

# beschikking

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht  
Rekestnummer : 200.093.418/01

**beschikking d.d. 27 maart 2012**

inzake  
**AMSTERDAM CLASSICS B.V.**  
gevestigd te Elburg,  
verzoekster,  
hierna ook te noemen: AC,  
→ advocaat: mr. D. van Kampen te Naarden,

tegen

**PROMOTIE voor SPECIALE EVENEMENTEN - BELGIUM N.V. (PSE),**  
gevestigd te Merksem, België,  
verweerster,  
hierna te noemen: PSE,  
advocaat: mr M.A.J. Pereira te Amsterdam.

### **De procedure**

Bij op 5 september 2011 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft AC het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 5 juli 2011, waarbij de oppositie van PSE tegen de inschrijving van het woord-/beeldmerk (The Classical PROMS) is toegewezen, te vernietigen en alsnog de door PSE ingestelde oppositie af te wijzen, met veroordeling van PSE in de proceskosten.

Bij op 20 december 2011 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) heeft PSE het hof verzocht het beroep af te wijzen, met veroordeling van AC in de proceskosten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 2 februari 2012. Daarbij hebben beide partijen hun standpunten doen bepleiten, AC door haar voornoemde advocaat en PSE door mr F.W. Gerritzen, advocaat te Amsterdam, aan de hand van pleitnotities, die vervolgens aan het dossier zijn toegevoegd.

### **Beoordeling van het verzoek**

1. Uit de processtukken is het volgende gebleken.

(i) Op 21 september 2009 heeft AC voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 een

Benelux merkdepot verricht van het teken (woord-/beeldmerk):



Daarbij heeft AC, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 869471 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 september 2009.

(ii) Op 1 december 2009 heeft PSE oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op haar eerdere merken:

- (a) Benelux inschrijving 151152 van het woordmerk NIGHT OF THE PROMS, ingediend op 5 januari 1987 voor waren en diensten in de klassen 35 en 41;
- (b) Benelux inschrijving 705204 van het gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 6 december 2001 en vervolgens ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9 en 41;



- (c) woordmerk NIGHT OF THE PROMS, volgens PSE een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

(iii) Bij brief van 1 april 2010 heeft PSE argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Bij brief van 25 juni 2010 heeft AC daarop gereageerd.

(iv) Bij beslissing van 5 juli 2011 heeft het Bureau de oppositie toegewezen en de spoedinschrijving van het merk doorgehaald. Aan zijn beslissing heeft het Bureau ten grondslag gelegd dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oudere merkregistraties van PSE betrekking hebben, dat er enige visuele en auditieve gelijkenis is tussen het betwiste merk en de door PSE ingeroepen oudere merken, dat bedoelde oudere merken een grote bekendheid genieten en daarom een verruimde beschermingsomvang hebben, zodat sprake is van gevaar voor verwarring.

2. Artikel 2.14, eerste lid BVIE luidt:

1. *De deposant of houder van een ouder merk kan, 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:*

- a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of*
- b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.”*

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, 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;”*

3. AC heeft in haar verzoekschrift aangevoerd, samengevat, dat sinds 1895 in Engeland een evenement met de aanduiding “(Last Night of the) Proms” wordt georganiseerd - de laatste decennia door de BBC - , dat PSE die aanduiding/dat merk en de aanduiding ‘Proms’ heeft overgenomen voor eigen gebruik en dat zij door oppositie in stellen tegen haar (AC’s) merk, misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt, althans daardoor onbehoorlijk jegens haar heeft gehandeld en dat deze relevante omstandigheid bij de beoordeling van verwarringsgevaar niet in aanmerking is genomen (gronden 1 en 2). AC heeft voorts betwist dat de oudere merken algemeen bekend zijn en verder aangevoerd dat er in de Benelux voor 1985 en 2001 (data merkendepots van PSE) talloze andere ‘proms’ waren waartegen door PSE niet of nauwelijks is opgetreden (grond 7).

AC heeft betwist dat het woord ‘proms’ in het woordmerk en de woord-/beeldmerken van PSE voldoende onderscheidend vermogen heeft. Zij heeft betwist dat de door PSE ingeroepen merkrechten en het betwiste merk visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en heeft aangevoerd dat de totaalindrukken van de merken verschillend zijn (gronden 4 en 5). AC betoogt verder dat gezien deze omstandigheden een vergelijking van de waren en diensten van het betwiste merk en de waren en diensten waarvoor de oudere merken zijn gedeponeerd achterwege kon blijven (grond 3).

Verder heeft AC aangevoerd dat haar gemiddelde publiek bestaat uit personen die geïnteresseerd zijn in echte klassieke muziek (grond 7 voor het overige). Grond 8 is gericht tegen het dictum van de beschikking.

4. PSE onderschrijft het standpunt van het Bureau.

5. De vraag of verwarringsgevaar bestaat moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder a) de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen de merken, b) de mate van soortgelijkheid van de waren en diensten en c) het onderscheidend vermogen dat het oudere merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt heeft. De globale beoordeling veronderstelt een zekere samenhang tussen deze factoren in die zin, dat een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten en omgekeerd, waarbij dan ook weer het onderscheidend vermogen van huis uit en de bekendheid op de markt van het oudere merk dienen ter worden betrokken.

Om de mate van overeenstemming tussen de desbetreffende merken te bepalen dient de mate

van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan te worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met in aanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren en diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan namelijk variëren naar gelang van de waren en diensten waarom het gaat. Wat de gelijkenis tussen de merken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

6. Aangaande de gelijkenis tussen het betwiste merk en de oudere merken wordt het volgende overwogen.

Het oordeel van het Bureau dat geen begripsmatige vergelijking mogelijk is (naar het hof begrijpt: niet mogelijk om begripsmatige overeenstemming vast te stellen), is door partijen niet weersproken en maakt thans geen deel uit van het debat.

Het betwiste merk bestaat uit een liggende rechthoek met als achtergrond een deel van een muziekpartituur omzoomd door een rode rand. Midden in de rechthoek staat in rode letters vermeld: 'The classical PROMS', en in de hoeken is een beeltenis van Mozart en van Bach opgenomen.

Het woordmerk van PSE bestaat uit de woorden 'Night of the Proms'. De gelijkenis van het betwiste merk en het woordmerk van PSE wordt gevormd door het woord 'proms', dat tevens het meest onderscheidende onderdeel van PSE's merk is.

Het woord-/beeldmerk bestaat uit een donkerblauw vierkant waarop in de rechterhelft de woorden 'Night of the Proms' in witte letters onder en naast elkaar zijn geplaatst en in de linker helft een G-sleutel in verschillende kleuren is afgebeeld. Ook hier is de enige gelijkenis tussen het betwiste merk en het woord-/beeldmerk van PSE het woord 'proms'.

Wat de auditieve gelijkenis betreft wordt overwogen dat de figuratieve elementen van de woord-/beeldmerken zich minder goed lenen voor mondelinge weergave, zodat voor de beoordeling van de auditieve gelijkenis zal worden uitgegaan van de onderscheidende woordbestanddelen van het betwiste merk en de oudere merken. In casu is de enige gelijkenis het woord 'proms'.

Naar 's hofs oordeel zal het publiek, afgaand op de totaalindrukken van de betrokken merken, slechts een geringe gelijkenis aanwezig achten, namelijk alleen in de term 'proms'.

7. PSE heeft ter onderbouwing van de algemene bekendheid van haar merken het volgende aangevoerd. De bekendheid in de Benelux blijkt uit het grote aantal bezoekers van het door haar georganiseerde 'Night of the Proms evenement in de Benelux' (in de jaren 1985-1993 in de Benelux: oplopend van 13.500 tot 125.500 bezoekers en vanaf 2000 alleen reeds in Anwerpen: 245.000 tot 346.000 bezoekers), waarin (wereld)beroemde artiesten optreden. Deze concerten komen uitgebreid aan bod in de Nederlandse en Belgische media. PSE heeft volgens haar stellingen met succesvolle bedrijven sponsorcontracten gesloten (onder meer Heineken Nederland B.V. en General Motors/Opel), besteedt ieder jaar aanzienlijke kosten aan reclamespots op de Belgische radio en TV en heeft met onder meer Skyradio, Radio Veronica en de Vlaamse Radio- en Televisieomroep ook ruilovereenkomsten inzake mediasponsoring gesloten. PSE stelt verder dat zij stelselmatig optreedt tegen inbreukmakers.

8. Sinds het TRIPs-verdrag toepasselijk is geworden voor de Benelux op 1 januari 1996 (de uiterste datum als bedoeld in artikel 65, lid 1 van dat verdrag) is van een algemeen bekend merk sprake als het merk bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek. Naar het oordeel van het hof is het desbetreffende publiek van de 'proms' in de Benelux gelijk te stellen aan een aanmerkelijk deel van het grote publiek, nu de liefhebbers van populaire muziek een aanmerkelijk deel van het grote publiek vormen, dat niet beperkt is tot een bepaalde sector.

9. AC heeft voorts bij de mondelinge behandeling een beroep gedaan op verwatering van de (oudere) merken van PSE. PSE heeft hiertegen bezwaar gemaakt omdat het hierbij naar haar mening gaat om een nieuwe grond. Dit bezwaar wordt verworpen. Immers, AC heeft in de oppositieprocedure bij brief van haar advocaat van 25 juni 2010 reeds aangevoerd dat er talloze 'proms' zijn die door anderen worden georganiseerd (zie de bijlagen 3 en 4 bij voormelde brief) waartegen PSE niet optreedt of is opgetreden en heeft in haar beroepschrift herhaald dat er ook vóór de depots van de merken van PSE talloze andere 'proms' waren. Uit de door AC overgelegde bijlagen/producties blijkt dat vele bedrijven gebruik maken van het woord Proms in hun (handels)naam (of merk) (bijvoorbeeld 'Proms in de Peel', 'MAX Proms', 'The Christmas Proms', 'Schiedam Proms', 'GospelNight of the Proms', 'Delft Proms Night', 'Love Proms').

Uit de producties 10 van PSE volgt slechts dat PSE is opgetreden tegen 'Nights of the Proms van Crescendo', de 'Rabo Night of the Proms' en tegen de 'Proms of Verviers'. Uit hetgeen bij de mondelinge behandeling over en weer naar voren is gekomen blijkt dat PSE niet is opgetreden tegen de Kerstsongs onder de naam 'MAX Proms', nog onlangs georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht.

Hieruit leidt het hof af dat PSE tweemaal is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Night of the proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding 'proms'. Door deze gang van zaken is enige verwatering opgetreden en hebben de merken van PSE aan onderscheidende kracht ingeboet.

10. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het (grote) publiek de aanduiding 'proms' zal zien als teken ter onderscheiding van waren en/of diensten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door de BBC georganiseerde evenementen 'Last Night of the Proms' en/of 'Proms' in Londen). Immers, niet kan worden aangenomen dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek een verband zal leggen met een bepaalde (andere) aanbieder van evenementen. Derhalve gaat het hof ervan uit dat in de Benelux de oudere merken van PSE niet algemeen bekend zijn en ook niet bekend in de zin van artikel 2:20, lid 1, aanhef en sub c BVIE.

11. AC heeft ook niet concreet bestreden dat de waren en diensten van haar betwiste merk nagenoeg identiek althans soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de oudere merken zijn gedeponeerd.

12. AC heeft voorts aangevoerd dat het woord 'proms', dat is opgenomen in het Nederlandse woordenboek Van Dale, beschrijvend is en derhalve geen onderscheidend vermogen heeft, althans, naar het hof begrijpt, een gering onderscheidend vermogen.

13. Dat het woord 'proms' in het Nederlandse woordenboek is opgenomen betekent in de

gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof niet dat het woord 'proms' geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het hiervoor onder 10 (en 9) overwogene is het merk weliswaar niet algemeen bekend maar heeft het merk, dat van huis uit wellicht (zeer gering) onderscheidend vermogen heeft, in de Benelux tengevolge van de onder 7 genoemde activiteiten wel meer, zij het een gering onderscheidend vermogen gekregen.

14. Uit het vorenstaande vloeit voort dat gezien het geringe onderscheidende vermogen van de merken van PSE en de geringe overeenstemming tussen het betwiste merk en de oudere merken (namelijk alleen met betrekking tot de aanduiding 'proms') er geen gevaar is voor verwarring met het betwiste merk, ook al hebben de merken betrekking op nagenoeg identieke en soortgelijke waren en diensten. Dit brengt mee dat de beslissing van het Bureau niet in stand kan blijven en dat moet worden beslist als na te melden. Op hetgeen door AC overigens is aangevoerd behoeft niet meer te worden ingegaan.

15. Er zij aan herinnerd dat dit hof in zijn arrest van 30 maart 2010 inzake Swaerts/Four Seasons, LJN BM6017 heeft beslist dat artikel 1019h Rv in een oppositie niet van toepassing is en dat dit anders kan zijn indien de oppositieprocedure samenhangt met een concrete inbreukactie. Dat daarvan sprake is, is niet gesteld of gebleken. Het hof zal de te betalen kosten van de procedure dan ook begroten op basis van het algemene liquidatietarief, als na te melden. PSE zal als de in het ongelijk gestelde partij voorts worden veroordeeld in de kosten als bedoeld in artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 Uitvoeringsreglement (oppositieprocedure).

### Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing van het Bureau van 5 juli 2011,
- wijst de oppositie van PSE af;
- vernietigt de doorhaling van het merk en bepaalt dat het merk van AC nr. 869471 wederom in het register zal worden ingeschreven;
- veroordeelt PSE in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van AC in beroep begroot op € 649,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat en in oppositie op € 1.000,-.

Deze beschikking is gegeven door mrs J.C. Fasseur-van Santen, M.Y. Bonneur en J.E.H.M. Pinckaers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2012, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. D. van Kampen  
advocaat app. gaint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te Gravenhage

