



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001357

van 21 augustus 2008

Opposant: **TROS, een vereniging naar Nederlands recht**
Lage Naarderweg 45-47
1217 GN Hilversum,
Nederland

Gemachtigde: **Simmons & Simmons**
Weena 666
3012 CN Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving: 733598

OP VOLLE TOEREN

tegen

Verweerder: **Hendrik Johannes Voorheijen**
Lavadijk 197
4706 KZ Roosendaal
Nederland

Gemachtigde: **Boekx Advocaten**
Postbus 15988
1001 NL Amsterdam

Betwiste merk: Benelux inschrijving: 820431

Op Volle Toeren

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 maart 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Op Volle Toeren voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41. Op 27 maart 2007 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 B 820431 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2007.

2. Op 20 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 733598 OP VOLLE TOEREN ingediend op 31 juli 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 38 en 41 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de diensten in de klassen 38 en 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.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de verweerder op 4 mei 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 11 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 5 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 13 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 12 november 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 november 2007.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 a en b BVIE: gelijkheid van de betrokken tekens en de waren waarvoor zij als merk ingeschreven zijn danwel verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

14. Opposant richt de oppositie tegen alle diensten in de klassen 38 en 41 en is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien de tekens identiek zijn en de diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn.

15. Opposant zet de voorgeschiedenis van het merk op Volle Toeren uiteen en geeft daarbij een toelichting op een eerdere Benelux merkinschrijving nummer 150052 van hetzelfde merk. Deze inschrijving werd echter niet vernieuwd, aangezien de uitzendingen van de programma's onder die naam op radio en televisie niet voort werden gezet. Het ingeroepen recht in deze oppositie, inschrijving 733598, betreft een heropnemingsdepot met een uitgebreidere waren- en dienstenlijst, aangezien het merk niet alleen maar werd gebruikt voor herhalingen van de oorspronkelijke uitzendingen, maar ook voor andere waren en diensten. Ook de voorgeschiedenis en relatie tussen partijen wordt toegelicht. Opposant geeft aan dat verweerder oorspronkelijk een voorgebruiker was van het merk met betrekking tot geluidsdragers en dat hijzelf oorspronkelijk een voorgebruiker was met betrekking tot radio- en televisie-uitzendingen. De genoemde merkdepots van opposant zijn dan ook te goeder trouw gedaan, aldus opposant. Verweerder heeft op 14 november 1986 echter een depot te kwader trouw onder nummer 426407 verricht waar opposant destijds niet tegen op is getreden, maar dat volgens opposant nu niet ingeroepen kan worden door verweerder. Opposant legt in bijlage ook correspondentie tussen partijen over en een licentieovereenkomst waarin afspraken gemaakt zijn tussen opposant en verweerder betreffende het merkgebruik.

16. Voor wat betreft de spoedregistratie waar de oppositie zich tegen richt, is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. De tekens zijn identiek en de diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. De soortgelijke diensten hebben dezelfde aard en hetzelfde doel als de diensten van opposant, de diensten richten zich op dezelfde consument en zullen volgens opposant in de praktijk voor dezelfde werkzaamheden gebruikt worden. Bovendien zijn de diensten concurrerend en kunnen ze via dezelfde distributiekanaalen aangeboden worden.

17. Het publiek kan dan ook volgens opposant in verwarring zijn met betrekking tot de herkomst van de diensten, temeer daar het luchtige amusementsdiensten betreft waarbij het publiek geen hoog aandachtsniveau heeft.

18. Opposant stelt dat het verwarringsgevaar vergroot wordt door de bekendheid van het merk van opposant. Voor voorbeelden van het intensieve gebruik wordt verwezen naar bijlagen die dit aan moeten tonen. Ook roept opposant in de argumenten in dat het merk OP VOLLE TOEREN van opposant tevens een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is,

daarbij wordt verwezen naar de uiteenzetting en bijlagen die ook werden ingeroepen voor de onderbouwing van de stelling dat het een merk bekendheid geniet.

19. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de spoedinschrijving te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

20. Verweerder voert aan dat hij rechtmatig houder is van eerdere woordmerken OP VOLLE TOEREN en OP LOSSE GROEVEN. Ook verweerder gaat in op de voorgeschiedenis tussen partijen. Kort gezegd stelt hij het volgende: er bestond een nauwe (commerciële) samenwerking tussen verweerder en opposant. Het televisieprogramma is bedacht door verweerder en het intellectuele eigendomsrecht berust dan ook volgens verweerder bij hem. Op verzoek van opposant heeft verweerder een nieuwe naam bedacht voor het muziekprogramma, dit werd OP VOLLE TOEREN. Deze naam is met toestemming en medeweten van opposant ingeschreven door verweerder voor geluidsdragers. Het was opposant (stilzwijgend) toegestaan om de naam te gebruiken als titel voor het televisieprogramma. De bewering dat het depot van verweerder destijds te kwader trouw werd gedaan betwist verweerder. Volgens verweerder blijkt uit de beschreven voorgeschiedenis en de overlegde stukken onomstotelijk dat verweerder de oudste merkrechten heeft op de naam OP VOLLE TOEREN. Volgens verweerder houdt de door opposant overgelegde licentieovereenkomst een uitdrukkelijke erkenning in van de merkrechten van verweerder op de naam OP VOLLE TOEREN. Verweerder is van mening dat opposant op zijn beurt in 2003 wel een depot te kwader trouw heeft verricht.

21. Volgens verweerder is de stelling van opposant dat OP VOLLE TOEREN een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs is niet relevant, aangezien de oudste merkrechten bij verweerder berusten.

22. De stap om in 2007 een spoedregistratie te verrichten van de aan hem toebehorende merkrechten OP VOLLE TOEREN voor aanvullende soortgelijke diensten aan de waren waarvoor reeds geldige merkrechten bestonden, is volgens verweerder niet meer dan logisch in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van mediaconvergentie en de centrale rol die content daarbij speelt.

23. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, omdat verweerder de oudste merkrechten bezit en de merkinschrijving waar opposant zich op beroept te kwader trouw is gedaan. Dit merk komt in rangorde na het oudere overeenstemmende merk van verweerder uit 1986 en op grond daarvan is verweerder van mening gerechtigd te zijn de ingeroepen merkinschrijving van opposant door te laten halen.

III. BESLISSING

A Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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).

A.1 Vergelijking van de tekens

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OP VOLLE TOEREN	Op Volle Toeren

28. Beide tekens zijn identiek, het betreft zuivere woordmerken. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet naar mening van het Bureau niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

A.2 Vergelijking van de waren en diensten

29. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn, 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).

30. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. De lijst van te vergelijken diensten is de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>KI 38 Telecommunicatie, ook via Internet; het</i>	<i>KI 38 Telecommunicatie, ook via internet;het</i>

<p><i>uitzenden van radio- en televisieprogramma's, alsmede het verschaffen van informatie dienaangaande.</i></p>	<p><i>uitzenden van radio- en televisieprogramma's, alsmede het verschaffen van informatie dienaangaande; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persagentschappen.</i></p>
<p><i>Kl 41 Uitvoeren, produceren, regisseren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's; produceren, regisseren en samenstellen van audiovisuele producties; uitvoeren en organiseren van educatieve, culturele, muzikale en sportieve evenementen en manifestaties, organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; organisatie van congressen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; cursussen; het verschaffen van informatie op het gebied van televisie- en radioprogramma's en amusement in het algemeen via telecommunicatie middelen, zoals internet.</i></p>	<p><i>Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitvoeren, produceren, regisseren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's; produceren, regisseren en samenstellen van audiovisuele producties; uitvoeren en organiseren van educatieve, culturele, muzikale en sportieve evenementen en manifestaties, organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; organisatie van congressen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; cursussen; het verschaffen van informatie op het gebied van televisie- en radioprogramma's en amusement in het algemeen via telecommunicatie middelen, zoals Internet.</i></p>

Klasse 38

31. De volgende diensten komen *expressis verbis* voor in zowel het ingeroepen recht als de spoedinschrijving van verweerder en zijn derhalve identiek: telecommunicatie, ook via internet; het uitzenden van radio- en televisieprogramma's, alsmede het verschaffen van informatie dienaangaande.

32. De diensten "overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten" zijn naar oordeel van het Bureau identiek of tenminste soortgelijk, deze kunnen immers ook tot doel kunnen hebben om bijvoorbeeld radio- en televisie-programma's uit te zenden. Alle voornoemde diensten zijn te beschouwen als een vorm van telecommunicatie. Bovendien is convergentie de trend op de telecommunicatiemarkt, waarbij internet, telefonie en televisie door dezelfde ondernemingen geleverd worden. Daarmee zijn de aard en het doel van de diensten hetzelfde.

33. Ook persagentschappen zijn naar het oordeel van het Bureau soortgelijk, dit zijn immers bureaus die berichten uit de gehele wereld ontvangen en deze verwerken en naar dagbladen, tijdschriften en radio- en televisiestations verzenden. Dit is soortgelijk aan bijvoorbeeld de dienst van opposant "samenstellen van radio- en televisieprogramma's". De diensten zijn ook complementair, aangezien het diensten betreft die door de radio- en televisiestations gebruikt worden bij het samenstellen van de radio- en televisieprogramma's.

Klasse 41

34. De volgende diensten komen expressis verbis voor in zowel het ingeroepen recht als de spoedinschrijving van verweerder en zijn derhalve identiek: "uitvoeren, produceren, regisseren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's; produceren, regisseren en samenstellen van audiovisuele producties; uitvoeren en organiseren van educatieve, culturele, muzikale en sportieve evenementen en manifestaties, organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; organisatie van congressen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; cursussen; het verschaffen van informatie op het gebied van televisie- en radioprogramma's en amusement in het algemeen via telecommunicatie middelen, zoals Internet".

35. De overige diensten in klasse 41, te weten opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten, zijn naar oordeel van het Bureau identiek danwel tenminste soortgelijk aan de reeds genoemde diensten, het zijn immers de generieke termen waaronder de overige diensten van verweerder kunnen worden geklasseerd.

Conclusie

36. Er is sprake van identieke en soortgelijke diensten.

B Overige relevante factoren

37. Opposant geeft in de argumenten aan zich mede te baseren op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Dit werd echter niet op de oppositieformulieren aangegeven. Aangezien de gronden van een oppositie niet uitgebreid kunnen worden na indiening, zal het Bureau dit dan ook buiten beschouwing laten. Ook het door opposant in de argumenten vermelde merk dat niet vernieuwd werd (inschrijvingsnummer 150052) zal door het Bureau volledig buiten beschouwing worden gelaten.

38. Ditzelfde geldt voor het beroep van verweerder op de eerdere merkinschrijving 688024. In de oppositie staat enkel de inschrijving van het aangevallen merk ter discussie, het feit dat verweerder merkhouders is van eerdere rechten doet hierbij niet terzake.

39. Tenslotte voeren beide partijen andere zaken aan die buiten het bestek van deze procedure vallen. Of er al dan niet sprake is van kwade trouw of van overeenkomsten of licenties tussen beide partijen is niet aan de orde. In een oppositieprocedure gaat het uitsluitend om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot en dit wordt uitsluitend op basis van de registergegevens beoordeeld. Als partijen hun geschil voor het overige niet onderling kunnen oplossen kunnen zij dit aan de rechter voorleggen.

C Conclusie

40. In onderhavig geval is sprake van identieke merken, voor diensten die deels identiek en deels soortgelijk worden geacht door het Bureau. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening zal zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en

dat er voor sprake is van gevaar voor verwarring. Het Bureau zal niet onderzoeken of het ingeroepen recht bekendheid geniet, nu dit geen invloed meer heeft op de eindconclusie in deze oppositie.

C. Besluit

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2001357 is gegrond en wordt geheel toegewezen.

42. De Benelux inschrijving met nummer 820431 wordt doorgehaald voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

KI 38 Telecommunicatie, ook via internet; het uitzenden van radio- en televisieprogramma's, alsmede het verschaffen van informatie dienaangaande; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persagentschappen.

KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitvoeren, produceren, regisseren en samenstellen van radio- en televisieprogramma's; produceren, regisseren en samenstellen van audiovisuele producties; uitvoeren en organiseren van educatieve, culturele, muzikale en sportieve evenementen en manifestaties, organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; organisatie van congressen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; cursussen; het verschaffen van informatie op het gebied van televisie- en radioprogramma's en amusement in het algemeen via telecommunicatie middelen, zoals Internet.

43. Deze inschrijving blijft gehandhaafd voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs 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; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

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

Den Haag, 21 augustus 2008

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys