



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005666

van 21 maart 2013

- Opposant:** **Apple Inc.**
1 Infinite Loop
Cupertino, California 95014-2084
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Van Doorne N.V.**
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 5035803**
IWEB
- Ingeroepen recht 2:** **Algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs**
IWEB
- tegen*
- Verweerder:** **IWink BV**
Laan Corpus den Hoorn 100-1
9728 JR Groningen
Nederland
- Gemachtigde:** **yspeert vwI**
Postbus 1182
9701 BD Groningen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1206118**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor diensten in de klassen 35, 38 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Het depot is onder nummer 1206118 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juli 2010.

2. Op 1 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot.

De oppositie is gebaseerd op volgende eerdere merken:

- Gemeenschapsmerkinschrijving 5035803 van het zuivere woordmerk IWEB, ingediend op 24 april 2006 en ingeschreven op 30 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42;
- Algemeen bekend woordmerk IWEB in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs.

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

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 en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 oktober 2010.

8. Naar aanleiding van enkele gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 14 juni 2011 diende opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in. Overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") werden deze tijdig ingediend, aangezien 12 en 13 juni 2011 respectievelijk Pinksterzondag en Pinkstermaandag waren. Deze argumenten en stukken zijn op 17 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 augustus 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie werd op 23 augustus 2011 doorgezonden aan opposant.

11. Partijen verzochten gezamenlijk op 12 december 2011 om opschorting van de procedure. Deze opschorting werd door het Bureau bevestigd op 20 januari 2012.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 van de merken in kwestie, dan wel verwarring stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

15. Volgens opposant stemmen merk en teken visueel, auditief en conceptueel overeen. Hierbij is relevant dat het ingeroepen merk gelijk is aan het dominante en onderscheidende element van het teken. Het teken incorporeert dus vooraan en als meest onderscheidende element het merk van opposant. Inzake de diensten meent opposant dat deze (soort)gelijk zijn.

16. Opposant verwijst verder naar bijgevoegde stukken om aan te tonen dat het ingeroepen merk een zeer sterke onderscheidende kracht heeft en tevens een algemeen bekend merk is. Verder stelt hij dat dit merk onderdeel is van opposant zijn familie van i-merken. Hij wijst tevens op de registraties en het gebruik van het woordmerk IWEB over de gehele wereld, alsook op de algemene reclame-uitgaven voor de jaren 2006 tot en met 2010. Ook voegt opposant een aantal Nederlandstalige krantenartikelen bij waarin het merk wordt genoemd en refereert hij aan zijn eigen website. Opposant meent dan ook dat het ingeroepen merk een zeer ruime beschermingsomvang geniet.

17. Op grond van het voorgaande stelt opposant dat er gevaar voor verwarring te duchten is tussen merk en teken.

18. Ten slotte, verwijst opposant nog naar een mededeling op de website van verweerder met betrekking tot de bezwaren van opposant en in het bijzonder over verweerders gebruik sinds 2004. Hieromtrent stelt opposant dat verweerder dit niet aantoont en dit verweer niet geldig is, gezien opposant zijn merk het eerst en te goeder trouw heeft geregistreerd.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te bevinden, het merk geheel te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. In eerste instantie gaat verweerder in op diens eigen activiteiten, alsook het bestaan van andere merkschrijvingen die beginnen met "i", dan wel "iweb". Hij merkt hierbij op dat bij deze laatste er steeds voor gekozen is om deze als beeldmerk te deponeren. Verder meent verweerder dat het "i"-teken niet aan opposant toebehoort en het in het bona fide handelsverkeer gebruikt wordt als generieke aanduiding voor waren en/of diensten die iets te maken hebben met IT-toepassingen, zoals ook web gebruikt wordt als synoniem voor internet.

21. Voor wat betreft de overeenstemming van de tekens, stelt verweerder dat het teken deels overeenstemt met het ingeroepen recht. Echter, gezien het generieke en verwijzende van dit identieke deel, is dit niet het dominante bestanddeel. Begripsmatig verschillen beide door de toevoeging van het woordelement "HOSTING" in het teken. Door de figuratieve elementen in het teken wordt nog verder afgeweken en een onderscheidend element toegevoegd. Auditief stemmen beide dus slechts deels overeen en visueel en begripsmatig niet.

22. Verder merkt verweerder nog op dat hij in zijn merk- en handelsnaam, alsook voor de benamingen van zijn andere diensten gebruik maakt van de beginletter "i". Tevens gebruikt hij de aanduiding "iWebhosting" reeds sinds 2004 en gaat derhalve verder terug dan het gebruik en het depot van opposant. De werkelijke activiteiten van beide partijen zijn naar oordeel van verweerder eveneens verschillend en deze laatste wil op geen enkele manier associaties met het merk van opposant.

23. De relevantie dat het onderdeel IWEB vooraan staat in het bestreden teken ontgaat verweerder. Volgens hem past het beeldmerk in zijn "corporate image" en is het in zijn geheel beschrijvend. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van zowel het merk als het teken in overweging nemend, meent verweerder dat de toevoeging van de figuratieve elementen voldoende is om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

24. Inzake de soortgelijkheid van de diensten stelt verweerder dat ongeacht de keuze het teken te deponeren in de klassen 35, 38 en 42 de omschrijving wezenlijk verschillend is. Bovendien bevinden de diensten zich ook op verschillende platforms en omgevingen.

25. Verweerder herhaalt dat het merk van opposant nauwelijks onderscheidend vermogen heeft en onderstreept dat de applicatie in kwestie slechts door een zeer kleine groep wordt gebruikt en volgens hem weinig succesvol is gebleken. Hij trekt dan ook de verklaring die opposant meestuurde in twijfel, alsook de stelling dat het hier om een algemeen bekend merk zou gaan.

26. Met betrekking tot het betoog van opposant over het bestaan van een familie van i-merken reageert verweerder dat dit niet is hard gemaakt. Er bestaan immers veel i-merken die IT-gerelateerd zijn en niet aan opposant toebehoren. Het bestaan van vele merkregistraties, alsook de uitgavencijfers worden niet door verweerder betwist. Volgens verweerder zegt het aantal bezoekers van de Apple-site(s) niets over de bekendheid van iWeb. Ook stelt verweerder dat iWeb nauwelijks media-aandacht heeft gekregen.

27. Verweerder concludeert dat het merk een zwak merk is met nauwelijks enige beschermingsomvang. Een enigszins overeenstemmend teken met een afwijkend en dominant

beeldelement en met een wezenlijk andere gebruikersgroep leidt al snel tot de conclusie dat de oppositie niet kan slagen. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie ongegrond te bevinden en af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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 gezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IWEB	

34. 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

35. 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 niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het ingeroepen recht, IWEB, heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Het is echter wel samengesteld uit de gangbare afkorting "i" voor internet of interactief en het woord "web", in het dagelijks spraakgebruik synoniem van het internet.

36. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu is dit in ieder geval zo voor het wordelement "hosting" van het bestreden teken, hetgeen een duidelijk beschrijvende aanduiding is voor de diensten die door verweerder worden geleverd. Ook "iweb" zou als beperkt onderscheidend kunnen worden gezien, gezien de samenstellende delen, echter is het eveneens vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Aangezien het element "iweb" in de contrasterende kleur rood in het begin van het

woordelement van het teken is opgenomen – en hierin een zelfstandig onderscheidende positie inneemt – kan dit element toch als het meest dominerende worden gezien van het bestreden teken.

37. Door de identieke herneming van het element “iweb”, waaraan door het in aanmerking komend publiek in merk en teken dezelfde begripsmatige inhoud zal worden gegeven, is er – ondanks de toevoeging van het woord “hosting” in het teken – sprake van een begripsmatige overeenstemming tussen beide.

38. De tekens zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vier letters, te weten “IWEB”.

40. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van elf letters “iwebhosting”, voorafgegaan door twee naar elkaar wijzende pijlen in respectievelijk grijs en rood. Dezelfde kleuren worden gebruikt om het woardelement “iweb” van het woardelement “hosting” te scheiden.

41. Het ingeroepen recht wordt op identieke wijze overgenomen in het bestreden teken, waarin het de aandacht trekt, vanwege zijn positie in het begin van het woord en door het gebruik van de kleur rood dat dit element in het oog doet springen ten opzichte van het andere woardelement in het grijs. Bovendien zal, volgens vaste rechtspraak, de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

42. Tevens dient opgemerkt dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woardelement vaak een grotere impact heeft 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 woardelement. Hoewel het beeldelement voor het woardelement staat en niet volledig onopgemerkt zal blijven door de consument, betreft het hier niet meer dan twee pijlen die een wisselwerking, uitwisseling of gegevensoverdracht kunnen visualiseren, waardoor, mede gezien het formaat van het woardelement, de aandacht toch vooral naar dit woord zal uitgaan.

43. Gezien de identieke herneming van het ingeroepen merk als dominant element in het bestreden teken (zie supra, punt 36), is er naar oordeel van het Bureau, ondanks de toevoeging van enkele figuratieve elementen en een beschrijvende aanduiding die het teken langer maakt, toch sprake van een visuele overeenstemming.

44. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan

de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

46. Zelfs indien het wordelement van het teken beschrijvend zou kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het wordelement ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, arrest Thai Silk, reeds aangehaald).

47. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, terwijl het wordelement van het bestreden teken er uit vier bestaat.

48. Hoewel het bestreden teken dus merklijk langer is, wordt het ingeroepen recht identiek hernomen aan het begin van dit teken. Bovendien betreft het hier, zoals hiervoor reeds gesteld, het dominante wordelement van het bestreden teken. Voor de auditieve vergelijking moet namelijk (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Tresbien-être, nr. 2002421, 17 augustus 2009).

49. De tekens zijn op auditief vlak dan ook overeenstemmend.

Conclusie

50. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Software voor het ontwikkelen van websites; software die gebruikers ondersteunt bij het creëren, bewerken, organiseren, zoeken, overbrengen, uitgeven van en abonneren op weblogs, blogs, podcast, webuitzendingen alsmede nieuws- en informatiefeeds (RSS) op wereldwijde en of lokale computer- en	

<p>telecommunicatienetwerken; software voor het ontwikkelen, downloaden, verzenden, ontvangen, bewerken, extraheren, coderen, decoderen, spelen, opslaan en organiseren van audio- en videogegevens en stilstaande beelden; software voor het schrijven van digitale inhoud; computerprogramma's voor het beheer van persoonlijke informatie; computerprogramma's voor het creëren, bewerken, actualiseren van, toegang verkrijgen tot, doorbladeren en -zoeken van onlinedatabases; elektronica met multimediafuncties voor gebruik in samenhang met de voornoemde goederen; elektronische producten met interactieve functies voor gebruik in samenhang met de voornoemde goederen; accessoires, onderdelen, hulpstukken en testapparatuur voor alle voornoemde goederen; gebruiksaanwijzingen in elektronisch leesbare, machinaal leesbare of computerleesbare vorm voor gebruik in samenhang met, en als eenheid verkocht bij, alle voornoemde goederen; software voor beheer van telefoonsystemen; software voor e-mail en berichten.</p>	
<p>KI 16 Catalogussen met betrekking tot software; computerbrochures; computerhandboeken; uitgaven op het gebied van computerapparatuur; hardwarereferentiehandoeken; gebruikersgidsen voor hardware; instructiehandboeken voor computers; computerhandboeken; uitgaven met betrekking tot technologie, digitale technologie en snufjes.</p>	
<p>KI 35 Detailhandel op het gebied van amusement in voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken en elektronische producten met betrekking tot muziek geleverd via internet en andere elektronische en communicatienetwerken; detailhandel in amusementsproducten en andere koopwaar; detailhandel verschaft via communicatienetwerken in amusementsproducten en andere koopwaar; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie met betrekking tot Internet gerelateerde producten en diensten; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede het adviseren hieromtrent; het via Internet ter beschikking stellen en verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden; het op Internet bijeenbrengen, voor derden, van diverse</p>

<p>te kopen vanaf een internetwebsite voor algemene koopwaar; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen vanaf een internetwebsite voor algemene koopwaar; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten, om de klant in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen via een televisiewinkelkanaal door middel van telecommunicatie; het samenbrengen, ten behoeve van derden, van een breed scala aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een warenhuis of in een speciaalzaak in elektrische artikelen; het opslaan en terugvinden van gegevens; geautomatiseerde gegevensopslag; gegevensopslag van elektronische muziek; elektronisch beheer; elektronische opslag en opvraging van documenten, gegevens, beelden, geluid en video; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	<p>producten en diensten opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van producten en diensten, alsmede administratieve dienstverlening bij het accepteren en uitvoeren van bestellingen; zakelijke bemiddeling en advisering bij het verhandelen van producten in het kader van teleshopping; publiciteit en reclame ten behoeve van voornoemde diensten.</p>
<p>KI 38 Het verlenen van toegang tot websites op internet; het leveren van digitale muziek door middel van telecommunicatie; elektronische post, waaronder diensten waarmee de gebruiker boodschappen kan verzenden en/of ontvangen via een draadloos gegevensnetwerk; diensten op het gebied van elektronische bulletin-boards; elektronische overdracht van stromende en downloadbare geluids- en videobestanden via computers en andere communicatienetwerken; webcasting; het bezorgen van boodschappen via elektronische verzending; verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; het verlenen van toegang tot websites</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie; elektronische dataoverdracht; interactieve telecommunicatie; telecommunicatie via on-line computernetwerken; telecommunicatiediensten ten behoeve van on-line informatiediensten; het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen benodigd voor het verlenen van diverse diensten, zoals elektronisch bankieren, plaatsbespreken en -reserveren, alsmede ten behoeve van elektronisch winkelen.</p>

<p>op het Internet met digitale muziek; het verlenen van toegang tot MP3-websites op het Internet; het leveren van digitale muziek door middel van telecommunicatie; het runnen van zoekmachines; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met het Internet of databases; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders); diensten op het gebied van e-mail; uitzending van videobeelden, uitzending van voorbespeelde video's met muziek en ontspanning, televisieprogramma's, films, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen, en alle soorten programma's met betrekking tot ontspanning, via een wereldwijd computernetwerk; het rechtstreeks doorgeven van videomateriaal via een wereldwijd computernetwerk; abonnee-uitzending van audio via een wereldwijd computernetwerk; audio-uitzendingen, uitzending van muziek, concerten, en radioprogramma's, via een wereldwijd computernetwerk, het rechtstreeks doorgeven van audiomateriaal via een wereldwijd computernetwerk; elektronische verzending van audio- en videobestanden via communicatienetwerken; verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; communicatiediensten in de vorm van het samenbrengen van gebruikers voor het overbrengen van muziek-, video- en audio-opnamen via communicatienetwerken; verschaffing van on-linebulletinboards voor de verzending van berichten tussen computergebruikers met betrekking tot amusement, muziek, concerten, video's, radio, televisie, film, nieuws, sport, spellen en culturele evenementen; diensten op het gebied van consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	
<p>Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; het leveren van elektronische publicaties (niet laadbaar); on-lineverschaffing van elektronische uitgaven; onderwijs en opleidingen op het gebied van computers en software; digitale muziek (niet laadbaar) geleverd vanaf internet; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het</p>	

<p>voornoemde.</p> <p>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advisering op het gebied van hardware en software; raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; computerprogrammering; steun en raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties; grafisch ontwerp voor het vergaren van webpagina's voor internet, informatie met betrekking tot hardware of software, on line geleverd vanuit een wereldwijd computernetwerk of internet; het creëren en onderhouden van websites; het verstrekken van websites met multimediamaterialen; het hosten van websites voor derden; verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; verschaffing van databases en adressenbestanden via communicatienetwerken voor het verkrijgen van gegevens op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare on-linesoftware om gebruikers in staat te stellen om audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek-, concert-, video-, radio-, televisie-, nieuws-, sport-, spel-, culturele-evenementen- en ontspanningsprogramma's te programmeren; verschaffing van onlinefaciliteiten via een wereldwijd computernetwerk om gebruikers in staat te stellen om de programmering van audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek, concerten, video's, radio, televisie, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen en programma's op het gebied van ontspanning, te programmeren zoals deze zullen worden uitgezonden; verschaffen van zoekmachines voor</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; webhosting; ontwikkelen van computersoftware; ontwerpen, ontwikkelen, actualiseren en installeren van software ten behoeve van Internettoepassingen; advisering over gebruik en toepassing van software en on-line computernetwerken; ontwikkelen en programmeren van software, alle ten behoeve van websites, in het bijzonder verkoopsites; advisering over de toepassingen en praktische gebruiksmogelijkheden van het Internet; ontwikkeling en ontwerp van netwerken; technische automatiseringsadviezen betrekking hebbende op Internet gerelateerde producten en diensten; controlewerkzaamheden ten behoeve van technisch netwerkbeheer; het ter beschikking stellen van hardware en software benodigd voor het verlenen van diverse diensten.</p>
--	--

<p>het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; internetdiensten, het creëren van indices van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; verschaffing aan gebruikers van elektronische communicatienetwerken van middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met computerservers, computerprocessors en computergebruikers van derden; opzoeken, doorbladeren en opvragen van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; ordenen van informatiemateriaal verschaft via een wereldwijd computernetwerk overeenkomstig gebruikersvoorkeuren; verschaffing van computerdatabases in de vorm van een mededelingenbord op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
---	--

Klasse 35

54. Het Bureau is van oordeel dat de diensten "reclame; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden" van het bestreden depot niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant. Het feit dat men reclame maakt voor bepaalde producten is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk.

55. De dienst "beheer van commerciële zaken" is soortgelijk aan de "detailhandelsdiensten" in klasse 35 van het ingeroepen recht. Deze diensten hebben immers alle betrekking op effectief zakendoen, waardoor zij naar hun aard hetzelfde zijn.

56. "Het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie met betrekking tot Internet gerelateerde producten en diensten; het via Internet ter beschikking stellen en verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van producten en diensten" is soortgelijk aan de diensten "informatie, advisering en consultancy met betrekking tot detailhandel verschaft via communicatienetwerken in amusementsproducten en andere koopwaar" in klasse 35 van opposant. In beide gevallen wordt er immers informatie verstrekt inzake handel.

57. Voor wat betreft “het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede het adviseren hieromtrent” dient opgemerkt dat dit minstens complementair is aan “het opslaan en terugvinden van gegevens; geautomatiseerde gegevensopslag; elektronisch beheer; elektronische opslag en opvraging van documenten, gegevens, beelden, geluid en video; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde”. Gegevens in databases worden naar hun aard al dan niet automatisch opgeslagen om geconsulteerd en aangepast te kunnen worden. Ook de “zakelijke administratie” en “administratieve diensten”, alsook de “administratieve dienstverlening bij het accepteren en uitvoeren van bestellingen” kunnen complementair worden geacht aan deze diensten die zich op het kruispunt bevinden van administratie en IT. Tevens kunnen deze laatste ook complementair zijn aan de diensten van “het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op zijn gemak te bekijken en te kopen vanaf een internetwebsite voor algemene koopwaar”.

58. De dienst “het op Internet bijeenbrengen, voor derden, van diverse producten en diensten opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen” is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen vanaf een internetwebsite voor algemene koopwaar”.

59. De “zakelijke bemiddeling en advisering bij het verhandelen van producten in het kader van teleshopping” is soortgelijk aan “het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan software, voorbespeelde muzikale en audiovisuele werken, en aan muziek gerelateerde elektronische producten, om de klant in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen via een televisiewinkelkanaal door middel van telecommunicatie; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde” van opposant. Beide betreffen immers adviesverlening om producten aan de man te brengen via het medium televisie.

60. Ten slotte, voor wat betreft de toevoeging “publiciteit en reclame ten behoeve van voornoemde diensten [de diensten van het betwiste teken in klasse 35]”, kan de vraag worden gesteld of hier voldaan is aan de voorwaarde dat deze ten behoeve van derden worden verricht. Wat hier ook van zij, doordat er expliciet een verband wordt gemaakt tussen deze diensten en degene die worden aangeboden door verweerder (de hoofddiensten), bestaat er dus een onlosmakelijk verband tussen beide. Daarmee zijn zij soortgelijk aan de diensten van opposant die identiek, dan wel soortgelijk zijn aan genoemde hoofddiensten.

Klasse 38

61. Alle diensten in klasse 38 van het bestreden depot zien op telecommunicatie en het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen. Al deze diensten zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de diensten “het verlenen van toegang tot websites op internet; verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met het Internet of databases; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders)”. De diensten van zowel merk als teken zijn er aldus op gericht communicatie op afstand mogelijk te maken en delen dus eenzelfde aard.

Klasse 42

62. De diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; webhosting; ontwikkelen van computersoftware” van het bestreden teken komen quasi *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

63. Het “ontwerpen, ontwikkelen, actualiseren en installeren van software ten behoeve van Internettoepassingen; ontwikkelen en programmeren van software, alle ten behoeve van websites, in het bijzonder verkoopsites” is identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten “ontwerpen en ontwikkelen van software; computerprogrammering” van het ingeroepen recht. De diensten van het ingeroepen recht omvatten immers ook deze gerelateerd aan software specifiek voor internettoepassingen of websites. Bovendien zal de actualisering en installatie veelal ook door dezelfde onderneming gebeuren als die de software ontworpen en ontwikkeld heeft.

64. De bestreden “wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten” en de “dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek” zijn diensten die gericht zijn op de bevordering en de ontwikkeling van technologieën en middelen in de wetenschappelijke en industriële sectoren. Deze activiteiten zijn gericht op het verwerven van nieuwe kennis met het oog deze aan te wenden voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten, of om een aanzienlijke verbetering van bestaande producten, processen of diensten te bewerkstelligen. Deze diensten zijn soortgelijk aan deze van de opposant inzake het ontwerp en de ontwikkeling van hardware en software, te weten diensten inzake ontwerp en ontwikkeling op IT-gebied, dewelke van essentieel belang zijn voor het functioneren van de industrie en derhalve ook onderzoek in zowel nieuwe technieken als materialen zullen omvatten met als doel het ontdekken van praktische toepassingen. De diensten kunnen worden aangeboden door dezelfde bedrijven en als deel van een bredere dienst besteld door dezelfde klant om dezelfde behoeften te vervullen. Dezelfde dienstverlener kan de dienstverlening en het onderzoek op wetenschappelijk vlak verrichten, en op basis daarvan, de hardware en software ontwerpen en ontwikkelen om aan de behoeften van de klant te voldoen. De diensten kunnen derhalve aan dezelfde klant worden geleverd, met uiteindelijk hetzelfde doel. De betrokken diensten zijn aldus soortgelijk.

65. De “advisering over gebruik en toepassing van software en on-line computernetwerken” van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “advisering op het gebied van hardware en software; raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; steun en raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties” van het ingeroepen recht. Beide geven immers raad of advies met betrekking tot software en hardware die ingezet kan worden om een computernetwerk op te zetten.

66. De dienst “advisering over de toepassingen en praktische gebruiksmogelijkheden van het Internet” is soortgelijk aan “internetdiensten, het creëren van indices van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde” in dezelfde klasse, alsook aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Alle zijn er op gericht informatie en advies te verschaffen over internetdiensten en de daarover beschikbare hulpbronnen.

67. De diensten "ontwikkeling en ontwerp van netwerken; technische automatiseringsadviezen betrekking hebbende op Internet gerelateerde producten en diensten; controlewerkzaamheden ten behoeve van technisch netwerkbeheer" zijn soortgelijk aan "ontwerpen en ontwikkeling van computers en software; advisering op het gebied van hardware en software; steun en raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties". Zo is er nood aan hardware of computers om een netwerk te kunnen opzetten en beheren. Bovendien is het gebruikelijk dat ondernemingen die computers en software ontwerpen en advies geven over de ontwikkeling van computersystemen, ook netwerkoplossingen aan hun klanten zullen aanbieden.

68. "Het ter beschikking stellen van hardware en software benodigd voor het verlenen van diverse diensten" is soortgelijk aan "verschaffing aan gebruikers van elektronische communicatienetwerken van middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met computerservers, computerprocessors en computergebruikers van derden; diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met onlineabbonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare on-linesoftware om gebruikers in staat te stellen om audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek-, concert-, video-, radio-, televisie-, nieuws-, sport-, spel-, culturele-evenementen- en ontspanningsprogramma's te programmeren". In beide gevallen worden er (al dan niet online) software en andere middelen ter beschikking gesteld.

Conclusie

69. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

70. 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.

71. 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, beide reeds geciteerd).

72. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken 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, beide reeds aangehaald).

73. 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, reeds geciteerd). De identiek en soortgelijk bevonden diensten

zijn gericht op een ruim publiek, waarbij niet vastgesteld kan worden dat er sprake is van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

74. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

75. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. 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 o.a. arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en arrest VITAL&FIT, T-552/10, 25 oktober 2012).

76. Opposant beroept zich echter wel op bekendheid en dient hiertoe enkele stukken in. Zonder in te gaan op de vraag of deze stukken volstaan om bekendheid van het ingeroepen recht aan te nemen, dient erop te worden gewezen dat een eventuele verhoogde beschermingsomvang geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000).

77. Rekening houdend met de bovenvermelde compensatie tussen de soortgelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens, alsook het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft, kan dit publiek in onderhavig geval menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dit ondanks het eventueel beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

B. Overige factoren

78. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punten 22 en 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

79. Met betrekking tot het eerdere gebruik van het bestreden teken, alsook het bestaan van andere handelsnamen en merken van verweerder die beginnen met de klinker "i" (zie supra, punten 18 en 22), kan in onderhavige oppositie geen rekening worden gehouden. Immers is de draagwijdte van een oppositie bij het Bureau beperkt tot de gevallen voorzien in artikel 2.14, lid 1 juncto artikel 2.3, sub a en b BVIE.

C. Conclusie

80. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de tekens voor de identiek en soortgelijk bevonden diensten.

81. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Opposant heeft niet aangetoond dat de algemene bekendheid van zijn merk (ook) geldt voor andere waren/diensten dan deze van het ingeschreven ingeroepen recht. Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2005666 wordt gedeeltelijk toegewezen.

83. Het Benelux depot met nummer 1206118 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie met betrekking tot Internet gerelateerde producten en diensten; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databases, alsmede het adviseren hieromtrent; het via Internet ter beschikking stellen en verstrekken van informatie inzake commerciële zaken en van handelsinformatie; het op Internet bijeenbrengen, voor derden, van diverse producten en diensten opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van producten en diensten, alsmede administratieve dienstverlening bij het accepteren en uitvoeren van bestellingen; zakelijke bemiddeling en advisering bij het verhandelen van producten in het kader van teleshopping.
- Klasse 38 (*alle diensten*)
- Klasse 42 (*alle diensten*)

84. Het Benelux depot met nummer 1206118 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 35 Reclame; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden.

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

Den Haag, 21 maart 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek