



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001453**  
**van 21 januari 2010**

**Opposant:** **HIGHLITE INTERNATIONAL B.V.**

Vestastraat 2  
6468 EX Kerkrade  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats bv**

Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Merk:** SHOWTEC (Benelux inschrijving 640900)

*tegen*

**Verweerder:** **Sjoerd Janssen h.o.d.n. DJ Duro-Showtek Productions**

Joris Minnestraat 19  
5623 ER Eindhoven  
Nederland

**Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**

Weteringschans 24  
1017 SG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1131126)

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

1. Op 13 maart 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 25, 35, 38 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1131126 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 maart 2007.

2. Op 11 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 640900 van het woordmerk SHOWTEC, ingediend op 25 januari 1999 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 6 juni 2007.

8. Op 29 mei 2007 heeft verweerder een verzoek tot aantekening van beperking van de waren en diensten ingediend. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft deze beperking aangetekend in het register op 6 juni 2007 en ter kennis gebracht van opposant op 12 juni 2007.

9. Op 27 juni 2007 heeft Klos Morel Vos & Schaap zich als gemachtigde van verweerder in deze oppositieprocedure aangesteld.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 augustus 2007. Het Bureau heeft op 9 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 oktober 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 2 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 9 oktober 2007 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 9 december 2007.

12. Op 29 november 2007 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
13. Op 10 december 2007 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 10 februari 2008.
14. Op 8 februari 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend in twee exemplaren, waarvan evenwel één exemplaar in kleur en één exemplaar in zwart-wit. Op 13 februari 2008 heeft het Bureau opposant daarom verzocht een tweede identiek exemplaar in te dienen, zulks uiterlijk 13 april 2008.
15. Op 4 maart 2008 heeft opposant een tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik in kleur ingediend. Het Bureau heeft dit op 6 maart 2008 doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 6 mei 2008.
16. Op 6 mei 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 28 augustus 2008 doorgestuurd naar opposant.
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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

20. Volgens opposant zijn merk en teken op auditief vlak identiek en op visueel vlak nagenoeg identiek.
21. Opposant houdt zich met name bezig met de import, export en groothandel van licht- en geluidsinstallaties. Deze waren en diensten zijn bestemd voor de amusementssector. De diensten van verweerder, hoofdzakelijk het verzorgen van DJ-optredens, vallen in diezelfde sector. De waren en diensten van de tekens zijn hierdoor volgens opposant zeer nauw verwant en ook de doelgroep is dezelfde.
22. Aangezien het in aanmerking komend publiek automatisch de link legt tussen beide tekens, is er sprake van gevaar voor verwarring, aldus opposant. Dit gevaar wordt nog vergroot doordat

verweerder ook de apparatuur van opposant gebruikt en – evenals opposant – zijn logo gebruikt op kleding en andere merchandise-artikelen, zo stelt opposant. Opposant voegt een aantal stukken bij waaruit dit gebruik moge blijken.

23. Bovendien meent opposant dat de associatie tussen zijn merk en het betwiste teken afbreuk doet aan de reputatie van opposant. Opposant voegt hier eveneens een aantal voorbeelden van bij.

24. Omwille van dit gevaar voor verwarring en de ongewenste associatie verzoekt opposant het betwiste teken door te halen.

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

25. Verweerder verzoekt in eerste instantie om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht.

26. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, betwist verweerder dat hieruit normaal gebruik in de Benelux blijkt voor de waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is. Ten aanzien van de advertenties merkt verweerder op dat onduidelijk is waar deze advertenties gepubliceerd zijn en met welke frequentie. Daarnaast valt het merendeel van de advertenties buiten de relevante periode of zijn zij ongedateerd. De evenementen tonen niet aan wanneer en waar en voor welke waren of diensten het merk is gebruikt. De afbeeldingen zeggen niets over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van het ingeroepen recht, aldus verweerder. De productcatalogus 1999 valt buiten de relevante periode. De andere catalogus vermeldt geen datum, plaats en omvang van gebruik, aldus verweerder.

27. Verweerder concludeert dan ook dat opposant geen normaal gebruik heeft aangetoond van het merk in verband met de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Er is geen enkele factuur overgelegd, noch wordt enige informatie verstrekt over omzet- en/of promotiecijfers, zo stelt verweerder. Het gebruik door opposant van zijn ingeroepen recht dient volgens verweerder dan ook aangemerkt te worden als symbolisch gebruik, dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Verweerder besluit dat de oppositie ongegrond is.

28. Voor zover het Bureau van oordeel zou zijn dat enig bewijs van gebruik is geleverd, meent verweerder dat de ingediende stukken hooguit betrekking hebben op een zeer klein deel van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk de verlichtingsapparaten en –installaties in klasse 11. In voorkomend geval dient het Bureau zijn beslissing te baseren op deze waren en verweerder beperkt ook zijn verweerschrift hiertoe.

29. Met betrekking tot de waren en diensten meent verweerder dat deze naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend zijn. Ook zijn zij noch complementair noch concurrerend en kennen zij verschillende distributiekkanalen.

30. Verweerder acht het onderscheidend vermogen van het merk van opposant bijzonder gering, aangezien het beschrijvend is voor lichtapparatuur. Bijgevolg is de beschermingsomvang zeer gering, zo stelt verweerder. Gegeven het feit dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn, gegeven de visuele verschillpunten tussen de tekens en gegeven het feit dat het in aanmerking komend publiek in casu als

zeer deskundig moet aangemerkt worden, kan er volgens verweerder dan ook geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

31. De referentie van opposant aan ongewenste associatie doet volgens verweerder niet terzake. Opposant baseert zijn oppositie immers uitsluitend op verwarringsgevaar, en daarover zegt een vermeende afbreuk van de reputatie niets.

32. Op grond hiervan meent verweerder dat het Bureau de oppositie ongegrond dient te verklaren, het betwiste teken dient in te schrijven en opposant dient te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

33. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR"), dient het ingeroepen recht normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

34. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

35. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 maart 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 maart 2002 tot 16 maart 2007.

36. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

37. Ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht dient opposant stukken in, door hemzelf als volgt aangeduid:

1. Voorbeelden van advertentie-activiteiten 2000-2007 nationaal-internationaal;
2. Evenementen/gelegenheden met Showtec producten:
  - Intents Festival
  - Summerfestival
  - TMF Awards NL-Ahoy
  - TMF Awards Bureau 2005-2006
  - Popstars The rivals (TV show NL)
  - Studio 100 – Zomerfestival te Ahoy
  - Eurosong for Kids, Ahoy
  - Belgian TMF Nominations Day

- K3 shows
  - Let's Dance Party – VT4 (Belgische TV)
  - Rock Werchter
3. Prints productinformation CD 2002
  4. Prints productinformation CD 2003
  5. Print product-info CD 2004
  6. Print product-image DVD 2006
  7. Print productimages for marketing purposes 2007
  8. Print productcatalogue 2007-2008
  9. New Products Autumn-Winter 2005
  10. Productcatalog 1999
  11. Print website opposant
  12. Productinformatie Showtec T-rex 30941 en Showtec Tornado 30940.

38. Hoewel het overgelegde materiaal uitsluitend afkomstig is van opposant zelf en niet van enige onafhankelijke bron, heeft dit op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het materiaal daardoor buiten beschouwing moet blijven. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet echter wel rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (zie in die zin GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

39. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op een deel van de waren waarop de oppositie gebaseerd is, namelijk *verlichtingsapparatuur* en *bedieningsinstrumenten* daarvoor. Zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor de overige waren en diensten geen bewijs van gebruik is geleverd. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom eerst de hierboven genoemde waren vergelijken met de waren en diensten van het betwiste teken.

## A.2 Verwarringsgevaar

40. 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.

41. 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.”

42. 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, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

44. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarvoor daadwerkelijk gebruik is aangetoond respectievelijk zoals opgenomen in de merkaanvraag.

45. Zoals hierboven reeds is uiteengezet (zie punt 39), is de beslissing beperkt tot de waren van het ingeroepen recht die voorkomen in de bewijzen van gebruik. Tevens heeft het Bureau akte genomen van de waren- en dienstenbeperking van het depot van verweerder (zie punt 8). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte waren- en dienstenlijsten. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
KI 9 Bedieningsinstrumenten voor verlichtingsapparaten en -installaties.	
KI 11 Verlichtingsapparaten en -installaties.	
	KI 25 Kledingstukken.
	KI 41 Het ontwerpen, samenstellen, produceren en regisseren van radio- en televisieprogramma's; het componeren en uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's; ontspanning en vermaak; diensten van een dj; culturele activiteiten.

#### *Klasse 25*

46. De waren *kledingstukken* van het betwiste teken zijn naar hun aard, gebruik en bestemming, verschillend van alle waren van het ingeroepen recht. Het feit dat kledingstukken gebruikt (kunnen) worden als merchandise-artikel voor (andere) waren, maakt deze nog niet soortgelijk aan die (andere) waren.

#### *Klasse 41*

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

het geval indien bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. Van de waren van het ingeroepen recht kan op zijn minst gezegd worden dat deze dienstig kunnen zijn bij het verrichten van sommige diensten van het betwiste teken. Zo zal bijvoorbeeld een diskjockey maar al te graag verlichtingsapparatuur allerhande en bedieningsinstrumenten daarvoor tot zijn beschikking hebben. Echter, hoewel er dus sprake is van complementariteit, hebben deze waren en diensten duidelijk een verschillend doelpubliek: de consument van genoemde diensten zal doorgaans niet geïnteresseerd zijn in de herkomst van mogelijk daarbij dienst doende verlichtingsapparatuur, terwijl het doelpubliek van deze waren heel goed weet dat deze niet afkomstig zijn van de leveranciers van deze diensten. De waren en diensten in kwestie worden immers niet geleverd door dezelfde of verbonden ondernemingen, zodat verwarring dienaangaande zich niet zal voordoen. Er is dus geen sprake van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten.

#### *Conclusie*

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

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

50. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de tekens identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als de betrokken waren en/of diensten niet soortgelijk zijn.

#### **A.3. Overige relevante factoren**

51. Ongewenste associatie of afbreuk aan de reputatie, zoals gesteld door opposant (zie punt 23), kunnen geen grond vormen voor een oppositie in de Benelux. Artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE beperkt de oppositieprocedure tot de inbreukcriteria van artikel 2.3, sub a en b: identieke of overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten wanneer gevaar voor verwarring kan ontstaan. Artikel 2.3, sub c (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie) is dus als grond voor een oppositie uitgesloten.

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

#### **B. Conclusie**

53. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht die voorkomen in de bewijzen van gebruik. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van deze gebruiksbewijzen, noch aan een vergelijking van de tekens. Ook al zouden de tekens identiek zijn en al wordt het daadwerkelijk gebruik aangetoond, dan nog is vereist dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.



**IV.    BESLUIT**

54.    De oppositie met nummer 2001453 wordt afgewezen.
55.    Benelux depot 1131126 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.
56.    De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 januari 2010

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne