



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011231
van 5 oktober 2016

Opposant: **Quantib B.V.**
Westblaak 106
3012 KM Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **QUANTIB** (Uniemerkt 13662564)

tegen

Verweerder: **Alon Beheer B.V. t.h.o.d.n. Quantibus B.V. i.o.**
Notaris L.P. v.d. Blinklaan 1 b
3232 EK Brielle
Nederland

Gemachtigde: **Delissen Martens advocaten en belastingadviseurs**
Sportlaan 40
2566 LB Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **QUANTIBUS** (Benelux depot 1305331)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 februari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk QUANTIBUS voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1305331 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juli 2015. Gaande de procedure werden de waren en diensten in de klassen 9 en 42 uit het depot geschrapt.
2. Op 10 september 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het Uniemerkt 13662564 van het woordmerk QUANTIB, ingediend op 22 januari 2015 en ingeschreven op 18 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 42 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 35 en 38 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 september 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 maart 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat hij zich bezighoudt met de ontwikkeling van software voor gegevensanalyse, mede in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
10. Opposant stelt vast dat het ingeroepen recht geheel wordt weergegeven in het betwiste teken, waarvan dus zeven lettergrepen identiek zijn aan die van het ingeroepen recht. Bovendien zit de overeenstemming in het begin van de tekens, waaraan de consument doorgaans een groter belang toekent. Opposant concludeert dan ook dat de tekens op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.
11. Fonetisch zijn de eerste twee letters identiek; het enige hoorbare verschil is de eindlettergreep US in het betwiste teken. Volgens opposant is het gebruikelijk dat merken die geen betekenis hebben op zijn Engels worden uitgesproken, zeker in de branche van software en technologische diensten. Indien de tekens op zijn

Engels worden uitgesproken, is de mate van auditieve overeenstemming nog hoger, namelijk [kwant-ai-bie] versus [kwant-ai-bus]. Opposant concludeert derhalve tot een zeer hoge mate van overeenstemming op dit vlak.

12. Geen van beide tekens heeft volgens opposant een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet kan worden gemaakt, maar er ook geen conceptueel verschil is dat de tekens onderscheidt.

13. Opposant meent dat de diensten waartegen de oppositie is gericht zonder meer soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Hij wijst er daarbij op dat het onderscheid tussen ICT- en telecommunicatiediensten de laatste jaren voor een belangrijk deel is weggevallen door de alomtegenwoordige toepassing van computerdiensten, die voor een groot deel direct op internet beschikbaar zijn via smartphones. Verder neemt het feit dat sommige diensten van het betwiste depot specifiek betrekking hebben op de bouw niet weg dat de aard en functie van die diensten dezelfde zijn. Ten slotte merkt opposant op dat een mogelijk lichtere mate van soortgelijkheid van de waren en diensten in het onderhavige geval wordt gecompenseerd door de zeer hoge mate van overeenstemming tussen de tekens.

14. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht toe dat hij zich bezighoudt met het verzamelen, systematiseren, beheren en uitwisselen van gegevens en informatie met betrekking tot de bouwsector.

16. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken twee letters meer telt dan het ingeroepen recht, waardoor volgens hem een eventuele visuele overeenstemming teniet wordt gedaan.

17. Op auditief vlak is het voor verweerder niet duidelijk waarom het betwiste teken op zijn Engels zou worden uitgesproken, nu dit een Latijnse connotatie heeft. Dat Engelstalige consumenten het ingeroepen recht doorgaans op zijn Engels uitspreken, moge zo zijn, maar daarmee is het auditieve verschil met het betwiste teken reeds gegeven. Bovendien valt bij dit teken de klemtoon op de eerste lettergreep en bij het ingeroepen recht veeleer op de laatste, aldus nog verweerder.

18. Geen van de tekens heeft volgens verweerder een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

19. Verweerder merkt op dat de waren en diensten van het ingeroepen recht gericht zijn op een professioneel publiek, zodat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

20. Nu opposant de oppositieprocedure heeft voortgezet nadat de waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het betwiste depot waren ingetrokken, kan verweerder zich niet aan de indruk onttrekken dat opposant zich met het ingeroepen recht een wel erg breed verbodsrecht toemeet. Daarvoor is volgens verweerder merkbescherming echter niet bedoeld. Het is immers uitdrukkelijk niet de bedoeling rechten in het leven te roepen die de unierechtelijke rechtsbeginselen zoals het vrije verkeer en de vrije concurrentie kunnen belemmeren, aldus nog verweerder.

21. Verweerder stelt zich op het standpunt dat ter zake van zijn diensten in klasse 35 geen sprake is van soortgelijkheid. Daar waar software en het ter beschikking stellen daarvan het eigenlijke voorwerp zijn van het ingeroepen recht, vormt de software voor het betwiste teken slechts het medium waarmee de eigenlijke dienst kan worden gefaciliteerd, namelijk het exploiteren van een platform gericht op het zoeken en beoordelen van bouwbedrijven.

22. Verweerder betwist eveneens dat de diensten in klasse 38 van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten van het ingeroepen recht en merkt op dat de door opposant beweerde soortgelijkheid slechts summierlijk wordt onderbouwd. Dat het overbrengen van informatie wordt vergemakkelijkt door het internet, zoals opposant aangeeft, maakt volgens verweerder nog niet dat daarmee kan worden geconcludeerd tot soortgelijkheid van ICT- en telecommunicatiediensten.

23. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
QUANTIB	QUANTIBUS

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit zeven letters, het betwiste teken uit negen. Het ingeroepen recht is volledige opgenomen in het betwiste teken, maar niet kan worden gezegd dat het daarin een zelfstandige en onderscheiden plaats behoudt, aangezien dit teken uit één woord bestaat.

31. Wel zijn de eerste zeven letters van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht en 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). In casu zal dit des te meer zo zijn, nu de laatste twee letters van het betwist teken als een (Latijnse) uitgang of verbuiging zullen worden gezien en dus minder gewicht in de schaal leggen.

32. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Het Bureau vermag niet in te zien waarom de tekens op zijn Engels zouden worden uitgesproken, zoals opposant aandraagt (zie punt 11), zeker niet voor wat betreft het betwiste teken, gelet op de Latijns klinkende uitgang daarvan. Evenmin valt in te zien waarom bij het ingeroepen recht de klemtoon op de laatste lettergreep zou moeten worden gelegd, zoals verweerder suggereert (zie punt 17).

34. Het Bureau gaat dan ook uit van de fonetische uitspraak [kwántib] en [kwántibus], waarvan de eerste twee lettergrepen nagenoeg identiek zijn. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), en in casu komt daar nog bij dat de laatste lettergreep van het betwiste teken als uitgang minder nadrukkelijk zal worden uitgesproken.

35. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

36. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Wel kan de opvatting dat de laatste twee letters van het betwiste teken een (Latijnse) uitgang of verbuiging vormen, ertoe bijdragen dat de consument kan menen dat het om een variant gaat van het ingeroepen recht.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak zou althans een deel van het in aanmerking komend publiek kunnen denken dat het betwiste teken een verlatijnsing is van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

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

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Software; gegevensverwerkende apparatuur; computers; computer software voor medische toepassingen; computer software voor het analyseren, bewerken, visualiseren, presenteren en delen van medische data en informatie; computer software voor het analyseren van MRI-scans, CT-scans, ultrasound scans, nucleaire scans, PET-scans en overige medische en diagnostische scans; elektronische publicaties [te downloaden].	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsadviesing en -consultancy; verzameling van gegevens voor bedrijvengidsen en klantenlijsten en verspreiding van reclamemateriaal waaronder bedrijvengidsen en klantenlijsten; het zoeken naar gegevens in computerbestanden (voor derden); beheer van gegevensbestanden; het verzamelen en samenstellen van statistische informatie; samenvoegen en systematiseren van gegevens in databanken; markt- en marketingonderzoek en -studies; kostprijsanalyse; vergelijking van de prijzen van goederen en diensten; productvergelijking van goederen en diensten; verstrekken van advies en informatie aan consumenten betreffende de keuze van de te kopen producten en artikelen ten behoeve van bouw- en verbouwwerkzaamheden; handelsadviezen en handelsinformatie voor consumenten en ondernemingen; samenstelling van gegevens over producten verband houdend met bouwen verbouwwerkzaamheden; consumentenonderzoek; prijsanalyse; prijsvergelijking van de goederen of diensten van andere verkopers; prestatievergelijking van de goederen en diensten van derden; reclame voor goederen of diensten van derden, om klanten in de gelegenheid te stellen de goederen en diensten van de verkopers op hun gemak te bekijken en te vergelijken; online-gegevensbewerking, het samenstellen van informatie en gegevens; commercieel-zakelijke analyse; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen vanaf een website op internet, uit een catalogus of via andere vormen van telecommunicatie; voornoemde diensten met betrekking tot de bouw c.q. ten behoeve van de bouwbranche; het verspreiden van zakelijke informatie; verspreiding van zakelijke statistische informatie.
	Klasse 38 Telecommunicatie; elektronische

	<p>communicatiediensten, interactieve communicatiediensten; forums (chatrooms) voor het online deelnemen aan sociale netwerken; diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie; overbrenging en uitzending van tekst, boodschappen, informatie, geluid en stilstaand en bewegend beeld; verzending van boodschappen; inzamelen en verzenden van boodschappen; bulletinboards; verschaffing van chatrooms; e- maildiensten; overdracht van fotografische beelden; online-bulletinboards; verstrekking van toegang tot niet-downloadbare software voor het uploaden, downloaden, vastleggen, plaatsen, tonen, bewerken, afspelen, in werkelijke tijd uitzenden, bekijken, voorbeschouwen, weergeven, labelen, bloggen, delen, manipuleren, verspreiden, uitgeven, weergeven of op andere wijze verschaffen van elektronische media, multimedia-inhoud, video's, films, beeld, tekst, foto's, inhoud door gebruikers gegenereerd, audio-inhoud en informatie via telecommunicatienetwerken, internet en andere computer- en communicatienetwerken; het verlenen van toegang tot niet- downloadbare software om media-inhoud en commentaar te kunnen uitwisselen onder gebruikers; het verlenen van toegang tot niet-downloadbare software om het voor gebruikers mogelijk te maken multimediale inhoud te volgen; webmessaging, te weten het doorzenden van allerlei berichten naar internetadressen; verstrekking van onlineforums, chatrooms en blogs voor het overbrengen van foto's, geluidsmateriaal, animatie, beelden, tekst, informatie en ander door gebruikers gegenereerd materiaal; diensten op het gebied van advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten; voornoemde diensten te gebruiken bij en ten behoeve van het vergelijken alsmede beoordelen van (de prijs en kwaliteit van), al dan niet duurzame, consumptiegoederen, als ook diensten, winkels en bedrijven; voornoemde diensten met betrekking tot de bouw c.q. ten behoeve van de bouwbranche.</p>
<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; engineering; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advies- en consultancydiensten met betrekking tot computersoftware; cloud computing; verhuur van computer software; ter beschikking stellen van software [SaaS]; elektronische data-opslag; installatie, onderhoud en updating van computer software; ontwerp en ontwikkeling van medische diagnostische software; ontwerpen en ontwikkelen van software voor gebruik met medische technologie; ontwerpen en ontwikkelen van medische technologieën; wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied; verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie, gegevens en datasets ten behoeve van medisch onderzoek; analyseren van diagnostische datasets ten behoeve van medisch onderzoek.</p>	
<p>Klasse 44 Medische diensten; adviesdiensten met betrekking tot de gezondheid; medisch-diagnostische diensten [testen en analyse]; adviesdiensten met betrekking tot het stellen van diagnosen.</p>	

Klasse 35

41. De diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben alle betrekking op commerciële zaken en het verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de bouw en de bouwbranche. Deze

diensten zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het gaat immers om waren en diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn en die door andere ondernemingen worden aangeboden. Dat bepaalde waren van het ingeroepen recht, zoals gegevensverwerkende apparatuur en computers, kunnen worden ingezet voor het verzamelen, samenstellen en systematiseren van gegevens, is een te ver verwijderd verband, aangezien deze apparaten tegenwoordig voor nagenoeg elke toepassing worden gebruikt. Ten slotte hebben de diensten *verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie, gegevens en datasets* in klasse 42 van het ingeroepen recht een geheel ander voorwerp, namelijk medisch onderzoek, dan de diensten van het betwiste teken, die uitsluitend gericht zijn op de bouwsector.

Klasse 38

42. De diensten *telecommunicatie, elektronische communicatiediensten, interactieve communicatiediensten, forums (chatrooms) voor het online deelnemen aan sociale netwerken, diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie, overbrenging en uitzending van tekst, boodschappen, informatie, geluid en stilstaand en bewegend beeld, verzending van boodschappen, inzamelen en verzenden van boodschappen, bulletinboards, verschaffing van chatrooms, e-maildiensten, overdracht van fotografische beelden, online-bulletinboards, webmessaging, te weten het doorzenden van allerlei berichten naar internetadressen, verstrekking van onlineforums, chatrooms en blogs voor het overbrengen van foto's, geluidsmateriaal, animatie, beelden, tekst, informatie en ander door gebruikers gegenereerd materiaal, diensten op het gebied van advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten, voornoemde diensten te gebruiken bij en ten behoeve van het vergelijken alsmede beoordelen van (de prijs en kwaliteit van), al dan niet duurzame, consumptiegoederen, als ook diensten, winkels en bedrijven, voornoemde diensten met betrekking tot de bouw c.q. ten behoeve van de bouwbranche* van het betwiste teken zijn alle telecommunicatiediensten die naar hun aard, bestemming, en wijze van verstrekking verschillend zijn van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten richten zich ook op een ander doelpubliek en kennen verschillende leveranciers. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair aan noch concurrerend met de waren en diensten van het ingeroepen recht.

43. Opposant wijst er weliswaar op dat het onderscheid tussen ICT-diensten en telecommunicatiediensten de laatste jaren voor een belangrijk deel is weggefallen (zie punt 13), maar verzuimt daarbij aan te geven welke van zijn diensten dan wel soortgelijk zouden zijn aan de telecommunicatiediensten van verweerder.

44. De diensten *verstrekking van toegang tot niet-downloadbare software voor het uploaden, downloaden, vastleggen, plaatsen, tonen, bewerken, afspelen, in werkelijke tijd uitzenden, bekijken, voorbeschouwen, weergeven, labelen, bloggen, delen, manipuleren, verspreiden, uitgeven, weergeven of op andere wijze verschaffen van elektronische media, multimedia-inhoud, video's, films, beeld, tekst, foto's, inhoud door gebruikers gegenereerd, audio-inhoud en informatie via telecommunicatienetwerken, internet en andere computer- en communicatienetwerken; het verlenen van toegang tot niet-downloadbare software om media-inhoud en commentaar te kunnen uitwisselen onder gebruikers, het verlenen van toegang tot niet-downloadbare software om het voor gebruikers mogelijk te maken multimediale inhoud te volgen, voornoemde diensten te gebruiken bij en ten behoeve van het vergelijken alsmede beoordelen van (de prijs en kwaliteit van), al dan niet duurzame, consumptiegoederen, als ook diensten, winkels en bedrijven, voornoemde diensten met betrekking tot de bouw c.q. ten behoeve van de bouwbranche* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waar *software* in klasse 9 en de diensten *verhuur van computer software en ter beschikking stellen van software [SaaS]* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Het doel van deze waren en diensten is hetzelfde, namelijk ervoor zorgen dat de gebruiker software tot zijn beschikking heeft. Het doelpubliek is eveneens hetzelfde namelijk de consument op zoek naar (het gebruik van) software. En ten slotte staan deze waren en diensten in een concurrerende verhouding: in plaats van software aan te schaffen of te huren, zou men ervoor kunnen opteren gebruik te maken van niet-downloadbare software. Het feit dat de betrokken software in het betwiste teken nader is gespecificeerd en de diensten louter betrekking hebben op de bouwsector, doet niet af aan de soortgelijkheid, aangezien de

waren en diensten van het ingeroepen recht algemeen zijn geformuleerd en dus betrekking (kunnen) hebben op alle software.

45. Verweerder wijst er weliswaar op dat de software zoals aangeduid bij het betwiste teken slechts het medium is waarmee zijn eigenlijke diensten kunnen worden gefaciliteerd (zie punt 21). Het Bureau merkt evenwel op dat dit voor de gebruiker niet steeds waarneembaar is. De consument die op zoek is naar bepaalde software zal niet altijd het onderscheid weten te maken tussen de leverancier van software, de verhuurder van software en de aanbieder die toegang verschaft tot niet-downloadbare software.

Conclusie

46. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. 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). Verweerder stelt dat de waren en diensten van het ingeroepen recht gericht zijn op een professioneel publiek, zodat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau (zie punt 16). Het Bureau merkt evenwel op dat dit niet het geval is voor alle waren en diensten en dat in ieder geval voor die waren en diensten die soortgelijk zijn bevonden, moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

49. 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).

50. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

51. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en op begripsmatig vlak zal een deel van het publiek een link kunnen leggen tussen de tekens. Een deel van de diensten waartegen de oppositie is gericht, is soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. Verweerder merkt terecht op dat de monopoliepositie als gevolg van een exclusief merkrecht aan restricties is gebonden, waarmee hij kennelijk doelt op het specialiteitsbeginsel (zie punt 20). Echter, dit beginsel staat er niet aan in de weg dat waren en diensten die volgens de classificatie van Nice gerangschikt zijn in verschillende klassen, toch soortgelijk kunnen zijn. Met die (administratieve) indeling in klassen wordt namelijk geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE). In die context is het dan ook niet verwonderlijk dat opposant de oppositieprocedure heeft voortgezet na schrapping van de (gemeenschappelijke) klassen 9 en 42 van het betwiste depot, aangezien hij kennelijk heeft gemeend dat ook ten aanzien van de resterende diensten gevaar voor verwarring mogelijk is.

53. 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

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

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2011231 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1305331 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 38 Verstrekking van toegang tot niet-downloadbare software voor het uploaden, downloaden, vastleggen, plaatsen, tonen, bewerken, afspelen, in werkelijke tijd uitzenden, bekijken, voorbeschouwen, weergeven, labelen, bloggen, delen, manipuleren, verspreiden, uitgeven, weergeven of op andere wijze verschaffen van elektronische media, multimedia-inhoud, video's, films, beeld, tekst, foto's, inhoud door gebruikers gegenereerd, audio-inhoud en informatie via telecommunicatienetwerken, internet en andere computer- en communicatienetwerken; het verlenen van toegang tot niet-downloadbare software om media-inhoud en commentaar te kunnen uitwisselen onder gebruikers; het verlenen van toegang tot niet-downloadbare software om het voor gebruikers mogelijk te maken multimediale inhoud te volgen.

57. Het Benelux depot met nummer 1305331 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 35 Alle diensten

Klasse 37 Alle diensten

Klasse 38 Telecommunicatie; elektronische communicatiediensten, interactieve communicatiediensten; forums (chatrooms) voor het online deelnemen aan sociale netwerken; diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie; overbrenging en uitzending van tekst, boodschappen, informatie, geluid en stilstaand en bewegend beeld; verzending van boodschappen; verzamelen en verzenden van boodschappen; bulletinboards; verschaffing van chatrooms; e-maildiensten; overdracht van fotografische beelden; online- bulletinboards; webmessaging, te weten het doorzenden van allerlei berichten naar internetadressen; verstrekking van onlineforums, chatrooms en blogs voor het overbrengen van foto's, geluidsmateriaal, animatie, beelden, tekst, informatie en ander door gebruikers gegenereerd materiaal; diensten op het gebied van advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten; voornoemde diensten te gebruiken bij en ten behoeve van het vergelijken alsmede beoordelen van (de

prijs en kwaliteit van), al dan niet duurzame, consumptiegoederen, als ook diensten, winkels en bedrijven; voornoemde diensten met betrekking tot de bouw c.q. ten behoeve van de bouwbranche.

58. 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, 5 oktober 2016

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Loes Burger