessors en computergebruikers; Het organiseren en houden van videoconferenties; Verschaffing van toegangstijd tot websites met multimediamaterialen; Het aan gebruikers verschaffen van toegangstijd tot elektronische communicatienetwerken met middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met andere computerservers, computerprocessors en computergebruikers; Verschaffing van computerdatabases in de vorm van een mededelingenbord op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; Aanbieden van een online doorzoekbare database met tekst-,

<p>data-, beeld-, audio-, video- en ander multimediamateriaal op het gebied van telecommunicatie, mobiele telefoons; Verschaffing van tijdelijke toegang tot het gebruik van niet-downloadbare onlinesoftware om gebruikers in staat te stellen audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud te programmeren, waaronder programma's op het gebied van muziek, concerten, video, radio, televisie, nieuws, sport, spel, culturele evenementen en ontspanning; Diensten op het gebied van consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	
<p>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; Advisering op het gebied van hardware en software; Technische ondersteuning, te weten het oplossen van problemen met hardware, computerrandapparatuur, software en consumentenelektronica; Installatie, updating, onderhoud en reparatie van software; Technische advisering op het gebied van computers, tabletcomputers en consumentenelektronica; Diagnostische diensten met betrekking tot computers, tabletcomputers en consumentenelektronica; Raadgeving op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware, computers, software en consumentenelektronica voor derden; Het terughalen van computergegevens; Advisering op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware en software voor het bedienen van consumentenelektronica voor derden in de vorm van geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en thuisbioscoopssystemen en draagbare amusementsapparaten; Technische raadgeving op het gebied van consumentenelektronica, te weten geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en thuisbioscoopssystemen en draagbare amusementsapparaten; Advisering op het gebied van de selectie, implementatie en het gebruik van hardware, software en consumentenelektronica voor derden, te weten geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en thuisbioscoopssystemen en draagbare amusementsapparaten; Verhuur van hardware en softwareapparatuur en -uitrusting; Raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; Computerprogrammering; Steun en</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>

<p>raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties; Grafisch ontwerp voor het samenstellen van webpagina's op het Internet; Informatie met betrekking tot hardware of software on line geleverd vanaf een wereldwijd computernetwerk of het Internet; Het creëren en onderhouden van websites; Ontwikkeling van multimediasites; Het hosten van websites voor derden; Verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; Applicatieserviceproviders (ASP) met software; Applicatieserviceprovider (ASP) met software voor het ontwikkelen, downloaden, verzenden, ontvangen, bewerken, extraheren, coderen, decoderen, weergeven, opslaan en organiseren van teksten, grafische afbeeldingen, beelden en elektronische uitgaven; Diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; Verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; Het runnen van zoekmachines; Computerraadgeving en -ondersteuning met betrekking tot het scannen van informatie op computerschijven; Het ontwerpen van reclame en reclamemateriaal voor derden; Het aanbieden van een online doorzoekbare database met tekst-, gegevens-, beeld-, audio-, video- en multimediamateriaal op het gebied van hardware, software, consumentenelektronica, telecommunicatie en multimediasproducten; Verschaffing van informatie, databases, bestandslijsten en podcasts op het gebied van technologie; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
---	--

37. Alle diensten van het betwiste depot komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

38. Voor de leesbaarheid van de beslissing zijn alleen de identieke dienstenklassen 35, 38 en 42 opgenomen in voornoemd overzicht. Omdat op basis van die vergelijking van de diensten reeds kan worden vastgesteld dat de diensten van het betwiste depot en die van het ingeroepen recht identiek zijn, meent het Bureau dat de toevoeging als bijlage van de gehele, zeer uitgebreide, waren- en dienstenopgave van het ingeroepen recht, achterwege kan blijven.

Conclusie

39. De diensten zijn identiek.


Vergelijking van de tekens

40. 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).

41. 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).

42. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">APPLE</p>	

44. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld teken bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu '4 egg') en een ander merk (in casu 'apple'), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, zelfs wanneer het daarvan niet het dominerende bestanddeel vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde teken en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht bestaat uit het woordmerk APPLE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden APPLE (in zwarte letters) en EGG (in grijze letters), gescheiden door het cijfer 4 in de kleur (appel)groen. Boven de woordelementen is (de contour van) een appel afgebeeld in rood met twee (appel)groene blaadjes erboven en binnen de contouren van de appel, de afbeelding van een ei.

46. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-

312/03, 14 juli 2005). In casu fungeren de figuratieve elementen in het betwiste teken als visuele ondersteuning voor de woorden die eronder geplaatst zijn, zij verbeelden immers een appel (APPLE) en een ei (EGG). De beeldelementen zijn daarmee zeker niet ondergeschikt. Door de opvallende weergave versterken en benadrukken zij de wordelementen.

47. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat geldt ook deze vergelijking van tekens. De nadruk op het eerste deel van het betwiste teken wordt versterkt doordat het woord APPLE daarin in een hardere, en daardoor meer contrasterende kleur (zwart), is weergegeven, dan het andere wordelement EGG, dat in een zachtere, minder contrasterende kleur (grijs) is weergegeven.

48. In visueel opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Auditieve vergelijking

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie de arresten van het GEU, PC WORKS, T-352/02 van 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08 van 21 april 2010).

50. Ook in auditief opzicht geldt dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken en hierin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord APPLE van twee lettergrepen /a-pplē/. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden, het identiek hernomen woord APPLE van twee lettergrepen /a-pplē/, en het eenlettergrepige woord EGG. De woorden worden gescheiden en tegelijkertijd verbonden door het cijfer vier, dat zal worden uitgesproken als “four” of “for”. Ondanks dit verschil is er sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (in die zin o.m. GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007).

51. In auditief opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

52. Het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komend publiek worden herkend als het Engelse woord voor ‘appel’, een stuk fruit. In het betwiste teken zullen de woorden APPLE en EGG herkend worden in hun betekenis als de Engelse woorden voor ‘appel’ en ‘ei’. Door de tussenvoeging van het cijfer 4 in het betwiste teken, kan het teken begrepen worden als een Engelse (letterlijke) vertaling van ‘appel voor ei’. In het Engels heeft deze zin als zodanig geen enkele betekenis. Slechts een deel van het in aanmerking komend publiek, namelijk dat deel dat bekend is met de Nederlandse uitdrukking ‘voor een appel en een ei’, zal wellicht een verwijzing naar die uitdrukking herkennen in het betwiste teken. Begripsmatig zal het in aanmerking komend publiek hoe dan ook een link leggen tussen het woord APPLE en het begrip ‘appel’ (fruit). Die conceptuele link wordt versterkt in het betwiste teken door de afbeelding van een appel én de (prominente) plaatsing van het woord APPLE daarin.

53. In begripsmatig opzicht is er sprake van zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

54. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

55. 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.

56. 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). Indien er sprake is van een in aanmerking komend publiek dat zowel bestaat uit gemiddelde consumenten alsook uit professionals, dient de groep met het laagste aandachtsniveau als referentiepunt genomen te worden (zie o.m. GEU, ERGO Group, T-221/09, 15 juli 2011 en YORMA'S, T-213/09, 15 februari 2011).

57. Voor de diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en software" geldt bijvoorbeeld dat het in aanmerking komend publiek veelal op basis van vooraf opgedane kennis en informatie zal handelen, aangezien de diensten in kwestie een specifieke technologische behoefte vervullen. In dat geval is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau (GEU, JAVA, T-554/12, 27 maart 2014). Echter, voor het overgrote deel van de relevante diensten, die uit hun aard gericht zijn op het algemene publiek, geldt een normaal aandachtsniveau.

58. 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).

59. Het ingeroepen recht APPLE heeft een betekenis, maar is niet beschrijvend voor de relevante diensten waarvoor het werd geregistreerd. Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau dan ook (minstens) over een normaal onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet in aanmerking 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.

60. Voor zover opposant betoogt dat zijn merk een ruimere beschermingsomvang geniet ten gevolge van de (grote) bekendheid (zie overweging 14), merkt het Bureau op dat de bekendheid voor de diensten in kwestie niet nader onderzocht hoeft te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Overigens wordt de 'ongeevenaarde' bekendheid van het merk APPLE expliciet erkend door verweerder (zie overweging 28).

61. 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).

62. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De diensten zijn identiek. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

63. Verweerder wijst er nadrukkelijk op dat zijn werkelijke activiteiten zich beperken tot de ontwikkeling en publieke voorziening van een online ruilsysteem waarbij het particulieren vrij staat producten naar keuze aan te bieden tegen een ruilproduct van hun voorkeur (zie overweging 27). Met het feitelijke gebruik van de betrokken

tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (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). Het betwiste depot werd verricht voor de diensten zoals vermeld onder punt 36.

C. Conclusie

64. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2009198 wordt toegewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1268761 wordt niet ingeschreven.

67. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 mei 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratief behandelaar: Rudolf Wiersinga