



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012939
van 23 juli 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

tegen

Verweerder: **Ronald Sikking**
Lisztstraat 265
2551 JN Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1346873**

FaceRoom

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 januari 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FaceRoom voor diensten in klasse 45. Het depot is onder nummer 1346873 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 januari 2017.
2. Op 22 maart 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerken 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;
 - Uniemerken 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.
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 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 23 maart 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 september 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. Opposant is van mening dat de merken en het teken een grote visuele gelijkenis vertonen. Alle bestaan uit acht letters, waarvan de eerste vier letters één op één overeenkomen. Ook de zesde en de zevende letter zijn identiek en vallen door hun grote ronde vorm meer op dan de aangrenzende letters. Volgens opposant zijn de merken en het teken in visueel opzicht nagenoeg identiek, althans stemmen zij in hoge mate overeen.

11. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat het betwiste teken zal worden uitgesproken als FEES-ROEM. De ingeroepen rechten worden uitgesproken als FEES-BOEK. De merken en het teken bevatten beide twee lettergrepen, waarbij de eerste op identieke wijze wordt uitgesproken. De uitspraak van de tweede lettergreep stemt in hoge mate overeen door de bepalende OE-klank die bij beide voorkomt. Op auditief vlak stemmen de merken en het teken in zeer hoge mate overeen, aldus opposant.

12. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt volgens opposant dat merk en teken in hun geheel geen betekenis hebben. Evenwel zal de consument hierin wel meerdere componenten ontwaren. De ingeroepen rechten bestaan uit de woorden FACE en BOOK en het betwiste teken uit de elementen FACE en ROOM. Alle drie deze woorden zijn eenvoudige Engelse woorden die de gemiddelde Benelux consument zal begrijpen, aldus opposant. Het feit dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken het publiek doen denken aan het begrip FACE, dat "gezicht" betekent, maakt dat er sprake is van een begripsmatige overeenstemming. Het begrip "gezicht" is ook niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten werden geregistreerd en de diensten waarvoor het betwiste teken werd aangevraagd.

13. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven. Aangezien de diensten (nagenoeg) identiek zijn, wordt zelfs in het geval het Bureau van oordeel mocht zijn dat er een geringe overeenstemming tussen merk en teken bestaat, deze geringe mate van overeenstemming daardoor gecompenseerd bij de globale beoordeling, aldus opposant.

14. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder schetst allereerst de achtergrond en het ontstaan van zijn activiteiten. Van 1996 tot en met 1999 organiseerde hij bijeenkomsten met sprekers die lezingen gaven over levenszin, levensbeschouwing en maatschappelijke onderwerpen. Ook organiseerde hij huiskamerbijeenkomsten. Verweerder wil deze activiteiten weer hervatten nu hij met pensioen is. De intentie van verweerder is gelegen in het met elkaar in (fysiek) contact brengen van mensen ("oog tot oog") zonder winstbejag. Om te voorkomen dat een derde deze activiteiten gaat vervullen vanuit winstbejag, heeft verweerder een merkaanvraag ingediend.

16. Volgens verweerder geeft de naam FaceRoom duidelijk en direct weer dat het gaat om het in levende lijve ontmoeten van mensen in een huiselijke sfeer. Daarbij is volgens verweerder op geen enkele wijze stilgestaan bij het bestaan van FACEBOOK.

17. Na onderzoek heeft verweerder vastgesteld dat de naam "Faceroom" en combinaties met het woord "face" reeds veelvuldig in gebruik zijn bij zowel personen en groepen als bedrijven.

18. Verweerder stelt dat hij in elke vorm van communicatie laat blijken wat FaceRoom wil zijn en wat het niet is. De website biedt geen mogelijkheden voor bezoekers om onderling berichten uit te wisselen en/of persoonlijke berichten, al dan niet met foto's of video, te plaatsen. Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden als vrijwilliger of ideeën aanreiken. Volgens verweerder lijkt de website op geen enkele manier op die van FACEBOOK en wordt verwarring daardoor voorkomen.

19. Verweerder merkt nog op dat in diverse "producten" (van opposant) wordt verwezen naar andere diensten dan degene waarvoor bescherming wordt gevraagd door verweerder. Verweerder benadrukt nogmaals dat zijn merkaanvraag voor het teken FaceRoom geen financieel belang dient. Verweerder is dan ook van mening dat opposant op geen enkele wijze wordt benadeeld door de merkaanvraag voor het teken FaceRoom.

20. Verweerder stelt zijn merkaanvraag te willen handhaven. Het Bureau vat dit op als een verzoek om de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het werd gedeponereerd.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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 gedeponereerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponereerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

23. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

24. 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).

25. 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.

26. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de respectievelijke waren- en dienstenaanvragen hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
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,	

<p>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>(Uniemark 9151192)</i></p>	
<p>Kl 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 benodigdheden 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 bijouterieën, 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, hoofddeksels, passementen, vloerbedekking, spellen en speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, levensmiddelen, dranken, 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>(Uniemark 9151192)</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>(Uniemark 5585518)</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>(Uniemark 9151192)</i></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 toegangsverrijding 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</p>	

<p>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; elektronische verzending van factuur- en betalingsgegevens voor gebruikers van computer- en communicatienetwerken.</p> <p><i>(Uniemerk 9151192)</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 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>(Uniemerk 9151192)</i></p> <p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve</p>	

<p>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>(Uniemerk 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 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; verschaffing 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>(Uniemerk 9151192)</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</p>	

<p>software; juridische diensten; Computerdiensten, te weten hosting van online webfaciliteiten 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>(Uniemark 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>(Uniemark 9151192)</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>(Uniemark 5585518)</i></p>	<p>KI 45 Diensten van (sociale) ontmoetingsclubs.</p>

Klasse 45

27. De “*diensten van (sociale) ontmoetingsclubs*” van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten “*sociale introducties, sociale netwerken en diensten verband houdend met het maken van afspraakjes*” van het eerste ingeroepen recht en de diensten “*introducties en sociale netwerken*” van het tweede ingeroepen recht. Hoewel de exacte bewoordingen enigszins verschillen betreffen het alle sociale diensten in het kader van introducties en ontmoetingen.

Conclusie

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

Vergelijking van de tekens

29. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

30. 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).

31. De beide 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	FaceRoom

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit acht letters, FACEBOOK. Het betwiste teken is ook een woordmerk dat eveneens bestaat uit acht letters, te weten FaceRoom. 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, ECLI:EU:T:2004:79). De eerste vier letters zijn identiek, FACE, en dit geldt ook voor de zesde en de zevende letter, de dubbele –O, die als lettercombinatie visueel opvalt. Het verschil is enkel gelegen in de vijfde en de achtste letter, een –B versus een –R en een –M versus een –K.

33. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet in principe niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Echter, door het ongewone gebruik van een hoofdletter –R in het midden van het betwiste teken, zou de neiging kunnen bestaan het te beschouwen als een samenstelling van twee woorden, namelijk FACE en ROOM (zie hieronder bij "begripsmatige vergelijking"). Bovendien moet in dit kader nog worden opgemerkt dat de weergave van de hoofdletters –B en –R visueel dicht bijeen ligt.

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

Auditieve vergelijking

35. Het voorgaande geldt tevens onverkort ten aanzien van de auditieve vergelijking tussen merk en teken. Merk en teken bestaan uit twee lettergrepen, respectievelijk FACE en BOOK en FACE en ROOM. De aanvangslettergreep is identiek en de tweede lettergreep kenmerkt zich door de langgerekte –O klank. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [fe:s-buk], het betwiste teken als [fe:s-rum]. Merk en teken kennen daardoor een gelijk ritme en een gelijke cadans. Ten aanzien van de hierboven opgemerkte verschillen geldt dat

de –B en de –R beide gesloten klanken betreffen. Het opvallendste verschil tussen merk en teken is uitsluitend gelegen in de klank van de slotletters, –K respectievelijk –M.

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

Begripsmatige vergelijking

37. 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 (zie ook BBIE: oppositiebeslissingen 2010092, 12 mei 2016 Facethat en 2012032, 26 januari 2018, FACEBOOK LIVE).

38. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Het ingeroepen recht zal waargenomen kunnen worden als een samentrekking van de woorden FACE en BOOK en het betwiste teken, versterkt door het gebruik van de hoofdletter –R in het midden van het woord (zie hierboven bij “visuele vergelijking”) als een samentrekking van de woorden FACE en ROOM.

39. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux voldoende kennis heeft van de Engelse taal om de woorden FACE, BOOK en ROOM te begrijpen in hun gekende betekenis. Het woord FACE betekent onder meer, maar vooral “gezicht”, het woord BOOK betekent “boek” en het woord ROOM betekent “kamer”.¹

40. Merk en teken hebben in hun geheel geen vaststaande betekenis. De enige begripsmatige overeenstemming is gelegen in het woord FACE. Het in aanmerking komend publiek zal, ook vanwege het feit dat dit het aanvangselement betreft, de aanduiding FACE in zijn Engelse betekenis herkennen (als ‘gezicht’). Vanuit die perceptie is er sprake van enige conceptuele overeenstemming.

41. Hoewel merk en teken als geheel geen vaststaande betekenis hebben, zal het identieke element FACE als zodanig wel herkend en begrepen worden. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau op zijn minst sprake van een zekere mate van conceptuele overeenstemming.

Conclusie

42. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht sterk overeenstemmend. In begripsmatig opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

A.2 Globale beoordeling

43. 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.

¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/face>; <https://en.oxforddictionaries.com/definition/book>; <https://en.oxforddictionaries.com/definition/room>.

44. 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 diensten zijn gericht op een breed publiek, te weten de gemiddelde consument. Daarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

45. 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).

46. 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 overweging 9), hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze procedure.

47. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming en de zekere mate van begripsmatige overeenstemming van de tekens en de identieke diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

48. Verweerder heeft na eigen onderzoek vastgesteld dat de naam "Faceroom" en combinaties met het woord "face" reeds veelvuldig in gebruik zijn bij zowel personen en groepen als bedrijven (zie overweging 18). 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, ECLI:EU:T:2007:333 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd niet het bewijs geleverd dat het gaat om op de markt co-existerende merkenschrijvingen, noch dat deze identiek zijn.

49. Verweerder stelt dat hij in elke vorm van communicatie laat blijken wat FaceRoom wil zijn en wat het niet is. De website biedt geen mogelijkheden voor bezoekers om onderling berichten uit te wisselen en/of persoonlijke berichten, al dan niet met foto's of video, te plaatsen. Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden als vrijwilliger of ideeën aanreiken. Volgens verweerder lijkt de website op geen enkele manier op die van FACEBOOK en wordt verwarring daardoor voorkomen (zie overweging 19), waarbij verweerder benadrukt dat zijn merkaanvraag voor het teken FaceRoom geen financieel belang dient en opposant op geen enkele wijze wordt benadeeld door de merkaanvraag voor het teken FaceRoom (zie overweging 20). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2

Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

51. Oppositie met nummer 2012939 wordt geheel toegewezen.

52. Het Benelux depot 1346873 wordt niet ingeschreven.

53. 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, 23 juli 2018

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard