



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010092
van 12 mei 2016

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: **Europese inschrijving 9151192**

FACEBOOK

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 5585518**

FACEBOOK

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 9151168**

tegen

Verweerder: **Zuiderplas N.V.**
Dr. M.L. King Boulevard 60
Willemstad
Curaçao

Gemachtigde: **Kuijken advocaten**
Waalreneweg 4
5554 HC Valkenswaard
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1286214**



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

1. Op 18 maart 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1286214 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 mei 2014 .

2. Op 25 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese 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;
- Europese 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;
- Europese inschrijving 9151168 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, 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.

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 is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 29 juli 2014.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 30 januari 2015. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 februari 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 april 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 22 april 2015 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 april 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juni 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 23 juni 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 juli 2015.
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 stelt zich om te beginnen op het standpunt dat de Facebook-merken grote bekendheid genieten en onderbouwt deze stelling. Volgens opposant is er daardoor sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen en derhalve een grotere beschermingsomvang.
15. Ten aanzien van de opgeroepen totaalindruk van het betwiste teken merkt opposant op dat het beeldelement, bestaande uit drie pijlen zal worden opgevat als een algemene verwijzing naar het begrip recyclen. De woorden "your Social Shop" zijn beschrijvend voor de diensten van verweerder, zodat het dominerende bestanddeel van het betwiste teken het wordelement FACETHAT is, aldus opposant.
16. In visueel opzicht, meent opposant dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen de twee ingeroepen woordmerken en het dominante wordelement van het betwiste teken. Beide bestaan uit acht letters, met twee lettergrepen, waarbij de eerste vier letters identiek zijn. Ten aanzien van het derde ingeroepen recht geldt bovendien dat de visuele overeenstemming wordt versterkt door het identieke kleurenschema, de overeenstemmende opbouw van merk en teken en het vergelijkbare lettertype, aldus opposant.
17. In auditief opzicht worden de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitgesproken in twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek. Omdat het beschrijvende onderschrift van het betwiste teken, "your Social Shop", niet zal worden uitgesproken, is er ook in auditief opzicht sprake van een hoge mate van overeenstemming volgens opposant.
18. Opposant meent dat er in begripsmatig opzicht sprake is van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, omdat de woorden FACEBOOK en FACETHAT in hun afzonderlijke componenten zullen worden begrepen en deze het element FACE gemeen hebben. Dit betekent onder meer "gezicht" en "(gezichts)uitdrukking" en dit woord is niet beschrijvend voor de diensten in kwestie, zodat er sprake is van begripsmatige overeenstemming, meent opposant.
19. De diensten waarvoor het betwiste teken werd gedeponeerd zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven, concludeert opposant.
20. Het verwarringsgevaar wordt versterkt door het feit dat men uitsluitend via het sociale netwerk van opposant kan inloggen op de website van verweerder en verweerder ook een eigen FACEBOOK pagina heeft.
21. Aangezien de merken en het teken in zeer sterke mate overeenstemmen en de diensten nagenoeg identiek zijn, is er volgens opposant onmiskenbaar sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het

Bureau dan ook de oppositie volledig toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder zegt dat hij een app ontwikkelt. Deze is nog niet in gebruik genomen. Hij heeft daartoe het betwiste beeldmerk gedeponeerd.

23. Verweerder meent dat het betwiste teken verschilt van de ingeroepen rechten. Het gedeelde element FACE is een normaal woord waarmee vele combinaties mogelijk zijn. Het betwiste teken bevat naast het woord FACETHAT een beeldelement met drie pijlen en de vermelding "your Social Shop". De letters zijn van een ander lettertype, het betwiste teken wordt weergegeven in blauwe letters met een witte omranding in tegenstelling tot de witte letters van het derde ingeroepen recht. De kleur blauw is niet identiek, maar komt wel in de buurt bij die van het derde ingeroepen recht. Taalkundig is er sprake van een geheel andere betekenis, aldus verweerder.

24. De activiteiten van verweerder verschillen geheel van die van opposant. FACEBOOK betreft een vorm van sociale media, waarbij informatie op het gebied van persoonlijke beleving, persoonlijke boodschappen en foto's uitgewisseld kunnen worden. FACETHAT is een webwinkel/platform waarbinnen roerende zaken kunnen worden weggegeven, geruild of verkocht, stelt verweerder.

25. Verweerder betwist niet de bekendheid van FACEBOOK, maar stelt nadrukkelijk dat deze bekendheid niet geldt voor financiële diensten, opleiding en ontspanning en wetenschappelijke en technologische diensten.

26. In visueel opzicht is er volgens verweerder geen sprake van grote overeenstemming. Verweerder vergelijkt daartoe de beide beeldmerken en stelt dat slechts het woord FACE gelijk is en de kleur blauw bij het derde ingeroepen recht en het betwiste teken overheerst.

27. Auditief zijn de ingeroepen rechten en het betwiste teken ook ver van elkaar verwijderd. De klemtoon ligt bij de ingeroepen rechten op de eerste lettergreep en bij het betwiste teken op de laatste. Daarmee is ondergeschikt dat de eerste lettergreep hetzelfde wordt uitgesproken, aldus verweerder.

28. Van begripsmatige overeenstemming is evenmin sprake. De ingeroepen rechten hebben als betekenis 'een verzameling van (foto's van) gezichten', het betwiste teken betekent 'kijk daar eens'. In die zin acht verweerder zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken beschrijvend.

29. Verweerder meent dat opposant met de stelling dat 'de consument kan denken dat het betwiste teken een nieuwe dienst van opposant betreft' bevestigt dat het om een andere dienstverlening gaat. Ondanks het feit dat de omschrijvingen binnen de dienstenklassen raakvlakken hebben dan wel gedeeltelijk dezelfde bewoordingen of strekkingen hebben, gaat het om andere activiteiten.

30. Verweerder betwist de stelling van opposant dat uitsluitend via FACEBOOK ingelogd kan worden op het netwerk van verweerder.

31. Op basis van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder de oppositie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen, dan wel het betwiste teken enkel in te schrijven voor die klassen waarvoor het Bureau de inschrijving toelaatbaar acht, en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

32. 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.

33. 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."

34. 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

35. 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).

36. 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).

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

38. Het eerste en tweede ingeroepen recht zijn identiek, er zal bij de vergelijking van de merken en het teken derhalve in enkelvoud gerefereerd worden aan de ingeroepen rechten. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

EU-merken 9151192 en 5585518

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FACEBOOK	

39. Het ingeroepen recht is een woordmerk van acht letters, te weten FACEBOOK. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit het, groot weergegeven, woord FACETHAT, dat wordt afgebeeld in blauwe, wit omrande, letters tegen een blauwe rechthoekige achtergrond. Links naast het woord FACETHAT worden drie gekrulde pijlen weergegeven, die een cyclische beweging aanduiden. Onder het woord FACETHAT staat in kleine, witte letters “your Social Shop”.

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

41. Het betwiste teken verschilt van het ingeroepen recht in het wordelement dat volgt op het identieke element FACE, te weten THAT in plaats van BOOK. In het voorliggende geval is ook het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Het bevat een beeldelement bestaande uit drie gekrulde pijlen en een onderschrift “your Social Shop”. Naar oordeel van het Bureau zal het in aanmerking komend publiek het beeldelement van het betwiste teken echter niet als dominant ervaren, omdat het een gangbare wijze is om recycling (hergebruik) aan te duiden. Ook het onderschrift zal niet als dominant gelden in de perceptie van de consument omdat het beschrijvend is.

42. Het ingeroepen recht en het dominante wordelement in het betwiste teken bestaan beide uit acht letters, de eerste vier letters zijn identiek. 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), aangezien de wordelementen van links naar rechts gelezen worden.

43. In auditief opzicht geldt, ten aanzien van het betwiste teken, dat niet kan worden uitgesloten dat het (beschrijvende) onderschrift “your Social Shop” zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). In het licht van de voorgaande overwegingen geldt dat in auditief opzicht het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [fe:sbuk] en naar het betwiste teken zal worden verwezen door het aan te duiden als [fe:sðæt]. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen, waarbij de cadans en klemtoon dezelfde zijn.

44. Het ingeroepen recht betekent in letterlijke vertaling 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 niet als zodanig in de Benelux aan het ingeroepen recht worden toegekend, temeer daar het woord ook niet in Engelse woordenboeken voorkomt, anders dan gerelateerd aan opposant. Het betwiste teken kan worden opgevat als een vervoeging van het Engelse ‘to face’ gecombineerd met het aanwijzend voornaamwoord ‘that’. Vrij vertaald zou het zoiets kunnen betekenen als ‘zie dat onder ogen’. Zelfs indien tekens in hun geheel geen betekenis hebben, moet rekening gehouden worden met het feit dat de consument geneigd is om tekens te ontlede in elementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op hem bekende woorden (zie onder meer GEU, RESPICUR, T-256/04, 13 februari 2007 en ATURION, T-146/06, 13 februari 2008). Het in aanmerking komend publiek zal, juist vanwege het feit dat dit het aanvangselement betreft, de aanduiding FACE wellicht in zijn Engelse betekenis herkennen (als ‘gezicht’). Alleen

vanuit die, minder voor de hand liggende, perceptie zou er sprake kunnen zijn van een lichte conceptuele overeenstemming.

45. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht, op zijn minst, een normaal onderscheidend vermogen toekomt. Daardoor geldt in het licht van het hiervoor overwogene dat bij de vergelijking van de totaalindruk van merk en teken, het Bureau de gelijkenissen groter acht, dan de verschilpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat beide in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmen.

EU-merk 9151168

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

46. Het derde ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een woord van acht letters, te weten FACEBOOK, dat wordt weergegeven in (gestileerde) witte letters tegen een blauwe, rechthoekige achtergrond. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, zoals hierboven reeds werd omschreven (zie overweging 39).

47. Het hiervoor overwogene (overwegingen 40 tot en met 45) geldt uiteraard ook ten aanzien van de onderhavige vergelijking met dien verstande dat naar oordeel van het Bureau de overeenkomstige kleurstelling, in blauw en wit, een niet te verwaarlozen element vormt bij de visuele waarneming van merk en teken.

48. Het Bureau is van oordeel dat ook het derde ingeroepen recht minstens een normaal onderscheidend vermogen toekomt. Daardoor geldt in het licht van het hiervoor overwogene dat bij de vergelijking van de totaalindruk van merk en teken, het Bureau de gelijkenissen groter acht, dan de verschilpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat beide in hun totaalindruk ten minste in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

49. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen in hun totaalindruk in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

50. 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).

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

52. Voor de leesbaarheid van de beslissing worden de waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten hieronder geconsolideerd weergegeven.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Hulpmiddelen voor de ontwikkeling van software; software voor gebruik als interfaces voor het programmeren van applicaties (api's) voor software voor het mogelijk maken van onlinediensten voor sociaal netwerken, het bouwen van applicaties voor sociaal netwerken en voor het opvragen, uploaden, downloaden, verkrijgen van toegang tot en beheren van gegevens; 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.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; Reclame- en informatieverspreiding, te weten verschaffing van rubriekadvertentieruimte via het wereldwijde computernetwerk; promoten van producten en diensten van derden via internet; compilatie en beheer van onlinedatabases en doorzoekbare onlinedatabases.</p> <p><i>(EU-merk 5585518)</i></p> <p>KI 35 Marketing, reclame en promotie; marktonderzoek en -informatie; promotie van goederen en diensten voor derden via computer- en communicatienetwerken; het vergemakkelijken van het uitwisselen en verkopen van behoeften voor (woning)inrichting, schoonmaakproducten, producten voor de toiletverzorging, cosmetische middelen, kaarsen, farmaceutische producten, kleinijzerwaren van metaal, machines en gereedschapsmachines en werktuigmachines, handgereedschappen, consumentenelektronica, computers, computerrandapparatuur, telefoons, camera's, cd's en dvd's, elektrische huishoudelijke apparaten, vervoermiddelen, rijwielen, juwelierswaren en bijouerieën, uurwerken en horloges, drukwerken, lederwaren, handtassen, beurzen en portefeuilles, meubelen, huishoudelijke artikelen, gerei en vaatwerk voor de huishouding of voor de keuken, textiel, kledingstukken, schoeisel, hoofddekens, passementen, vloerbedekking, spellen en speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, levensmiddelen, dranken,</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.</p>

<p>alcoholhoudende dranken en snoepgoed via computer- en communicatienetwerken; onlinedetailhandel en onlinelevering van digitale media, te weten films, muzikale en audiovisuele werken en aanverwante handelswaren; charitatieve diensten, te weten bevordering van het bewustzijn van het publiek inzake liefdadigheids-, filantropische, vrijwilligers-, gemeenschapsactiviteiten en openbare en humanitaire activiteiten; diensten verband houdend met het koppelen van kopers en leveranciers door middel van een onlinecomputernetwerk; het verstrekken van informatie over producten vanuit doorzoekbare registers en databases met informatie, waaronder teksten, elektronische documenten, databases, grafische voorstellingen en audiovisuele informatie op computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	
<p>KI 36 Verwerking van financiële transacties, te weten verrekening en afstemming van financiële transacties via computer- en communicatienetwerken; elektronische verwerking van factureringsgegevens voor gebruikers van computer- en communicatienetwerken; diensten op het gebied van elektronische overmaking van fondsen; diensten inzake de betaling van facturen; financiële wisseldiensten, te weten verstrekking van een virtueel betaalmiddel voor gebruik door leden van een onlinegemeenschap via computer- en communicatienetwerken; het verstrekken van informatie over economische zaken vanuit doorzoekbare registers en databases met informatie, waaronder teksten, elektronische documenten, databases, grafische voorstellingen en audiovisuele informatie op computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, instaat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.</p>
<p>KI 38 Het verschaffen van toegang tot computers, elektronische en onlinedatabases; 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; het vergemakkelijken van toegangsverzekrijging tot websites van derden via een</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.</p>

<p>universele login; 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 onlinenetwerkdienst om gebruikers in staat te stellen persoonlijke identiteitsgegevens over te brengen naar en persoonlijke identiteitsgegevens te delen met en onder meerdere websites; verschaffing van toegang tot computerdatabases op het gebied van sociale netwerken, sociale introducties en het maken van afspraken; verschaffing van een onlineforum voor het kopen en verkopen van producten en materialen en het uitwisselen van aankoopgegevens via een computernetwerk; elektronische verzending van factuur- en betalingsgegevens voor gebruikers van computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het verschaffen van een onlinebestand of -informatiedienst met informatie over en in de vorm van het studentenleven, van algemene aard, rubrieksadvertenties, virtuele samenlevingen, sociale netwerken, het delen van foto's en het verzenden van foto's.</p> <p><i>(EU-merk 5585518)</i></p> <p>KI 41 Verschaffing van computer-, elektronische en onlinedatabases voor onderwijskundige, recreatieve en amusementsdoeleinden op het gebied van entertainment en op het gebied van secundair onderwijs, over het studentenleven, sociale en maatschappelijke belangengroeperingen; 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; verstrekking van informatie over onlinecomputer- en videospellen via computer- of communicatienetwerken; het organiseren en houden van wedstrijden voor spelers van video- en computerspellen; wedstrijd- en</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.</p>

<p>aanmoedigingsprogramma's ontwikkeld voor het herkennen, belonen en aansporen van individuen en groepen zich te verdiepen in zelfverbetering, zelfvoldoening, liefdadigheids-, filantropische, vrijwilligers-, gemeenschapsactiviteiten en openbare en humanitaire activiteiten en het delen van creatieve werkproducten; het verstrekken van informatie op het gebied van nieuws, culturele en academische zaken vanuit doorzoekbare registers en databases met informatie, waaronder teksten, elektronische documenten, databases, grafische voorstellingen en audiovisuele informatie op computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></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; juridische diensten; Computerdiensten, te weten hosting van onlinewebfaciliteiten voor derden voor het organiseren en houden van onlinevergaderingen, -bijeenkomsten en interactieve discussies; en computerdiensten in de vorm van klantspecifieke webpagina's met gebruikersgedefinieerde informatie, persoonlijke profielen en informatie; verstrekking van het gebruik van softwaretoepassingen via een website; gegevensoverdracht en directe berichten.</p> <p><i>(EU-merk 5585518)</i></p> <p>KI 42 Computerdiensten, te weten het creëren van virtuele gemeenschappen voor geregistreerde gebruikers voor het organiseren van groepen en evenementen, voor het deelnemen aan discussies, voor het deelnemen aan sociale, zakelijke en gemeenschapsnetwerken; 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</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; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.</p>

<p>media of informatie via communicatienetwerken; verscaffing 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; verscaffing van een website met technologie die onlinegebruikers in staat stelt persoonlijke profielen te creëren met informatie over sociale netwerken en dergelijke informatie over te brengen en te delen met meerdere websitegebruikers.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	
<p>KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; introducties en sociale netwerken.</p> <p><i>(EU-merk 5585518)</i></p> <p>KI 45 Sociale introducties, sociale netwerken en diensten verband houdend met het maken van afspraakjes; het leveren van sociale diensten en verstrekken van informatie van sociale aard op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, te weten zelfverbetering, zelfontplooiing, charitatieve, filantropische, vrijwilligersdiensten, openbare diensten en dienstverlening aan de gemeenschap en humanitaire activiteiten; het verstrekken van informatie over sociale en politieke zaken vanuit doorzoekbare registers en databases met informatie, waaronder teksten, elektronische documenten, databases, grafische voorstellingen en audiovisuele informatie op computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(EU-merken 9151192 en 9151168)</i></p>	

54. De dienstenopgave van het betwiste teken wordt in iedere klasse besloten met de tekst "betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe

goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie". Het Bureau kan niet anders dan deze toevoeging interpreteren als een precisering van alle daaraan voorafgaande diensten, namelijk als een verbijzondering ten aanzien van de aard en bestemming van diezelfde diensten. Dientengevolge zal het Bureau de diensten van het betwiste teken op die wijze in de vergelijking betrekken.

Klasse 35

55. De diensten "*reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*" komen *expressis verbis* in de dienstenopgave van opposant. De diensten zijn identiek.

Klasse 36

56. De diensten "*financiële zaken; monetaire zaken*" van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten "*verwerking van financiële transacties, te weten verrekening en afstemming van financiële transacties via computer- en communicatienetwerken; elektronische verwerking van factureringsgegevens voor gebruikers van computer- en communicatienetwerken; diensten op het elektronische overmaking van diensten op het gebied van elektronische overmaking van fondsen; diensten inzake de betaling van facturen; financiële wisseldiensten, te weten verstrekking van een virtueel betaalmiddel voor gebruik door leden van een onlinegemeenschap via computer- en communicatienetwerken*" van de ingeroepen rechten. Het gaat immers in beide gevallen om (ondersteunende) diensten die het betalingsverkeer, ook in het kader van de in de klasse 35 genoemde diensten, reguleren. De diensten kennen dan ook een gelijke aard en bestemming en dezelfde wijze van gebruik.

57. De diensten "*verzekeringen; makelaardij in onroerende goederen*" zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en gebruik niet gelijk aan die van de ingeroepen rechten. Hoewel niet uit te sluiten valt dat financiële dienstverleners ook verzekeringen aanbieden, is er daardoor niet automatisch sprake van soortgelijkheid van de diensten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voornoemde diensten niet soortgelijk zijn aan enige waren of diensten van de ingeroepen rechten.

Klasse 38

58. De dienst "*telecommunicatie*" is op zijn minst sterk soortgelijk aan de diensten "*het verschaffen van toegang tot computers, elektronische en onlinedatabases; 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; het vergemakkelijken van toegangsverkrijging tot websites van derden via een universele login; 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 onlinenetwerkdienst om gebruikers in staat te stellen persoonlijke identiteitsgegevens over te brengen naar en persoonlijke identiteitsgegevens te delen met en onder meerdere websites; verschaffing van toegang tot computerdatabases op het gebied van sociale netwerken, sociale introducties en het maken van afspraakjes; verschaffing van een onlineforum voor het kopen en verkopen van producten en materialen en het uitwisselen van aankoopgegevens via een computernetwerk en elektronische verzending van factuur- en betalingsgegevens voor gebruikers van computer- en communicatienetwerken*". Het betreft in beide gevallen (en in brede zin) het via telecommunicatieve weg verlenen van toegang tot een computernetwerk. De diensten komen in hun aard, bestemming, gebruik en wijze van distributie vrijwel volledig overeen en zijn derhalve deels identiek ('*telecommunicatie*') en deels sterk soortgelijk.

Klasse 41

59. De diensten “*opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*” van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenopgave van opposant. De diensten zijn identiek.

Klasse 42

60. De diensten “*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*” van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenopgave van opposant en zijn derhalve identiek.

Conclusie

61. De diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald).

64. 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). Het merendeel van de diensten in kwestie is bestemd voor een breed publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau mag worden uitgegaan. Indien en voorzover enkele van deze diensten ook verleend kunnen worden aan een professioneel en/of gespecialiseerd publiek, moet desalniettemin uitgegaan worden van het laagste (normale) aandachtsniveau.

65. Voor “financiële diensten” geldt in de regel dat daarbij moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, omdat het om aanzienlijke geldbedragen kan gaan en daar gespecialiseerde dienstverleners bij betrokken zijn zoals accountants, advocaten en bankiers (zie daartoe *GEU, BVR, T-197/10*, 9 september 2011 en *ALDER CAPITAL, T-209/09*, 13 april 2011). Daarbij geldt ook dat betalingsverkeer als zodanig in belangrijke mate wordt beheerst door de vertrouwensrelatie tussen dienstverlener en cliënt. Ook voor de diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software” wordt een verhoogd aandachtsniveau aangenomen (*GEU, AAVA MOBILE, T-554/12*, 27 maart 2014), omdat deze kostbaar zijn en/of in een specifieke technologische behoefte voorzien.

66. 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).

67. 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, minimaal, over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Hoewel de opposant vanwege de bekendheid van zijn ingeroepen rechten een verruimde beschermingsomvang inroept (zie overweging 14), hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht (zie overweging 25) evenmin nadere bespreking.

68. Op grond van het voorgaande en gezien de overeenstemmende totaalindruk van de merken en het teken, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs in het geval van een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

69. Opposant stelt dat het verwarringsgevaar wordt versterkt door het feit dat men uitsluitend via het sociale netwerk van opposant kan inloggen op de website van verweerder en verweerder ook een eigen FACEBOOK pagina heeft (zie overweging 20). Verweerder betwist deze stelling (zie overweging 30). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure 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 en O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, alsook GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2010092 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1286214 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie werd gericht en die soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.
- Klasse 36: Financiële zaken; monetaire zaken; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.
- Klasse 38: Telecommunicatie; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te

hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.

- Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.
- 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; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.

73. Het Benelux depot met nummer 1286214 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie werd gericht en die niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 36: Verzekeringen; makelaardij in onroerende goederen; betrekking hebbende op personen d.m.v. een app/software applicatie, website, of op een andere digitale wijze, in staat stellen t.b.v. uitwisseling met vrienden, groepen van vrienden of anderen, een eigen webwinkel c. q. webapplicatie te hebben voor o.a. het ruilen, weggeven, lenen of verkopen van gebruikte dan wel nieuwe goederen of diensten en/of het spelen van spellen en/of het uitwisselen van informatie.

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

Den Haag, 12 mei 2016

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Ellen van Holst