

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2006234**

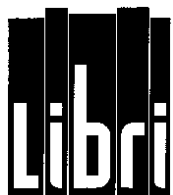
**van 10 februari 2015**

**Opposant:** **Libri GmbH**  
Friedensallee 273  
22763 Hamburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Hogan Lovells International LLP**  
Keizersgracht 555  
1017 DR Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Europese inschrijving 6261821**  
LIBRI

**Ingeroepen merk 2:** **Internationale inschrijving 903220**



**Ingeroepen merk 3:** **Internationale inschrijving 876093**  
eLiBRI

**Ingeroepen merk 4:** **Europese inschrijving 8490187**  
Libri.digital

*tegen*

**Verweerder:** **N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap"**  
Parallelweg 2  
7141 DC Groenlo  
Nederland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
PO BOX 75683

1070 AR Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1209642**



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

1. Op 9 september 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1209642 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2011.

2. Op 1 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie werd oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving met nummer 261703, ingediend op 8 november 1962, ter onderscheiding van waren in klasse 16 van het zuivere woordmerk "LIBRI";
- Europese inschrijving met nummer 6261821, ingediend op 6 september 2007 en ingeschreven op 18 september 2008, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45 van het zuivere woordmerk "LIBRI";
- Europese inschrijving met nummer 1306877, ingediend op 13 september 1999 en ingeschreven op 17 april 2001, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 39, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie met nummer 903220, ingediend op 31 maart 2006 en ingeschreven op 8 november 2007, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35 en 39 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving met nummer 876093, ingediend op 24 november 2004 en ingeschreven op 22 februari 2007, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 en 42 van het zuivere woordmerk "eLIBRI";
- Europese inschrijving met nummer 8490187, ingediend op 13 augustus 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45 van het zuivere woordmerk "Libri.digital".

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. De oppositie is tevens gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen inschrijvingen.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

## **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2011.
8. Naar aanleiding van enkele gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off, is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 5 oktober 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 12 december 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 12 december 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 december 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 14 februari 2012 hebben partijen het Bureau gezamenlijk verzocht de procedure op te schorten. Dit verzoek hebben zij nog een aantal keer herhaald, waardoor de termijn voor verweerder om te reageren werd verlengd tot en met 15 februari 2013.
11. Op 14 februari 2013 verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Dit verzoek werd aan opposant doorgestuurd op 27 februari 2013, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 27 april 2013 om de gevraagde stukken in te dienen.
12. Op 24 april 2013 diende verweerder een verzoek tot beperking van de waren en diensten van het bestreden depot in. Deze beperking werd op 26 april 2013 aan partijen bevestigd.
13. Opposant liet per brief van 29 april 2013 weten de oppositie niet meer te willen baseren op het eerste (IR 261703) en derde (E 1306877) ingeroepen recht, waardoor er geen gebruiksplichtige merken meer in het geding zijn.
14. Het Bureau heeft dit op 3 mei 2013 aan partijen bevestigd en verweerder verzocht zijn reactie uiterlijk 3 juli 2013 in te dienen.
15. Op 28 juni 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 11 juli 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van zijn reactie in te dienen met een termijn tot en met 11 september 2013.

16. Verweerder diende op 30 juli 2013 een tweede exemplaar van zijn reactie in, hetgeen door het Bureau is doorgestuurd op 1 augustus 2013.

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

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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 van opposant

20. Opposant meent dat de ingeroepen rechten hernomen worden in het begin van het bestreden teken en dat de tekens derhalve in visueel opzicht sterk overeenstemmen. Ook op fonetisch vlak worden de ingeroepen rechten in het begin van het teken hernomen en is het ritme en de intonatie overeenstemmend, aldus opposant. De toevoeging van de letter "X" op het einde van het teken zorgt niet voor een andere fonetische totaalindruk. Opposant concludeert dan ook dat de tekens ook op auditief vlak sterk overeenstemmen. Ten slotte, voor wat betreft de begripsmatige vergelijking, stelt opposant dat "LIBRI" en "LIBRIX" opgevat zullen worden als fantasiebenamingen. Opposant acht het weinig waarschijnlijk dat het in aanmerking komend Benelux publiek de Latijnse betekenis van het woord "Libri" zal kennen. Mogelijk wordt het teken door Latijns geschoold publiek opgevat als een foutieve grammaticale afgeleide van LIBRI, waardoor de conceptuele vergelijking volgens hem geen rol speelt ofwel de tekens als identiek worden beschouwd. Opposant concludeert dan ook dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk van de tekens.

21. Voor wat betreft de waren en diensten meent opposant dat deze deels identiek en voor het overige (sterk) soortgelijk zijn.

22. Opposant gaat in op zijn activiteiten en stelt in Duitsland een zeer grote bekendheid te genieten, een bekendheid die te vergelijken is met die van Bol.com<sup>®</sup> in Nederland.

23. Inzake het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten stelt opposant dat deze *ab initio* onderscheidend vermogen bezitten, omdat het woord "LIBRI" geen vastomlijnde betekenis heeft met betrekking tot de waren en diensten in kwestie.

24. Het publiek bestaat volgens opposant niet alleen uit het algemene publiek, maar ook uit professionele afnemers van boeken, zoals (online) boekwinkels en bibliotheken.

25. Onder verwijzing naar de activiteiten van verweerder, argumenteert opposant dat het in aanmerking komend publiek (en dan met name de bibliotheken) kan denken dat de producten die onder het teken worden aangeboden en/of gebruikt, afkomstig zijn van opposant of een daaraan economisch verbonden onderneming. Hij concludeert dan ook dat er sprake is van verwarringsgevaar.

26. Hij verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

#### **B. Reactie van verweerder**

27. Volgens verweerder is het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zeer beperkt. Mede hierdoor zijn de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen de tekens voldoende voor het vermijden van verwarringsgevaar. Daarnaast zijn volgens verweerder de waren en diensten in kwestie deels niet soortgelijk.

28. "LIBRI" betekent "boeken" in het Latijn. Hoewel mogelijk slechts een gedeelte van het publiek dit Latijnse woord zal kennen, zal een groot gedeelte van het publiek de betekenis afleiden uit woorden die hij kent, aldus verweerder. Hij verwijst naar de boekhandels "Libris", de Libris literatuurprijs, de term "ex libris:", het Franse woord "livre" en de woorden "library" en "librairie". Hij zegt dat ook opposant hiervan lijkt uit te gaan. Van de overige termen is het prefix "e-" de gebruikelijke afkorting voor elektronisch en "digital" voor digitaal. Deze zullen onmiddellijk door het publiek worden herkend.

29. Verweerder stelt dat de visuele overeenstemming tussen de tekens beperkt is tot het feit dat beide de letters L-I-B-R-I bevatten. Het betwiste teken bevat daarnaast als opvallende laatste letter een X. Zowel op visueel als op fonetisch vlak geldt volgens verweerder dat, gelet op het beschrijvende karakter van de oudere merken, de gemeenschappelijke letters niet zullen leiden tot overeenstemming.

30. Op begripsmatig vlak acht verweerder de ingeroepen rechten beschrijvend. Het bestreden teken is dat volgens hem niet. Mogelijk zal het publiek hierin een verwijzing zien naar bricks (bakstenen) en zal het als fantasiebenaming worden waargenomen. In begripsmatig opzicht verschillen de tekens, aldus verweerder. Mocht het Bureau dus tot enige mate van visuele en/of fonetische overeenstemming komen, dan is er op basis van het voorgaande volgens verweerder dus sprake van neutralisering.

31. Voor wat betreft de waren en diensten, stelt verweerder dat deze in zijn depot zo specifiek zijn dat het publiek geen enkele relatie met opposant zal veronderstellen. Voor de overige waren meent verweerder dat deze naar aard en gebruik niet soortgelijk zijn. De diensten in klasse 35 zijn met uitzondering van de administratieve diensten niet soortgelijk aan die van de opposant. Ook de diensten in klasse 42 van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan die in klasse 42 van de opposant, met uitzondering van het ontwerpen en ontwikkelen van elektronische apparatuur, software en hardware, aldus verweerder.

32. Volgens verweerder speelt het visuele aspect in casu een grotere rol bij de globale beoordeling.

33. Tot slot wijst verweerder op een doorverwijzing van de URL [www.libri.de](http://www.libri.de) naar [www.ebook.de](http://www.ebook.de) met de vermelding dat opposant zijn naam wijzigt in eBook. Verweerder stelt dat het belang van opposant hiermee onduidelijk is.

34. Verweerder meent dat er op grond van het bovenstaande geen verwarringsgevaar te duchten is bij het in aanmerking komend publiek en verzoekt de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

35. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

36. 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."

37. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


#### ***Vergelijking van de tekens***

38. 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).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Voor wat betreft ingeroepen recht E 6261821*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIBRI	

*Begripsmatige vergelijking*

41. Libri betekent in het Italiaans en het Latijn “boeken”. Het Bureau is van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis kent, dan wel zal vermoeden wat de betekenis is, bijvoorbeeld door kennis van de bekendere term “ex libris”; het plaatje of de sticker aan de binnenkant van een boek dat aangeeft wie de eigenaar van het boek is of op basis van woorden zoals “librairie” in het Frans of “library” in het Engels. Het overige deel van het publiek zal aan de aanduiding echter geen duidelijke en eenduidige betekenis toekennen (zie in die zin tevens BBIE, oppositiebeslissing Libris-Agora, 2005253, 27 december 2012).

42. Het bestreden teken heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Echter geldt dat door de herneming van het woord “libri” het deel van het publiek dat de betekenis van dit woord kent, hier mogelijk een gelijkaardige betekenis kan aan toekennen.

43. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor een deel van het publiek op begripsmatig vlak overeenstemmend zijn. Voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde en ten slotte bestaat er een zeer klein deel van het publiek waarvoor geldt dat deze tekens begripsmatig verschillen.

44. Begripsmatig zijn de tekens ofwel overeenstemmend ofwel stemmen ze niet overeen ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Visuele vergelijking*

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters: “LIBRI”.

46. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord van zes letters “LIBRIX” geschreven in grote hoofdletters. Deze letters zijn alternerend in donkergrijs en lichtgrijs weergegeven, waarbij de medeklinkers strepen bevatten.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in casu niet anders. Ondanks het wat speciaal lettertype zal de aandacht van de consument gevestigd worden op de letters waaruit het teken bestaat.

48. Overeenkomstig de Europese rechtspraak, zal de consument 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). Het eerste gedeelte van de wordelementen van het merk en het teken is identiek. Immers wordt het ingeroepen merk volledig hernomen aan het begin van het bestreden teken. Hoewel de letter "X" een weinig voorkomende letter is, neemt dit niet weg dat vijf van de letters identiek zijn.

49. Er is aldus sprake van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

#### *Auditieve vergelijking*

50. 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).



51. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat in beginsel de consument aan het eerste gedeelte van een merk meer belang zal hechten (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald). Beide tekens hebben twee lettergrepen. Het enige verschil tussen de tekens zit in de slotklank [ks] van de tweede lettergreep van het teken, door de toevoeging van de letter "X". De eerste lettergreep is identiek en de beginklank van de tweede lettergreep is ook dezelfde. Dit verschil op het einde heeft echter geen grote impact op het klankbeeld of het ritme van de beide tekens.

52. De tekens zijn op auditief vlak in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

53. De totaalindruk van de tekens is op visueel overeenstemmend en op auditief vlak in sterke mate. Begripsmatig zijn de tekens ofwel overeenstemmend ofwel stemmen ze niet overeen.

*Voor wat betreft ingeroepen recht IR 903220*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige en auditieve vergelijking*

54. Het dominante wordelement in het ingeroepen recht is identiek aan het hiervoor besproken zuiver woordmerk, waardoor de conclusie voor wat betreft de begripsmatige en auditieve vergelijking *mutatis mutandis* van toepassing is op dit ingeroepen recht.

*Visuele vergelijking*

55. Het ingeroepen recht bestaat uit witte letters “Libri” dewelke elk op een aparte zwarte rechthoekige achtergrond zijn weergegeven, alle gescheiden door een smalle witte streep.

56. Zoals hiervoor gesteld, zal bij samengestelde tekens het woordelement vaak een grotere impact hebben op de consument dan het beeldelement. Hoewel de zwarte achtergrond duidelijk zichtbaar is, zal door het gebruik van een zwarte achtergrond de aandacht toch veeleer getrokken worden door de contrasterende witte letters en het daardoor gevormde woord.

57. Er is aldus sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

*Conclusie*

58. De totaalindruk van de tekens is op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak in sterke mate. Begripsmatig zijn de tekens ofwel overeenstemmend ofwel stemmen ze niet overeen ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

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

59. 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).

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

61. Gezien de conclusie met betrekking tot de vergelijking van de tekens, worden de twee besproken ingeroepen rechten hieronder gezamenlijk behandeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 9 Geluids-, beeld- alsmede gegevensdragers van uiteenlopende aard, met name cd-roms, diskettes, videobanden, DAT-banden, schijfvormige geluidsdragers, cd's, cassettes, geluidsbanden, alle voornoemde goederen in bespeelde en onbespeelde vorm; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van allerlei soorten geluid, beeld en gegevens; PDA-apparaten waaronder met de hand te bedienen of mobiele apparaten met gegevensopslag; magnetische	Kl 9 Gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische apparatuur en software voor bibliotheken (voor zover niet begrepen in andere klassen), waaronder readers, elektronische labels voor goederen, antennes en (zelf)scanapparatuur; elektronische apparatuur voor het inchecken en sorteren van boeken; elektronische informatiezoulen; elektronische apparatuur voor de geautomatiseerde uitgifte van boeken, ook ingebouwd in kasten en lockers; apparatuur voor elektronische artikelbeveiliging; onderdelen van

<p>gegevensdragers en optische gegevensdragers, met name diskettes, compact disc (cd), cd-rom, cd-i, dvd, videobanden (bespeeld), films (belicht) en andere opslagmedia; software, met name software voor goederenbeheerprogramma's, voor logistieke doeleinden, voor inkoopprocessen alsmede voor de exploitatie van een internethandelsplatform; databases en onlinelogcatalogussen; kopij in gedigitaliseerde vorm, te weten geregistreerd op gegevensdragers; elektronische publicaties. [E 6261821]</p>	<p>voornoemde waren; alle voornoemde apparatuur uitsluitend bestemd voor het gebruik door bibliotheekmedewerkers en bibliotheekleden ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken.</p>
<p><i>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits imprimés, notamment livres et catalogues; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matériaux d'emballage en plastique, papier et carton, compris dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. [IR 903220]</i></p>	
<p>KI 35 Reclame; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bemiddeling bij contracten over de aanschaf en verkoop van goederen; bemiddeling en afsluiting van handelstransacties; het aannemen van bestellingen, orderservice en factuurafwikkeling, ook in het kader van webhandel; marketing; marktonderzoek; marktanalyses; opiniepeiling; reclame-onderzoek; verspreiding van producten voor reclamedoeleinden; ontwikkelen en onderhouden van databases op internet of in andere vergelijkbare media; elektronische inontvangstneming van goederenbestellingen; bemiddeling bij handelstransacties via het Internet of vergelijkbare media; webhandelsdiensten, te weten het bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties, het</p>	<p>KI 35 Bedrijfsorganisatorische advisering; administratieve diensten bij het samenstellen, systematiseren, bijwerken, onderhouden en beheren van gegevensbestanden, met name ten behoeve van bibliotheken; het ter beschikking stellen van gegevensbestanden bevattende informatie inzake bedrijfsorganisatorisch en commercieel management; voornoemde diensten tevens via elektronische weg, zoals internet en via websites; alle voornoemde diensten uitsluitend bestemd voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken.</p>

aannemen van bestellingen en orderservice. [E 6261821]

*Cl 35 Direction d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; marketing, recherche de marché, analyse de marché; services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits; sondage d'opinion; recherche publicitaire; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts publicitaires; publicité, notamment à la radio, à la télévision, au cinéma, dans la presse écrite, sur Internet, sur vidéotex et sur télétexte; commercialisation de publicité, à savoir services d'une agence de publicité, relations publiques, notamment dans et par les médias précités; publication de prospectus à des fins publicitaires; production des films publicitaires; location de films publicitaires; services de commerce de détail et de gros, également par le biais d'Internet, dans le domaine des livres (en allemand et langues étrangères), livres audio, livres électroniques, DVD, vidéos ainsi que tout autre support de sons, d'images et de données, tous en matière de livres (en allemand et langues étrangères), livres audio, livres électroniques; mise en place de marchandises pour des tiers à des fins de présentation et de vente; réception de commandes, gestion et traitement de commandes, facturation, également dans le cadre du commerce électronique; organisation et réalisation de manifestations promotionnelles, expositions et foires à vocation commerciale; services de conseil à la clientèle; location d'espaces publicitaires; services de commande par correspondance dans le domaine des livres (en allemand et langues étrangères), livres audio, livres électroniques, DVD, vidéos ainsi que tout autre support de sons, d'images et de données, tous en matière de livres (en allemand et langues*

<i>étrangères), livres audio, livres électroniques. [IR 903220]</i>	
<i>Cl 39 Services de transport; emballage et entreposage de marchandises, notamment emballage de marchandises avant l'expédition; expédition de marchandises; livraison de marchandises de vente par correspondance; services de livraison, à savoir livraison de marchandises, livraison de marchandises par voie postale; services de collecte, transbordement et livraison de marchandises, compris dans cette classe; informations concernant les transports; services de logistique dans le domaine des transports; services de livraison également dans le cadre du commerce électronique. [IR 903220]</i>	
KI 42 Computerprogrammering; ontwerp en ontwikkeling van computerhardware en -software; internetgerelateerde diensten, te weten het ter beschikking stellen van een onlinehandelsplatform. [E 6261821]	KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van elektronische apparatuur, computers en software, met name voor gebruik in bibliotheken; automatiseringsdiensten; automatiseringsadviezen verband houdende met het gebruik en de toepassingen van elektronische apparatuur en software voor bibliotheken; alle voornoemde diensten uitsluitend bestemd voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken.

#### Klasse 9

62. De "software voor bibliotheken (voor zover niet begrepen in andere klassen)" is identiek, dan wel minstens soortgelijk aan "software, met name software voor goederenbeheerprogramma's, voor logistieke doeleinden, voor inkoopprocessen alsmede voor de exploitatie van een internethandelsplatform" van het ingeroepen recht. Immers zal de software voor bibliotheken erop gericht zijn om bij te houden welke boeken, tijdschriften, cd's, en dergelijke tot de collectie horen, waar ze zich bevinden en welke al dan niet uitgeleend zijn en aan wie.

63. De overige waren in klasse 9 van het bestreden teken, te weten "gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische apparatuur (voor zover niet begrepen in andere klassen), waaronder readers, elektronische labels voor goederen, antennes en (zelf)scanapparatuur; elektronische apparatuur voor het inchecken en sorteren van boeken; elektronische informatiezuilen; elektronische apparatuur voor de geautomatiseerde uitgifte van boeken, ook ingebouwd in kasten en lockers; apparatuur voor elektronische artikelbeveiliging; onderdelen van voornoemde waren; alle voornoemde apparatuur uitsluitend bestemd voor het gebruik door bibliotheekmedewerkers en bibliotheekleden ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken" zijn eveneens identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van allerlei soorten geluid, beeld en gegevens; PDA-

apparaten waaronder met de hand te bedienen of mobiele apparaten met gegevensopslag” in klasse 9 van opposant. Het betreft immers allemaal gegevensverwerkende apparaten of onderdelen daarvan, die ook gebruikt kunnen worden in bibliotheken.

#### Klasse 35

64. De “*administratieve diensten bij het samenstellen, systematiseren, bijwerken, onderhouden en beheren van gegevensbestanden, met name ten behoeve van bibliotheken*” vallen onder de ruimere noemer “*administratieve diensten*” van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek. Tussen partijen bestaat hierover trouwens ook overeenstemming (zie supra, punt 31).

65. De dienst “*bedrijfsorganisatorische advisering*” in klasse 35 van het bestreden teken komt *expressis verbis* voor in het internationale ingeroepen recht 903220 en is derhalve identiek.

66. De dienst “*het ter beschikking stellen van gegevensbestanden bevattende informatie inzake bedrijfsorganisatorisch en commercieel management; voornoemde diensten tevens via elektronische weg, zoals internet en via websites*” is soortgelijk aan de dienst “*advisering inzake beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatie*” uit klasse 35 van ingeroepen recht 903220. Immers zullen de ondernemingen die advies verlenen op het gebied van beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatie ook informatie hieromtrent ter beschikking stellen.

67. De toevoeging “*alle voornoemde diensten uitsluitend bestemd voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken*” verandert niets aan de bovenstaande vergelijking, daar deze toevoeging geen impact heeft op de soortgelijkheid van de diensten. De diensten van opposant kunnen immers ook bestemd zijn voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers.

#### Klasse 42

68. De dienst “*ontwerpen en ontwikkelen van elektronische apparatuur, computers en software; alle voornoemde diensten uitsluitend bestemd voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken*” zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de dienst “*ontwerp en ontwikkeling van computerhardware en –software*” van het ingeroepen recht. Partijen zijn het hier klaarblijkelijk ook over eens (zie punt 31).

69. De overige diensten “*automatiseringsdiensten; automatiseringsadviezen verband houdende met het gebruik en de toepassingen van elektronische apparatuur en software voor bibliotheken; alle voornoemde diensten uitsluitend bestemd voor bibliotheken en bibliotheekmedewerkers ter vermindering van handmatige werkzaamheden, ter verbetering van de interne logistiek en om efficiënter te kunnen werken*” zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht. Immers zullen dienstverleners op het gebied van automatisering niet alleen advies hierover geven, maar ook de effectieve implementatie en uitwerking voor hun rekening nemen. Automatisering, oftewel overstappen op computers<sup>1</sup>, behelst ook het programmeren en ontwikkelen van computers en software om een bepaald (productie-)proces uit te voeren. De diensten worden dus geleverd door dezelfde ondernemingen en zijn gericht op eenzelfde publiek.

---

<sup>1</sup> <http://vandale.nl/opzoeken?pattern=automatisering&lang=nn>

*Conclusie*

70. De waren en diensten van verweerder zijn deels identiek, deels identiek dan wel soortgelijk en deels soortgelijk.

**A.2. Globale beoordeling**

71. 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.

72. 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).

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

74. 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). Op basis van de gehanteerde dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

75. 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, reeds geciteerd). Oppositant roept bekendheid in (zie punt 22), maar deze wordt onvoldoende onderbouwd. Zoals hiervoor gesteld, zal een deel van het publiek de betekenis van het woord "libri" vatten, dan wel een vermoeden daaromtrent hebben. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Bovendien, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), moet *mutatis mutandis* een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen europees merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

76. Op grond van het voorgaande, namelijk de identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren en diensten, de overeenstemming van de tekens, de zekere mate van onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, alsook dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds voldoende is, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

77. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 33) 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 de 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

78. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de merken en het teken. Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op basis van twee van de ingeroepen rechten, dient aan de overige ingeroepen rechten niet meer te worden toegekomen.

#### **IV. BESLUIT**

79. De oppositie met nummer 2006234 wordt toegewezen.

80. Het Benelux depot met nummer 1209642 wordt niet ingeschreven.

81. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 februari 2015

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard