



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012032
van 26 januari 2018

Opposant: **Facebook Inc.**
Willow Road 1601
94025 Menlo Park
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk inschrijving 9151192**

FACEBOOK

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk inschrijving 5585518**

FACEBOOK

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk inschrijving 2483857**

FACEBOOK

tegen

Verweerder: **Ruud van der Linden**
Boerhaaveplein 83
3112 LN Schiedam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1329433**

FACEBOOK LIVE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FACEBOOK LIVE voor diensten in de klassen 38, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1329433 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2016.
2. Op 30 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 9151192 van het woordmerk FACEBOOK, ingediend op 3 juni 2010 en ingeschreven op 17 december 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38, 41, 42 en 45;
 - Uniemerkt inschrijving 5585518 van het woordmerk FACEBOOK, ingediend op 22 december 2006 en ingeschreven op 25 mei 2011 voor diensten in de klassen 35, 41, 42 en 45;
 - Uniemerkt inschrijving 2483857 van het woordmerk FACEBOOK, ingediend op 30 november 2001 en ingeschreven op 13 juni 2003 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 38 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van de bewijzen van gebruik beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot een deel van de waren en diensten in de klassen 9, 38, 41 en 42 van het eerste ingeroepen recht, een deel van de diensten in de klassen 41 en 42 van het tweede ingeroepen recht en een deel van de diensten in de klassen 38 en 41 van het derde 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 1 juni 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 maart 2017.

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 stelt zich om te beginnen op het standpunt dat de Facebook-merken grote bekendheid genieten, onderbouwt deze stelling en voegt daartoe diverse producties toe. Volgens opposant is er daardoor sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen en derhalve een grotere beschermingsomvang.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens, merkt opposant vooreerst op dat, volgens hem, het element LIVE van het betwiste teken als louter beschrijvend dient te worden gekwalificeerd. Het element FACEBOOK is derhalve het dominante element van het betwiste teken, aldus opposant.
11. In het licht van de voorgaande stelling concludeert opposant dan ook dat de merken en het teken nagenoeg identiek zijn in visueel opzicht.
12. Ook in auditief opzicht geldt volgens opposant dat de nadruk op het element FACEBOOK (uitgesproken als: FEES-BOEK) ligt. Er is daardoor volgens opposant sprake van een "identieke (althans hoge) mate van auditieve overeenstemming" tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.
13. De term FACEBOOK is volgens opposant een fantasieterm zonder betekenis. Hij refereert volgens Collins English Dictionary slechts aan het geregistreerde merk van Facebook, hetgeen ook werd bevestigd door EUIPO, volgens opposant. Aangezien zowel de merken als het teken naar deze betekenis verwijzen, stemmen zij in begripsmatig opzicht overeen. De begripsmatige overeenstemming is zo sterk, dat de toevoeging van het element LIVE in het betwiste teken daar geen verandering in brengt, aldus opposant.
14. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven.
15. Opposant meent dat de waren in de klassen 20 en 24 van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten in dezelfde klassen. De waren in klasse 7 van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 20 van de ingeroepen rechten, aldus opposant.
16. Het gevaar voor verwarring is des te groter als gevolg van de grote bekendheid van de FACEBOOK merken van opposant, en dit verwarringsgevaar wordt nog eens versterkt door het feit dat het betwiste teken werd gedeponereerd daags nadat opposant de eigen FACEBOOK LIVE dienst had uitgerold in de Benelux. Het betreft in casu een live videostreaming dienst van opposant. Opposant acht het zeer aannemelijk dat verweerder het depot te kwader trouw heeft verricht.
17. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.
18. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, waarbij hij tevens de grondslag van de oppositie heeft beperkt (zie overweging 4).

B. Reactie verweerder

19. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.
20. Verweerder geeft er blijk van dat hij de overgelegde bewijzen van gebruik heeft gezien. Hij reageert puntsgewijs op alle 62 stellingen van opposant maar doet dit uitsluitend door de vermelding van de woorden "feit", "ter aanname" en "ter discussie". De punten "ter discussie" worden overigens nergens toegelicht en het commentaar van verweerder op de uitvoerige toelichting van opposant bij de overgelegde gebruiksbewijzen per klasse, beperkt zich tot de, drie keer herhaalde, stelling: "Nogmaals blijft het voor mij irrelevant gezien het hier een ander merk betreft".
21. In zijn inhoudelijke verweer stelt verweerder dat hij al geruime tijd actief is op het gebied van de intellectuele eigendom en dat hij rechtszaken heeft gevoerd tegen ETOS en Porsche. Verweerder ziet niet in waarom hij het betwiste teken niet vast zou kunnen leggen, gezien alle merken die FACEBOOK zelf heeft geregistreerd. Verweerder haalt verschillende merken aan die op elkaar lijken en naast elkaar bestaan. Als men

geen varianten meer mag gebruiken, zijn er bijna geen woorden meer te verzinnen die als merk kunnen worden vastgelegd, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder is het woord FACEBOOK beschrijvend en kan zowel het element FACEBOOK als het element LIVE dominant zijn.

23. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat hij het niet eens is met opposant (zie overweging 12), maar licht dit niet nader toe.

24. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat hij het niet eens is met opposant (zie overweging 13), maar licht dit niet nader toe.

25. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de gecombineerde woorden FACE en BOOK “gezichtsboek” of “een soort fotoboek met afbeeldingen van gezichten van mensen” betekenen.

26. Verweerder concludeert dat “je ook anderen een kans moet gunnen in het economisch handelsverkeer” en dat “als je vindt, dat een naam jou toebehoort, je deze ook zelf moet registreren” en ook zegt hij dat “opposant mogelijk zelf is vergeten om het teken FACEBOOK LIVE vast te leggen en daarom verweerder in een kwaad daglicht wilt stellen”.

27. Verweerder laat de vergelijking van de waren en diensten graag over aan het Bureau.

28. Verweerder zegt toe dat hij “bij het ontwerp van een eventuele softwareprogramma/licentieovereenkomst desgewenst zal aangeven dat het niet om een merk van de onderneming FACEBOOK Inc. gaat”.

29. Concluderend stelt verweerder dat hij niet kan meegaan met de conclusie van de opposant. Volgens verweerder is het onrechtvaardig tegenover anderen als opposant deze naam en alle naaste en toekomstige toevoegingen, varianten en aanvullingen daarvan wil claimen.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken volledig in te schrijven. Verweerder stelt dat hij tijd heeft moeten besteden aan het verweer en dat hij deze kosten niet vergoed hoeft te zien, maar hij acht het tevens niet wenselijk veroordeeld te worden in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

31. Met 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. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 1 april 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 1 april 2011 tot 1 april 2016.

32. Het eerste en derde ingeroepen recht werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Ten aanzien van die beide ingeroepen rechten is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. Dit geldt echter niet voor het tweede ingeroepen recht dat ten tijde van de publicatie van de aanvraag nog niet gebruiksplichtig was (zie ook overweging 48).

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.

34. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

35. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

36. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

37. Beide gebruiksplichtige ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").¹ Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerken", luidt als volgt:

"Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

38. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

¹ De EUMVo werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerken" en "Unie".

“Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

39. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

40. Aangezien de grondslag van de oppositie door opposant werd beperkt tot een deel van de waren en diensten, zal het Bureau het bewijs van gebruik slechts voor deze beperkte waren- en dienstenlijst van het eerste en het derde ingeroepen recht beoordelen.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

41. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in:

- Productie 1: Betwist teken FACEBOOK LIVE met nummer 1329433;
- Productie 2: Merk I van de opposant met nummer 009151192;
- Productie 3: Merk II van opposant met nummer 005585518;
- Productie 4: Merk III van opposant met nummer 002483857;
- Productie 5: OHIM 21 mei 2014, No 8211 C (Facebook/Facemba);
- Productie 6: WIPO 23 mei 2011, No D2011-0516 (aboutfacebool.com e.a.);
- Productie 7: WIPO 3 september 2010, INo D2010-1247 (facebok.com);
- Productie 8: Extract 'Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands 2014';
- Productie 9: Extract 'Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands 2015';
- Productie 10: Extract 'Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands 2016';
- Productie 11: Artikel 'Interbrand – Best Global Brands 2014';
- Productie 12: Rapport 'Brand Impact Study 2011';
- Productie 13: Artikel 'By the Numbers; 200+ Amazing Facebook User Statistics (February 2015)';
- Productie 14: Artikel 'Internet World Stats – European Union';
- Productie 15: Print-screen 'Top 1000 sites – DoubleClick Ad Planner';
- Productie 16: Wikipedia artikel 'Facebook';
- Productie 17: Print-screen Van Dale zoekresultaat 'live';
- Productie 18: Print-screen zoekresultaat 'Facebook' Collins English Dictionary;
- Productie 19: Print-screen Van Dale zoekresultaat 'telecommunicatie';
- Productie 20: Print-screen <http://live.fb.com>;
- Productie 21: Artikel 'Facebook Live: Hoe gebeurtenissen live delen met je vrienden?';
- Productie 22: Print-screen Facebook Company Info d.d. 15 mei 2016 met behulp van WayBack Machine;
- Productie 23: Artikel 'What's in a Billion? Facebook Users Hit Milestone in 1 Day';
- Productie 24: Fragment jaarverslag Facebook Inc. 2015;
- Productie 25: Artikel 'Internet World Stats – Facebook Users in the World';
- Productie 26: Print-screen '50 Facebook Facts and Figures';

- Productie 27: Artikel 'Here's How Much Time People Spend on Facebook per Day';
- Productie 28: Print-screen van een Facebook tijdlijn;
- Productie 29: Wikipedia artikel 'List of Facebook features';
- Productie 30: Artikel 'What's the Difference Between a Software Product and a Platform?';
- Productie 31: Print-screen inlogschermin online versie Facebook Platform;
- Productie 32: Print-screen Facebook mobiele applicatie in google app store;
- Productie 33: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Je profiel en instellingen';
- Productie 34: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Je startpagina';
- Productie 35: Artikel 'The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated January 2017';
- Productie 36: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Hoe start ik een videogesprek met een vriend op Facebook';
- Productie 37: artikel 'Call Your Friends Right From Facebook';
- Productie 38: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Groepen';
- Productie 39: Print-screen groups.fb.com;
- Productie 40: Print-screen van enkele groepen op het Facebook Platform;
- Productie 41: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Facebook-verkoopgroepen';
- Productie 42: Artikel 'Facebook maakt spullen verkopen in groepen makkelijker';
- Productie 43: Artikel 'Nu voor iedereen: de Groningse Verkoopgroepen op Facebook';
- Productie 44: Artikel 'Facebook versnelt toegang voor verkoopgroepen';
- Productie 45: Print-screen Facebook for Developers 'Sharing on Facebook';
- Productie 46: Verklaring Facebook Inc. t.a.v. gebruik Facebook Merken in klasse 38;
- Productie 47: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Berichten plaatsen en delen';
- Productie 48: Artikel 'Updates for Facebook notes';
- Productie 49: Artikel 'Introducing Instant Articles';
- Productie 50: Print-screen website Instant Articles;
- Productie 51: Artikel 'Facebook wil content van kranten en tijdschriften doorplaatsen';
- Productie 52: Print-screen Facebook Business 'aan de slag met advertenties';
- Productie 53: Print-screen Facebook Business 'Vorbereiden op adverteren op Facebook';
- Productie 54: Print-screen website Facebook Games;
- Productie 55: Print-screen facebook pagina 'Facebook Games';
- Productie 56: Print-screen website Facebook Gameroom;
- Productie 57: Print-screen Facebook pagina 'App Centre';
- Productie 58: Artikel 'Top 5 Facebook games';
- Productie 59: Wikipedia artikel 'Candy Crush Saga';
- Productie 60: Print-screen Facebook for Developers 'Facebook Games of the Year 2013';
- Productie 61: Print-screen Facebook for Developers 'Facebook's 2016 Games of the Year';
- Productie 62: Artikel 'Introducing Facebook and Summit's K-12 Education Project';
- Productie 63: Artikel 'Facebook Takes a Step Into Education Software';
- Productie 64: Artikel 'Inside Facebook's Plan to Build a Better School';
- Productie 65: Print-screen Facebook pagina 'Facebook in Education';
- Productie 66: Print-screen website Facebook Blueprint;
- Productie 67: Print-screen Facebook Blueprint 'Catalog';
- Productie 68: Print-screen Facebook Helpcentrum 'Evenementen';
- Productie 69: Print-screen Facebook for Business 'Marketing op Facebook begint met een pagina';
- Productie 70: Print-screen Facebook for Business 'Messenger';
- Productie 71: Print-screen tijdlijn Facebook pagina 'Facebook';
- Productie 72: Print-screen tijdlijn Facebook pagina 'Facebook Stories';
- Productie 73: Wikipedia artikel 'Facebook Platform';
- Productie 74: Print-screen website Facebook for developers;

- Productie 75: Print-screen Facebook for Developers 'Using Facebook's Mobile Hosting API for App Links';
- Productie 76: Artikel 'This is how Facebook develops and deploys software. Should you care?';
- Productie 77: Artikel 'How Facebook threatens HP, Cisco, and more with its "vanity free" servers';
- Productie 78: Artikel 'How Facebook is eating the \$ 140 billion hardware market';
- Productie 79: Artikel 'Insite Facebook's hardware labs; Moving faster with more collaboration';
- Productie 80: Print-screen website Facebook Research.van ALSTOM in België en Nederland (gedateerd augustus 2014);

42. De producties 1 tot en met 16 werden door opposant ingediend ter ondersteuning van zijn stelling dat zijn ingeroepen merken een grote bekendheid genieten in Europa, waaronder ook de Benelux.

43. De onder 16, 20, 21, 26, 29 en 30 t/m 34 genoemde producties werden ingediend ter onderbouwing van het normaal gebruik van de merken voor de waren in klasse 9, te weten "software voor het uploaden, downloaden, verkrijgen van toegang tot, plaatsen, weergeven, labelen, bloggen, streamen, verbinden, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie via computer- en communicatienetwerken". Het betreft hier software waarmee de kerndienst van opposant verleend kan worden. Deze software wordt aan gebruikers ter beschikking gesteld en kan via de webbrowser of als mobiele applicatie (app) worden gedownload. Het materiaal toont genoegzaam de verschillende toepassingsvarianten van de software en het normaal gebruik ervan mag dan ook voldoende bewezen worden geacht, gezien de enorme gebruikersaantallen wereldwijd en in Europa (> 300 miljoen gebruikers zoals blijkt uit productie 35). Het is overigens ook een feit van algemene bekendheid dat de Facebook merken wereldwijd gebruikt zijn voor deze waren.

44. De producties 16, 19, 29, 35 en 36 t/m 46 werden ingediend ter onderbouwing van het gebruik voor de kerndienst (in klasse 38) van FACEBOOK, te weten telecommunicatiediensten, die op uiteenlopende manieren worden aangeboden, zoals het bieden van de mogelijkheid om wereldwijd gesprekken te voeren middels Facebook Chat of het achterlaten van berichten voor andere gebruikers. De dienst is in essentie een sociaal netwerk waarop gebruikers een profiel kunnen aanmaken, connecties kunnen maken met anderen en via dit telecommunicatiekanaal een veelvoud aan informatie kunnen delen, al dan niet in aparte (koop- en verkoop)groepen. Via links op Facebookpagina's kunnen gebruikers andere websites bezoeken. Naar oordeel van het Bureau tonen de overgelegde documenten het normaal gebruik van de merken aan in de Europese Unie voor alle diensten in klasse 38 die de grondslag vormen voor deze oppositie. Het is overigens ook een feit van algemene bekendheid dat de Facebook merken wereldwijd gebruikt zijn voor deze diensten.

45. Ter onderbouwing van het normaal gebruik van de merken voor de diensten in klasse 41 verwijst opposant naar de producties 15, 16 en 47 t/m 67. Daaruit blijkt dat de merken gebruikt worden om video's en foto's te delen. Ook kunnen middels de dienst Facebook Notes blogs, artikelen en korte verhalen worden gepubliceerd die via het Facebook netwerk worden gepubliceerd. FACEBOOK werkt ook samen met onder meer The New York Times, National Geographic, BBC News en Bild, waarbij het op het nieuwsoverzicht van gebruikers uitgaves van tijdschriftartikelen publiceert. In de speciale Facebook Gameroom kunnen (interactief) spellen worden gespeeld. Spellen als Farmville en Candy Crush, aangeboden via Facebook, werden door tientallen miljoenen mensen gespeeld. Het Bureau is op basis van de overgelegde producties van oordeel dat de merken normaal gebruikt zijn in de Europese Unie voor alle diensten in klasse 41 die de grondslag vormen voor deze oppositie. Het is overigens ook een feit van algemene bekendheid dat de Facebook merken wereldwijd gebruikt zijn voor deze diensten.

46. Producties 16, 29, 33, 35 en 69 t/m 80 werden door opposant ingediend om het normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen voor de diensten in klasse 42 waarop de oppositie is gebaseerd. Opposant biedt

door middel van het hosten van het Facebook Platform functionaliteiten waarmee gebruikers elkaar kunnen informeren over het houden van, al dan niet openbare, evenementen. De Facebook diensten bestaan verder in essentie ook uit het hosten van klantspecifieke webpagina's, waarbij binnen een virtuele gemeenschap geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens kunnen worden gedeeld (zie tevens overweging 43). Het Bureau stelt na analyse van de overgelegde stukken vast dat de Facebook merken normaal gebruikt zijn in de Europese Unie voor alle diensten in klasse 42 die de grondslag vormen voor deze oppositie. Het is overigens ook een feit van algemene bekendheid dat de Facebook merken wereldwijd gebruikt zijn voor deze diensten.

Conclusie

47. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal toereikend is om normaal gebruik in de Europese Unie van het eerste en het derde ingeroepen recht aan te nemen voor alle waren en diensten die als grondslag dienen voor onderhavige oppositie, te weten:

Kl 9 Software voor het uploaden, downloaden, verkrijgen van toegang tot, plaatsen, weergeven, labelen, bloggen, streamen, verbinden, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie via computer- en communicatienetwerken.

Kl 38 Telecommunicatie, te weten elektronische verzending van gegevens, boodschappen en informatie; verschaffing van onlineforums voor communicatie over onderwerpen van algemene aard; verschaffing van onlinecommunicatieverbindingen voor overdracht van websitegebruikers naar andere lokale en wereldwijde webpagina's; verschaffing van online-chatrooms en elektronische -bulletinboards; uitzending van geluid, tekst en video via computer- of andere communicatienetwerken, te weten uploaden, plaatsen, weergeven, labelen en elektronisch verzenden van gegevens, informatie, geluid en videobeelden; verschaffing van een onlineforum voor het kopen en verkopen van producten en materialen en het uitwisselen van aankoopgegevens via een computernetwerk; telecommunicatie; telecommunicatie via Internet, communicatie via computerterminals.

Kl 41 Het delen van foto's en video's; publicatie van elektronische tijdschriften en weblogs, met door gebruikers gegenereerde of gespecificeerde inhoud; elektronische uitgave voor derden; diensten op het gebied van ontspanning, te weten het faciliteren van interactieve spellen voor meerdere spelers of spellen voor een enkele speler, gespeeld via computer- of communicatienetwerken; diensten van een uitgever.

Kl 42 Computerdiensten, te weten hosting van elektronische faciliteiten voor derden voor het organiseren en houden van bijeenkomsten, evenementen en interactieve discussies via communicatienetwerken; diensten van applicatieserviceproviders (asp), te weten het hosten van softwareapplicaties van derden; diensten van applicatieserviceproviders (asp) met software voor het mogelijk maken van het uploaden, downloaden, streamen, plaatsen, weergeven, bloggen, verbinden, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie via communicatienetwerken; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare softwareapplicaties voor het sociaal netwerken, creëren van een virtuele gemeenschap en het overbrengen van geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens; computerdiensten in de vorm van klantspecifieke webpagina's met door gebruikers gedefinieerde of gespecificeerde informatie, persoonlijke profielen, geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens.

48. Voor de diensten van het tweede ingeroepen recht, waarop de oppositie ook is gebaseerd, geldt dat dit ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig was (zie ook overweging 32).²

A.2 Verwarringsgevaar

49. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

50. 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."

51. 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

52. 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).

53. 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).

54. De drie merken waarop de oppositie is gebaseerd zijn identiek. Hieronder worden deze derhalve één keer weergegeven en wordt er in het enkelvoud naar verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FACEBOOK	FACEBOOK LIVE

² opposant beperkt de diensten van het tweede (niet-gebruiksplchtige) ingeroepen recht als grondslag voor de oppositie tot de diensten "opleiding; ontspanning (entertainment)" in klasse 41 en de diensten "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerp en ontwikkeling van computer hardware en software" in klasse 42.

--	--

55. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste 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. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

56. Het ingeroepen recht, FACEBOOK, betekent letterlijk vertaald in het Nederlands 'gezicht(en)boek'. Naar oordeel van het Bureau is deze aanduiding in voornoemde betekenis specifiek gerelateerd aan het gebruik op Amerikaanse universiteiten en zal deze betekenis in de Benelux niet als zodanig worden toegekend aan het ingeroepen recht, temeer daar het woord ook niet in Engelse woordenboeken voorkomt, anders dan gerelateerd aan opposant. Het betwiste teken bestaat uit dit identieke element met daaraan toegevoegd het beschrijvende woord LIVE dat zowel in het Nederlands³ als in het Engels⁴ als adjectief duidt op "direct/rechtstreeks" in de zin van "niet opgenomen of zonder tussenkomst van...". Ten aanzien van de diensten van het betwiste teken, waaronder begrepen uitzenddiensten (telecommunicatie) en entertainment diensten, geldt dat dit woorelement daarvoor beschrijvend is en derhalve niet gekwalificeerd kan worden als dominant element van het betwiste teken. Immers, 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).

57. Merk en teken delen het (dominante) woorelement FACEBOOK. Indien en voorzover daaraan in de Benelux een betekenis zal worden toegekend, geldt dat er daardoor sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. De toevoeging van het beschrijvende element LIVE in het betwiste teken doet daaraan niet af. Het geheel krijgt daardoor immers geen andere zelfstandige betekenis.

58. Naar oordeel van het Bureau is er sprake van een sterke begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, ongeacht welke betekenis er aan het identieke element zal worden toegekend.

Visuele vergelijking

59. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit acht letters, FACEBOOK. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk dat bestaat uit twee woorden. Het eerste woord van acht letters is identiek aan het ingeroepen recht. Het tweede woord van het betwiste teken bestaat uit vier letters, LIVE.

60. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en het behoudt daarin, als losstaand element, naar oordeel van het Bureau, een zelfstandige onderscheidende plaats. Het betreft bovendien het aanvangselement van het betwiste teken, waarbij geldt dat de consument daaraan meer belang zal hechten (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

61. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht sterk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

³ <http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/live#.WkYupPCnGUK>.

⁴ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/live>.

62. Het voorgaande geldt tevens onverkort ten aanzien van de auditieve vergelijking tussen merk en teken. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat het identieke (aanvangs)element ook het langste is van het betwiste teken. Twee van de drie lettergrepen van het betwiste teken zijn derhalve identiek aan het ingeroepen recht en dit is tevens het aanvangselement.

63. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken auditief sterk overeenstemmen.

Conclusie

64. De tekens zijn in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

65. 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).

66. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag en waarvoor in het geval van de ingeroepen rechten het normaal gebruik, voor zover vereist, werd aangetoond (zie overwegingen 32, 47 en 48).

67. Aangezien de ingeroepen merken identiek zijn, worden de respectievelijke waren- en dienstenopgaven hieronder geconsolideerd weergegeven en zal er bij de vergelijking in het enkelvoud naar de ingeroepen rechten worden verwezen. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Software voor het uploaden, downloaden, verkrijgen van toegang tot, plaatsen, weergeven, labelen, bloggen, streamen, verbinden, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie via computer- en communicatienetwerken. <i>(Uniemark 9151192)</i>	
KI 38 Telecommunicatie, te weten elektronische verzending van gegevens, boodschappen en informatie; verschaffing van onlineforums voor communicatie over onderwerpen van algemene aard; verschaffing van onlinecommunicatieverbindingen voor overdracht van websitegebruikers naar andere lokale en wereldwijde webpagina's; verschaffing van online-chatrooms en elektronische -bulletinboards; uitzending van geluid, tekst en video via computer- of andere communicatienetwerken, te weten uploaden, plaatsen, weergeven, labelen en elektronisch verzenden van gegevens, informatie, geluid en	KI 38 Uitzenddiensten; uitzenddiensten via globale computer netwerken; elektronische communicatie diensten; verzending van informatie, tekst, code, berichten, gegevens en content via het internet en andere computer en communicatie lijnen, draadloos, en mobiele netwerken; het beschikbaar maken van online forums, chat rooms, verslagen, blogs, en list servers voor de toegang tot en het verzenden van berichten, opmerkingen en multimedia content onder gebruikers.

<p>videobeelden; verschaffing van een onlineforum voor het kopen en verkopen van producten en materialen en het uitwisselen van aankoopgegevens via een computernetwerk.</p> <p><i>(Uniemerk 9151192)</i></p> <p>KI 38 Telecommunicatie; telecommunicatie via Internet, communicatie via computerterminals.</p> <p><i>(Uniemerk 2483857)</i></p>	
<p>KI 41 Het delen van foto's en video's; publicatie van elektronische tijdschriften en weblogs, met door gebruikers gegenereerde of gespecificeerde inhoud; elektronische uitgave voor derden; diensten op het gebied van ontspanning, te weten het faciliteren van interactieve spellen voor meerdere spelers of spellen voor een enkele speler, gespeeld via computer- of communicatienetwerken.</p> <p><i>(Uniemerk 9151192)</i></p> <p>KI 41 Opleiding; ontspanning.</p> <p><i>(Uniemerk 5585518)</i></p> <p>KI 41 Diensten van een uitgever.</p> <p><i>(Uniemerk 2483857)</i></p>	<p>KI 41 Entertainment diensten; opleidingsdiensten; het leveren van een videosharing kanaal voor entertainment en opleidingsdoeleinden; digitale video-, audio- en multimedia publicatie diensten.</p>
<p>KI 42 Computerdiensten, te weten hosting van elektronische faciliteiten voor derden voor het organiseren en houden van bijeenkomsten, evenementen en interactieve discussies via communicatienetwerken; diensten van applicatieserviceproviders (asp), te weten het hosten van softwareapplicaties van derden; diensten van applicatieserviceproviders (asp) met software voor het mogelijk maken van het uploaden, downloaden, streamen, plaatsen, weergeven, bloggen, verbinden, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie via communicatienetwerken; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare softwareapplicaties voor het sociaal netwerken, creëren van een virtuele gemeenschap en het overbrengen van geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens; computerdiensten in de vorm van klantspecifieke webpagina's met door gebruikers gedefinieerde of gespecificeerde informatie,</p>	<p>KI 42 Ontwikkeling en ontwerp van computer hard- en software; ontwerp en ontwikkeling van websites; het tijdelijk beschikbaar maken van niet downloadbare software; hosting online content voor anderen; applicatie service provider (ASP) diensten; technische adviesdiensten met betrekking tot het oplossen van computer hardware, computer software, computer netwerk en websites problemen.</p>

<p>persoonlijke profielen, geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens.</p> <p>(Uniemerk 9151192)</p> <p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p> <p>(Uniemerk 5585518)</p>	
---	--

Klasse 38

68. De diensten “*Uitzenddiensten; uitzenddiensten via globale computer netwerken; elektronische communicatie diensten; verzending van informatie, tekst, code, berichten, gegevens en content via het internet en andere computer en communicatie lijnen, draadloos, en mobiele netwerken; het beschikbaar maken van online forums, chat rooms, verslagen, blogs, en list servers voor de toegang tot en het verzenden van berichten, opmerkingen en multimedia content onder gebruikers*” van het betwiste teken vallen alle onder de noemer “*telecommunicatie*” van het ingeroepen recht. De diensten zijn derhalve identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten volgens vaste rechtspraak als identiek beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

Klasse 41

69. De diensten “*entertainment diensten en opleidingsdiensten*” zijn identiek aan de diensten “*ontspanning*” en “*opleiding*” van het ingeroepen recht.

70. De dienst “*het leveren van een videosharing kanaal voor entertainment en opleidingsdoeleinden*” van het betwiste teken valt deels onder de dienst “*ontspanning*” en deels onder de noemer “*opleiding*” van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

71. De diensten “*digitale video-, audio- en multimedia publicatie diensten*” van het betwiste teken vallen onder de bredere noemer “*diensten van een uitgever*” van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 42

72. De diensten “*ontwikkeling en ontwerp van computer hard- en software*” en “*applicatie service provider (ASP) diensten*” komen *expressis verbis* voor in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

73. Wanneer de waren en/of diensten van het betwiste teken de waren en/of diensten van het ingeroepen recht omvatten, is er eveneens sprake van identieke waren en/of diensten (zie: GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). De diensten “*ontwerp en ontwikkeling van websites*” van het betwiste teken zijn derhalve identiek aan *computerdiensten in de vorm van klantspecifieke webpagina's met door gebruikers gedefinieerde of gespecificeerde informatie, persoonlijke profielen, geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens*” van het ingeroepen recht. Bovendien betreft de inrichting en opmaak van een

website in feite geprogrammeerde software, waarmee de dienst eveneens identiek is aan de dienst “*ontwikkeling en ontwerp van software*” van het ingeroepen recht.

74. Dit geldt tevens voor de dienst “*het tijdelijk beschikbaar maken van niet downloadbare software*” van het betwiste teken. Deze dienst is identiek aan de diensten “*verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare softwareapplicaties voor het sociaal netwerken, creëren van een virtuele gemeenschap en het overbrengen van geluid, video's, fotografische beelden, teksten, grafische voorstellingen en gegevens*” van het ingeroepen recht.

75. Ook de dienst “*hosting online content voor anderen*” van het betwiste teken is derhalve identiek aan “*computerdiensten, te weten hosting van elektronische faciliteiten voor derden voor het organiseren en houden van bijeenkomsten, evenementen en interactieve discussies via communicatienetwerken*” van het ingeroepen recht.

76. De diensten “*technische adviesdiensten met betrekking tot het oplossen van computer hardware, computer software, computer netwerk en websites problemen*” ten slotte, vallen onder de bredere noemer van “*technologische diensten*” van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

77. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3 Globale beoordeling

78. 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.

79. 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). De waren en diensten zijn grotendeels gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. Voor de diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software” wordt evenwel een verhoogd aandachtsniveau aangenomen (zie: GEU, AAVA MOBILE, T-554/12, 27 maart 2014), omdat deze een zeer gespecialiseerde deskundigheid vereisen, derhalve kostbaar zijn en/of in een specifieke technologische behoefte voorzien.

80. 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).

81. 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. Hoewel de opposant een verruimde beschermingsomvang inroept vanwege de bekendheid van zijn ingeroepen rechten (zie overwegingen 9 en 42), hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

82. Overigens hecht het Bureau er, wellicht ten overvloede, aan om te benadrukken dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar dat het slechts één van de elementen is die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

83. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de sterke mate van overeenstemming van de tekens en de identieke diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs in het geval van een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

84. Opposant stelt vast dat het betwiste teken werd gedeponereerd daags nadat hij een eigen FACEBOOK LIVE dienst had uitgerold in de Benelux en acht het derhalve zeer aannemelijk dat verweerder het depot te kwader trouw heeft verricht (zie overweging 16). Het Bureau heeft kennis genomen van deze stellingname, maar wijst er, wellicht ten overvloede, op dat een dergelijk argument geen rol kan spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot de specifieke gronden van artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

85. Verweerder concludeert dat “je ook anderen een kans moet gunnen in het economisch handelsverkeer” en dat “als je vindt, dat een naam jou toebehoort, je deze ook zelf moet registeren” en ook zegt hij dat “opposant mogelijk zelf is vergeten om het teken FACEBOOK LIVE vast te leggen en daarom verweerder in een kwaad daglicht wilt stellen” (zie overweging 26). Het Bureau verwijst hiertoe naar het hiervoor overwogene en benadrukt nogmaals dat de oppositieprocedure beperkt is tot voornoemde specifieke gronden. Bovendien 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 (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

86. Voor wat betreft de herhaalde opmerkingen van verweerder dat verschillende merken met gedeelde elementen naast elkaar (zouden moeten) kunnen bestaan (zie overwegingen 21 en 29) kan het Bureau niet anders dan verwijzen naar de relevante bepalingen van het BVIE en de omvangrijke Europese jurisprudentie inzake merken. Indien en voorzover verweerder zou willen betogen dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, benadrukt het Bureau dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en de (oudere) merken van de opposant waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat het gaat om op de markt co-existerende merkinschrijvingen, noch dat deze identiek zijn.

87. Ten slotte stelt verweerder dat hij tijd heeft moeten besteden aan het verweer, dat hij deze kosten niet vergoed hoeft te zien en derhalve een veroordeling in de kostentoe wijzing niet wenselijk acht (zie overweging 30). Het Bureau benadrukt dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

88. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

89. Oppositie met nummer 2012032 wordt geheel toegewezen.

90. Het Benelux depot 1329433 wordt niet ingeschreven.

91. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 januari 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten