

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006186**  
**van 5 juli 2012**

**Opposant:** **LIEBERT CORPORATION, Ohio corporation**  
1050 Dearborn Drive  
Columbus - Ohio 43229  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht 1:**  **Liebert** (Benelux inschrijving 378203)

**Ingeroepen recht 2:** Liebert (Benelux inschrijving 378204)

**Ingeroepen recht 3:**  **Liebert** (Benelux inschrijving 882877)

*tegen*

**Verweerder:** **BCT BV**  
Heiberg 40  
6436 CL Amstenrade  
Nederland

**Betwiste merk:** Liber (Benelux depot 1214842)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 14 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Liber voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Het depot is onder nummer 1214842 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 januari 2011.

2. Op 29 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 378203 van het gecombineerde woord/beeldmerk



, ingediend op 10 december 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 9 en 11;

- Benelux inschrijving 378204 van het woordmerk LIEBERT, ingediend op 10 december 1981 en ingeschreven voor waren in de klassen 9 en 11;
- Benelux inschrijving 882877 van het gecombineerde woord/beeldmerk



, ingediend op 28 april 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor diensten in de klassen 37 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en 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, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 31 maart 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 8 augustus 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 7 augustus 2011 een zondag was, zijn deze op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend.
10. De argumenten zijn op 16 augustus 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.
11. Verweerder heeft op 14 oktober 2011 gereageerd. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan opposant gezonden.
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 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

15. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen rechten wereldwijd toonaangevend zijn voor precisiekoeling, UPS<sup>1</sup>, racks, stroommanagement, *surge protection* en bewakingssoftware.
16. Opposant acht de wordelementen van de ingeroepen rechten duidelijk dominant en visueel in hoge mate overeenstemmend met het betwiste teken. Op auditief vlak vindt hij de tekens identiek, aangezien de additionele letters E en T van de ingeroepen rechten in het Frans en het Nederlands stemloos zijn. Geen van de tekens komt voor in het Engels woordenboek, zodat zij geen duidelijke betekenis hebben en een conceptuele vergelijking niet aan de orde is, aldus opposant.
17. Hoewel niet alle waren van het betwiste teken voorkomen in de warenlijsten van de ingeroepen rechten, acht opposant deze toch soortgelijk en complementair aan de waren en diensten van deze rechten. Voor wat klasse 42 aangaat, wijst opposant erop dat het betwiste teken de gehele klassetitel bevat en dus theoretisch alle diensten van het derde ingeroepen recht omvat.
18. Opposant meent dat de ingeroepen rechten een groot onderscheidend vermogen hebben, waardoor het gevaar voor verwarring nog toeneemt. Dit gevaar acht opposant derhalve zeer groot, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie in haar geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

---

<sup>1</sup> *Uninterruptible Power Supply*.

**B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder voert aan dat hij software ontwikkelt ter optimalisering van alle papiergeoriënteerde processen in bedrijven. Verder richt verweerder zich specifiek tot de professionele markt en niet tot de gemiddelde consument. De conclusie die hij hieraan verbindt is dat noch de waren en diensten noch het doelpubliek dezelfde zijn, zodat verwarring zich ook niet kan voordoen. Bovendien volgt hieruit dat opposants merken niet toonaangevend zijn in de branche waarin verweerder zich begeeft.

20. Visueel acht verweerder de tekens in het geheel niet overeenstemmend; lettertype, kleuren, 3-D-effect en grafische elementen zijn zeer verschillend. Ook auditief vindt hij de overeenstemming ver te zoeken, aangezien de letter T in het Duits en het Nederlands hard wordt uitgesproken. Begripsmatig vindt hij, anders dan opposant, wel een betekenis van het betwiste teken in de woordenboeken, zoals bijvoorbeeld in *liber amicorum*.

21. Verweerder beklagt zich erover dat opposant zich niet beter heeft georiënteerd aangaande zijn (verweerders) reële activiteiten, alvorens oppositie in te stellen. Verder heeft opposant geenszins aangetoond dat het betwiste teken enige invloed heeft gehad op zijn zaken. Verweerder meent dan ook dat opposant niet te goeder trouw handelt en deze oppositie op vexatoire wijze heeft ingediend, kennelijk teneinde verweerder in zijn zaken te dwarsbomen.

22. Verweerder concludeert dat gevaar voor verwarring zeer onwaarschijnlijk, zo niet uitgesloten is en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel te verwerpen, het betwiste teken volledig in te schrijven en opposant te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

**III. BESLISSING****A.1. Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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**

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 378204):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
LIEBERT	Liber

### *Visuele vergelijking*

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit zeven letters en het betwiste teken uit vijf. Het ingeroepen recht bevat alle letters van het betwiste teken in dezelfde volgorde, waarbij nog zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

30. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste twee letters identiek en doen de verschillen zich voor in het midden en aan het einde van het ingeroepen recht (de toegevoegde letters E en T).

31. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

32. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarbij de klemtoon zowel op de eerste als op de tweede kan worden gelegd. Lengte en cadans zijn dus dezelfde. De IE wordt hetzelfde uitgesproken als de I, waardoor de tekens fonetisch identiek zijn, op de laatste letter van het ingeroepen recht na. Een letter T aan het eind van een woord wordt echter eerder onopvallend uitgesproken en in het Frans is het zelfs gangbaar dat ze dan niet wordt uitgesproken.


33. De tekens zijn auditief sterk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Het betwiste teken betekent in het Frans “bast” (weefsellaag die de schors van het hout scheidt), in het Nederlands “boek” en “vrij” (beide uit het Latijn). Hoewel het woord in die betekenissen voorkomt in de woordenboeken, is het noch in het Frans noch in het Nederlands een gangbaar woord, zodat het Bureau van oordeel is dat het in aanmerking komend publiek niet meteen één vaststaande betekenis zal herkennen. Verweerder wijst nog op de samenstelling *liber amicorum* (“vriendenboek”), maar het Bureau merkt op dat die uitdrukking voornamelijk in academische kringen wordt gebezigd en het doorsnee publiek niet meteen vertrouwd in de oren zal klinken.

35. Merk noch teken heeft een vaste betekenis die meteen kenbaar is voor het in aanmerking komend publiek. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde.

*Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten (Beneluxinschrijvingen 378203 en 882877, hierna aan te duiden als “het ingeroepen recht”):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Liber

36. 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).

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk met hetzelfde woordelement als het hiervoor besproken ingeroepen recht, zij het in grotere en zwaardere letters weergegeven. Dit

woordelement wordt voorafgegaan door een figuratief element, waarin tevens de hoofdletter L kan worden herkend, met nogal uitgesproken schreven.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu betreft het een abstract beeldelement dat zich moeilijk meteen laat interpreteren. De opgemaakte letter L springt er niet meteen uit en zal, zeker bij een oppervlakkige waarneming, gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Daarom zal de meeste aandacht van de consument uitgaan naar het woordelement, dat bovendien opvallend is weergegeven.

39. Auditief komt de weergave van een samengesteld teken – strikt genomen – overeen met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische elementen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Begripsmatig voegen de figuratieve elementen niets toe noch doen zij iets af aan het feit dat het ingeroepen recht in zijn geheel geen betekenis heeft.

40. Uit het bovenstaande blijkt dat de vergelijking van het betwiste teken met deze ingeroepen rechten tot hetzelfde resultaat leidt als deze met het hierboven besproken ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

41. De tekens zijn auditief in sterke mate overeenstemmend, visueel in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk; het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten 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.

44. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Gemakshalve zullen deze rechten hieronder in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques (non compris dans d'autres classes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils et instruments électriques et électroniques pour contrôler et régler des installations de	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de

<p>conditionnement de l'air, de refroidissement de l'air et de contrôle de l'air de l'environnement, leurs parties et accessoires compris dans cette classe. <i>wetenschappelijke, elektrische en elektronische (voor zover niet begrepen in andere klassen), weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) toestellen en instrumenten; elektrische en elektronische apparaten en instrumenten voor het controleren en regelen van airconditioningsinstallaties, luchtkoelingsapparaten en voor de controle van de omgevingslucht, hun onderdelen en toebehoren voor zover begrepen in deze klasse.</i></p>	<p>distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>
<p>Classe 11 Installations de conditionnement de l'air, de chauffage, de refroidissement et autres pour contrôler l'air de l'environnement, leurs parties et accessoires compris dans cette classe. <i>airconditionings-, verwarmings- en koelinstallaties, installaties voor het controleren van de omgevingslucht, hun onderdelen en toebehoren voor zover begrepen in deze klasse.</i></p>	
<p>Classe 37 Installation, réparation et entretien d'appareils de contrôle de l'environnement; installation, réparation et entretien de conditionneurs de puissance; installation, réparation et entretien de systèmes de puissance électrique; installation, réparation et entretien de systèmes d'alimentation électrique continue; installation, réparation et entretien de batteries; installation, réparation et entretien d'interrupteurs; installation, réparation et entretien d'appareils de contrôle et de surveillance d'ordinateurs; services d'air conditionné, à savoir évaluation des besoins pour des centres de données et des salles d'ordinateurs, services d'entretien et de vérification; installation, réparation et entretien d'appareils d'air conditionné. <i>Installatie, reparatie en onderhoud van klimaatregelingsapparaten; installatie, reparatie en onderhoud van spanningsstabilisatoren; installatie, reparatie en onderhoud van elektriciteitssystemen; installatie, reparatie en onderhoud van ononderbreekbare voedingssystemen; installatie, reparatie en onderhoud van batterijen; installatie, reparatie en onderhoud van schakelaars; installatie, reparatie en onderhoud van toestellen voor bewaking en controle van computers; klimaatregeling, te weten beoordeling, onderhoud en preventief onderhoud van gegevenscentra en computerruimtes; installatie, onderhoud en reparatie van apparaten voor airconditioning.</i></p>	
<p>Classe 42 Surveillance de sites; surveillance de réseaux TI; surveillance et tests de batteries; équipement de contrôle de support de puissance et de support de l'environnement. <i>Plaatselijke controle; controle van IT-netwerken; het controleren en testen van batterijen; bewaking van apparatuur voor kracht- en milieuondersteuning.</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.</p>
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	



*Klasse 9*

45. De waren *wetenschappelijke, weeg-, meet-, sein- en controle- (inspectie-) toestellen en – instrumenten* van het betwiste teken *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

46. *Zeevaarkundige toestellen en instrumenten* worden gebruikt om navigatiegrootheden vast te stellen. Voor een groot deel heeft dit betrekking op plaatsbepaling, maar ook op tijdmeting, richtingmeting, snelheidsmeting, hoogtemeting, dieptemeting en andere metingen die van belang zijn voor een veilige navigatie.<sup>2</sup> Deze waren vallen dus onder de ruimere noemer *meettoestellen en – instrumenten* van het ingeroepen recht. Eveneens vallen de *landmeetkundige toestellen en instrumenten* van het betwiste teken daaronder, zoals de benaming reeds aangeeft. Deze waren zijn dus soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

47. De waren *fotografische, cinematografische, optische toestellen en –instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het betwiste teken vallen alle onder de meer algemene aanduiding *elektrische en elektronische toestellen en instrumenten (voor zover niet begrepen in andere klassen)* van het ingeroepen recht en zijn derhalve soortgelijk daaraan.

48. De overige waren van het betwiste teken, *hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en –instrumenten, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers en brandblusapparaten* zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht en evenmin zijn zij complementair daaraan of concurrerend daarmee.

*Klasse 42*

49. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

50. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

51. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *wetenschappelijke toestellen en instrumenten* van het ingeroepen recht en de diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken; deze waren zijn immers nodig of op

<sup>2</sup> <<http://nl.wikipedia.org/wiki/Navigatie-instrument>>.

zijn minst belangrijk voor het kunnen verrichten van deze diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

52. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *bewaking en controle van computers* en *reparatie en onderhoud van toestellen voor bewaking en controle van computers* in klasse 37 en aan de dienst *controle van IT netwerken* in klasse 42 van het ingeroepen recht. De diensten bewaking, controle, reparatie en onderhoud van computers en van netwerken zijn immers een logische voortzetting van de diensten ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software. Deze diensten zijn naar hun aard vergelijkbaar, kennen eenzelfde doelpubliek en worden vaak door dezelfde dienstverleners uitgevoerd.

#### *Conclusie*

53. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale Beoordeling**

54. 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.

55. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

57. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu zijn de ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben zij dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant geeft aan dat zijn merken wereldwijd toonaangevend zijn (zie punt 15) en dat zij een groot onderscheidend vermogen hebben (zie punt 18), maar draagt geen stukken aan waaruit zulks moge blijken. Derhalve is niet uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang.

58. De merken en het teken zijn auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren en diensten van

het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

59. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marktsegment 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).

60. Verweerder gaat bij de vergelijking van de tekens ten onrechte uit van een specifieke uitvoering van het betwiste teken, namelijk als gecombineerd woord-/beelmerk in kleur (zie punt 20). Het gedeponeerde teken (waartoe de vergelijking is beperkt, zie vorig punt) is echter een zuiver woordmerk.

61. Met betrekking tot verweerders klacht dat opposant zich niet voldoende heeft georiënteerd alvorens oppositie in te stellen (zie punt 21), zij opgemerkt dat de oppositieprocedure inderdaad voorziet in een *cooling-off* periode van twee maanden (dit is de periode tussen de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie en de aanvang van de procedure), eventueel op verzoek van partijen te verlengen. Partijen kunnen deze periode aanwenden om met elkaar in overleg te treden en mogelijk zelfs het geschil onderling op te lossen, maar zij zijn daartoe geenszins verplicht.

62. Over het al dan niet te goeder trouw handelen van partijen en het al dan niet vexatoire karakter van een ingestelde oppositie (eveneens punt 21), kan en mag het Bureau geen uitspraken doen; daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

63. Met betrekking tot verweerders opmerking dat opposant geenszins heeft aangetoond dat het betwiste teken enige invloed heeft gehad op zijn zaken (nogmaals punt 21), zij verwezen naar artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE, op grond waarvan in een oppositieprocedure dient te worden onderzocht of er verwarring *kan* ontstaan (cursivering toegevoegd). Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden, en al helemaal niet dat zulks invloed heeft (gehad) op zijn zaken.

64. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

65. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren en diensten.

**IV. BESLUIT**

66. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Benelux depot 1214842 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 42: alle diensten.

68. Benelux depot 1214842 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; brandblusapparaten.

69. 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 wordt toegewezen.

Den Haag, 5 juli 2012

Willy Neys

Camille Janssen

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Vincent Munier