

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 11 juli 2008
N° 2001178

Opposant: **Walter R. Kuiper**
James Stewartstraat 38
1325 JE Almere,
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam,
Nederland

Ingeroepen merk: NOX (Benelux inschrijving 812668)

tegen

Verweerder: **CCCP Televisie B.V.**
Herengracht 505
1017 BV Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Stichting Preventieve Merkenbescherming**
Jan Van Nassastraat 104
2596 BW Den Haag,
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux inschrijving 814010)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 november 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerd woord-beeldmerk:



Op 18 december 2006 heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 814010 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 december 2006.

2. Op 28 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux merk: NOX (inschrijvingsnummer 812668) ingediend op 14 november 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor diensten in de klassen 41, 43 en 45.

3. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 9 en 41 van het bestreden teken.

4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht.

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. Op 6 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De partijen verzochten gezamenlijk om opschorting van de procedure

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juli 2007. Het Bureau heeft op 18 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn van twee maanden tot en met 18 september 2007 kreeg om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 7 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 20 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 19 oktober 2007 op deze argumenten gereageerd. Deze reactie is op 24 oktober 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant stelt in zijn argumenten dat hij op basis van de diensten in klasse 41 en 43 van zijn registratie bezwaar wenst te maken tegen de waren en diensten in klasse 9, 38 en 41 van deponent.

16. Vanwege het fictieve karakter van de aanduiding NOX is opposant van oordeel dat dit een sterk onderscheidend vermogen heeft voor de aangeduide diensten, bij het in aanmerking komend publiek zal blijven hangen en verwarring zeer aannemelijk is.

17. De tekens zijn nagenoeg identiek. Wat de waren en diensten betreft meent opposant dat deze identiek of soortgelijk zijn.

18. Opposant verzoekt de Benelux registratie van verweerder af te wijzen voor de vermelde waren en diensten.

19. Eerst gaat verweerder in op de achtergrond van beide partijen. Zo stelt hij dat verweerder zich bezighoudt met het ontwikkelen en vervaardigen van televisieprogramma's. In dit geval betreft het een nachtender die voorafgaand aan de start van het programma veel aandacht in de pers en op internet heeft gekregen. Opposant zou een discotheek/uitgaanscentrum in Almere exploiteren. De naam zou gekozen zijn als eerbetoon aan de oergodin van de nacht. Volgens verweerder staat door het werkelijke gebruik en de gebruikte dienstenomschrijving vast dat partijen zich met geheel andere diensten bezighouden.

20. Verder weerlegt verweerder het argument van opposant dat de gekozen aanduiding een fictief woord is en daardoor onderscheidend is en een grote beschermingsomvang geniet. De term is immers afkomstig uit het Latijn waar nox simpelweg nacht betekent. Voor een nachtender en een discotheek ligt deze keuze volgens verweerder voor de hand en is het beschrijvend. Bovendien gebruiken nog vele andere bedrijven in de markt het (deels) identieke merk nox, waarvan er zelfs vele daten van voor de registratie van opposant.

21. Verweerder meent dat er geen verwarringsgevaar te duchten is en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

23. 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”.*

24. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


A.1. Vergelijking van de tekens

25. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOX	

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters, NOX.

30. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een rode achtergrond en een gestileerd wordelement van drie letters, NOX.

31. 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. Dit is in casu niet anders.

32. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

33. Zowel het merk als het wordelement van het teken hebben dezelfde drie letters in dezelfde positie. Zowel merk als het wordelement van het teken zullen dan ook op identieke wijze worden uitgesproken.

34. Op auditief vlak zijn de tekens identiek.

Begripsmatige vergelijking

35. Het woord "NOX" verwijst naar de godin van de nacht en is de eerste (nominatief) en de vijfde (vocatief) naamval van het Latijnse woord voor nacht.

36. Deze term komt evenwel niet voor in één van de in de Benelux begrepen talen en het is dan ook onwaarschijnlijk dat het in aanmerking komend Benelux publiek deze term als beschrijvend zal beschouwen.

Conclusie

37. In hun totaliteit genomen, stemmen de tekens op visueel in grote mate overeen. Op auditief vlak zijn de tekens identiek. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

38. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht 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.

40. Opposant heeft bij het indienen van zijn oppositieformulier de draagwijdte van de oppositie beperkt zoals hierboven vermeld in nummers 3 en 4. Een uitbreiding van deze draagwijdte bij het indienen van de argumenten (zie supra, 15) is niet mogelijk. Hierdoor zal voor deze oppositie enkel rekening gehouden worden met de diensten in klasse 41 van het merk van opposant en de waren en diensten in klasse 9 en 41 van het bestreden teken.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Kl 9 Elektronische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; audiovisuele apparaten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van tekst, geluid en/of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve cd's (cd-'s), read-only-memory discs (cd-rom's), mini discs, dvd's en andere digitale gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, al dan niet op dragers; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers, computerrandapparatuur; televisie-apparatuur; telefoonapparatuur; geregistreerde computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning; diensten van discotheken; diensten van disc jockeys, artiesten en dansers; organiseren en uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's, - voorstellingen en - evenementen; organiseren van evenementen, concerten en beurzen voor ontspannende, culturele, sportieve of educatieve doeleinden.	Kl 41 Opvoeding en ontspanning; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; produceren van films en videofilms; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren en verzorgen van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het

	<p>gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's (inhoud), speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport; het samenstellen van (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder het bedenken van concepten en formats hiervoor; film- en videofilmverhuur; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van uitgeverij; loterijen; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken; het verstrekken van informatie op het gebied van culinaire zaken en koken (ontspanning); diensten van redactie bureaus (niet-publicitair); het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie.</p>
--	--

Klasse 9

41. De waren in klasse 9 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Hoewel sommige van deze apparaten wel bij het organiseren van evenementen of door discotheken en disc jockeys worden gebruikt, zal het publiek deze niet dezelfde herkomst toedichten.

Klasse 41

42. De diensten "opvoeding en ontspanning", alsook "het organiseren en verzorgen van educatieve activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden" komen quasi in dezelfde terminologie voor bij beide tekens.

43. "Onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen en het organiseren en verzorgen van congressen, seminars, lezingen" acht het Bureau soortgelijk aan de volgende diensten van opposant: "opvoeding en ontspanning; organiseren van evenementen, concerten en beurzen voor ontspannende, culturele, sportieve of educatieve doeleinden".

44. Het "samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's" en "het samenstellen van (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder het bedenken van concepten en formats hiervoor" beogen het realiseren van programma's ter ontspanning en vermaak. Deze zijn dan ook enerzijds soortgelijk aan de dienst "ontspanning" en anderzijds aan de diensten "diensten van discotheken; diensten van disc jockeys, artiesten en dansers; organiseren en uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's, - voorstellingen en – evenementen".

45. Het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's (inhoud), speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport, alsook het verstrekken van informatie op het gebied van culinaire zaken en koken (ontspanning) zijn diensten die onder de ruimere noemer van ontspanning kunnen worden geplaatst en zijn hier dan ook soortgelijk aan.

46. De toevoeging "voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken" doet niets aan de vaststelling van de identiteit of al dan niet soortgelijk zijn af. De wijze waarop deze diensten worden aangeboden en gecommmercialiseerd is een keuze van de partij.

47. De overige diensten in klasse 41 van het bestreden teken zijn dermate specifiek dat deze niet soortgelijk kunnen worden geacht.

Conclusie

48. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

49. Het argument van verweerder betreffende het werkelijke gebruik (zie supra, 19) door de partijen van merk en teken doet in deze oppositieprocedure niet ter zake. Immers is het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig. Het Bureau beoordeelt de gegevens zoals opgenomen in het register.

50. 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.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de aangeduide waren en diensten geldt dat het publiek een normaal aandachtsniveau zal hebben.

52. Dat nog andere merken het bestanddeel "nox" bevatten (zie supra, 20), al dan niet samen met een ander bestanddeel, betekent nog niet automatisch dat het ingeroepen recht hierdoor een beperkt onderscheidend vermogen zou hebben.

53. 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 (zie arresten Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en LLOYD, reeds aangehaald). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, 36) kan niet worden aangenomen dat het in aanmerking komend publiek de betekenis zal opvatten als beschrijvend en het ingeroepen recht hierdoor een beperktere onderscheidingskracht zou genieten.

B. Conclusie

54. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De waren zijn niet soortgelijk. In hun totaliteit stemmen de tekens visueel in grote mate overeen. Op auditief vlak zijn de tekens identiek. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Beneluxpubliek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten die, omdat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.

IV BESLUIT

55. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

56. Oppositie met nummer 2001178 gedeeltelijk gegrond is.

57. De Benelux spoedinschrijving met nummer 814010 niet gehandhaafd wordt voor de volgende diensten:

- Klasse 41: Opvoeding en ontspanning; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren en verzorgen van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's (inhoud), speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport; het samenstellen van (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder het bedenken van concepten en formats hiervoor; het verstrekken van informatie op het gebied van culinaire zaken en koken (ontspanning).

58. De Benelux spoedinschrijving met nummer 814010 wel gehandhaafd blijft voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: Elektronische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; audiovisuele apparaten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van tekst, geluid en/of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve cd's (cd-'s), read-only-memory discs (cd-rom's), mini discs, dvd's en andere digitale gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, al dan niet op dragers; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers, computerrandapparatuur; televisie-apparatuur; telefoonapparatuur; geregistreerde computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen.
- Klasse 41: Producersen van films en videofilms; film- en videofilmverhuur; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van uitgeverij; loterijen; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, Internet of andere (elektronische) netwerken; diensten van redactie bureaus (niet- publicitair); het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie.

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

Den Haag, 11 juli 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys