

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002052
van 6 november 2008

- Opposant:** **UMG Recordings, Inc.**
2220 Colorado Avenue
90404 Santa Monica, California
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
1170 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** CASABLANCA RECORDS (Europese inschrijving 3634904)
- tegen*
- Verweerder:** **Marco Oskam**
Zeedijk 26
1012 AZ Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1137837)

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

1. Op 21 juni 2007 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 41 en 43 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1137837 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juli 2007.

2. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese woordmerk CASABLANCA RECORDS ingediend op 19 december 2003 en ingeschreven op 7 maart 2005 onder het nummer 3634904 voor waren in klasse 9.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren 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 5 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 februari 2008 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 12 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 15 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 14 april 2008 een warenbepanking aangetekend en op 15 april 2008 gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie en de mededeling betreffende de warenbepanking aan opposant doorgezonden op 16 april 2008.

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 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.

14. Opposant is van mening dat de tekens in visueel en fonetisch opzicht sterk overeenstemmen en op begripsmatig vlak identiek zijn.

15. Het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het ingeroepen recht is volgens opposant CASABLANCA. Records is immers een Engels woord dat beschrijvend is voor de aangeduide waren en dat zo door het publiek zal begrepen worden.

16. Op visueel vlak stelt opposant dat het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht het enige woordelement van het geopponeerde merk is. De gebruikte schrijfwijze is volgens hem niet dermate specifiek dat er een hoge onderscheidende waarde dient aan te worden toegekend.

17. Aangezien het dominante bestanddeel van het merk gelijk is aan het teken wordt dit gelijk uitgesproken. Bovendien bevindt dit deel zich in het begin van het ingeroepen recht. Opposant concludeert dat de tekens bijgevolg zeer overeenstemmend zijn.

18. Op begripsmatig vlak zal voor het overgrote deel van het betrokken Benelux publiek beide merken verwijzen naar de stad Casablanca, de belangrijkste haven van Marokko. Hierdoor zijn beide merken begripsmatig gelijk, aldus opposant.

19. Met betrekking tot de waren en diensten zegt de opposant dat de conflicterende waren en diensten overeenstemmend zijn, omdat deze enerzijds gericht kunnen zijn op muziekopnames of anderzijds in elkaars verlengde liggen of samen gebruikt en geleverd worden of gebruikelijk worden aangeboden. Als ondersteunende stukken dient opposant enkele prints in, alsook een oppositiebeslissing in een andere zaak voor het BHIM.

20. Voor wat het aandachtsniveau betreft meent opposant dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dit hoger zou zijn dan gemiddeld.

21. De opposant concludeert dat door de gelijksoortigheid tussen de betrokken waren en diensten, de grote overeenstemming op zowel visueel en fonetisch vlak tussen de betrokken tekens en de gelijkheid op begripsmatig vlak, er een risico op verwarring bestaat tussen de merken. Het Bureau wordt verzocht de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde merk voor alle diensten te weigeren en de geopponeerde partij te verwijzen in de kosten op grond van artikel 2.16 lid 5 BVIE.

22. Verweerder voert aan dat er geen sprake is van soortgelijke cq. complementaire waren en diensten, noch van gevaar voor verwarring.

23. De verweerder zegt het teken CASABLANCA ter onderscheiding van horecadiensten te gebruiken meer in het bijzonder 'diensten van een jazzclub en een karaoke-bar'. Verweerder staat reeds sinds 1999 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Amsterdam onder deze naam. Het betreft hier volgens verweerder om een uiterst succesvolle en populaire uitgaansgelegenheid in Amsterdam. Verweerder heeft met deze naam een aanzienlijke reputatie en goodwill opgebouwd. Vooropgesteld dient te worden dat het hier een horecaonderneming betreft en dat verweerder het teken CASABLANCA niet gebruikt voor het samenstellen, organiseren en uitvoeren van concerten.

24. De door de opposant geciteerde uitspraak van het BHIM is volgens verweerder niet relevant. Horecadiensten cq. diensten van een jazzclub kunnen niet gelijkgesteld worden met muziekopnamen.

25. Aangezien de diensten in klasse 35, 41 en 43 van het betwiste teken niet onontbeerlijk zijn voor het gebruik van de waren in klasse 9 is er volgens verweerder geen sprake van complementariteit of soortgelijkheid. Men hoeft namelijk niet noodzakelijkerwijs een horecaonderneming te bezoeken om de muziekopnames tot zich te nemen. Een horecaonderneming heeft veeleer een sociale functie (om sociale contacten te leggen of te onderhouden). De muziek die in het horecabedrijf wordt gedraaid is voor de gemiddelde bezoeker slechts bijzaak, aldus nog verweerder.

26. Verweerder argumenteert dat het in aanmerking komend publiek niet zal menen dat de diensten die onder het teken CASABLANCA worden aangeboden dezelfde herkomst hebben of van dezelfde onderneming afkomstig zijn als het merk CASABLANCA RECORDS. De toevoeging van het element RECORDS maakt het betrokken publiek immers bewust van het feit dat het hier gaat om een platenmaatschappij.

27. De verweerder concludeert dat de waren van opposant niet soortgelijk of complementair aan de diensten van verweerder zijn. Er is derhalve geen sprake van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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**


31. 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).

32. 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.

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan kan 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CASABLANCA RECORDS	

Begripsmatige vergelijking

35. Het woord Casablanca komt in zowel merk als teken voor. Het is een havenstad in Marokko en tevens een film uit 1942 met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman die zich ook afspeelt in deze Marokkaanse stad. De film is vooral beroemd bij het grote publiek door enkele uitspraken van Bogart zoals "Play it again Sam" en "We'll always have Paris".

36. Het tweede bestanddeel van het ingeroepen recht is het woord "RECORDS", hetgeen het Engelse woord is voor onder andere platen, opnames. Dit woord is bekend en maakt deel uit van het vocabulaire van het Beneluxpubliek. In deze betekenis is dit woord beschrijvend.

37. Er moet aan worden herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in grote mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk tien en zeven letters, te weten CASABLANCA en RECORDS.

40. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk. Op een zwarte achtergrond staat in gele neonletters het woord CASABLANCA geschreven.

41. Zoals hiervoor reeds gesteld, is het tweede woord in het ingeroepen recht beschrijvend en is het dominerende element, ook vanwege de positie in het merk, het eerste woord CASABLANCA. Dit bestanddeel is identiek aan het wordelement van het bestreden teken.

42. 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 onderhavig geval niet anders. Het in aanmerking komend publiek zal de schrijfwijze enkel als versiering en leuke opmaak zien.

43. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in grote mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

44. Net zoals dit visueel het geval is, zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een woord.

45. Het eerste en dominante bestanddeel van het ingeroepen recht is identiek aan het wordelement van het bestreden teken en zal dan ook identiek door het in aanmerking komend publiek worden uitgesproken. Het tweede beschrijvende bestanddeel van het ingeroepen recht is het meervoud van het Engelse woord "record" en zal dan ook op deze wijze worden uitgesproken, te weten ['re-kærdz].

46. Op auditief vlak stemmen de tekens dan ook in grote mate overeen.

Conclusie

47. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in grote mate overeenstemt.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

48. 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).

49. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de 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, rekening houdende met de dienstenbepaling die gedurende de oppositieprocedure werd aangevraagd.

50. Het argument van verweerder betreffende het werkelijke gebruik van het teken (zie supra, 23), kan niet in overweging genomen worden voorzover dit niet duidelijk blijkt uit de registergegevens.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Platen met muziekopnamen; muzikale geluids-/video-opnamen.	
	KI 35 Reclame en publiciteit; het organiseren van promotionele activiteiten; het organiseren van evenementen voor publicitaire of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals het Internet.
	KI 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; zangles, dansles, muziekonderwijs; vermaak; organisatie van karaoke-uitvoeringen; organisatie van educatieve en culturele evenementen; alle voornoemde diensten met name verleend door een jazzclub.
	KI 43 Horecadiensten, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), voornoemde dienst tevens verleend door een jazzclub; bardiensten; café-restaurants; catering.

Klasse 35

51. De diensten in klasse 35 van het teken van verweerder zijn gezien de zeer specifieke warenlijst van verweerder niet soortgelijk aan de waren van het merk. Immers worden de diensten in klasse 35 veelal door gespecialiseerde ondernemingen geleverd. Hoewel een platenmaatschappij bij de lancering van een cd of dvd ook wel reclamecampagnes zal (laten) organiseren, kan niet gesteld worden dat diensten in klasse 35 zoals reclame, publiciteit en het organiseren van evenementen en promotionele activiteiten daarmee soortgelijk zijn aan de waren platen en andere muzikale geluids- of video-opnamen.

Klasse 41

52. De diensten "opvoeding, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars", alsook de "organisatie van educatieve evenementen" zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant. Deze diensten hebben immers tot doel kennis over te brengen en mensen te ontwikkelen. De waren van opposant daarentegen zijn waren die zorgen voor verstrooiing en ontspanning.

53. De waren van opposant zijn echter wel complementair en soortgelijk aan de diensten "ontspanning; zangles, dansles, muziekonderwijs; vermaak; organisatie van karaoke-uitvoeringen; organisatie van culturele evenementen; alle voornoemde diensten met name verleend door een jazzclub". Immers hebben al deze

diensten een band met de waren van opposant die zich in de muziekbranche situeren en zal in al deze gevallen gebruik gemaakt worden van deze waren, denk bijvoorbeeld aan de opnames waarop de muziek en de tekst staat voor de karaoke-uitvoeringen. Ook is het erg gebruikelijk dat van de culturele evenementen, bijvoorbeeld concerten, opnames worden gemaakt om nadien te worden verkocht op cd en/of dvd.

Klasse 43

54. De diensten in klasse 43 van het bestreden teken delen alle dezelfde bestemming, namelijk de dorstigen laven en de hongerigen voeden. Dat ter verstrooiing tevens muziek wordt gespeeld, al dan niet live, betekent nog niet dat deze diensten soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van opposant die naar hun aard totaal verschillend zijn. Immers betreft het hier platen en geluids- en videopnamen.

Conclusie

55. De diensten van het bestreden depot zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het merk van opposant.

B. Overige relevante factoren

56. De eventuele bekendheid van het verwerende teken of de inschrijving als handelsnaam (zie supra, 23) is in een oppositieprocedure niet aan de orde. In een oppositieprocedure is immers uitsluitend de vraag aan de orde of het jongere depot verwarring sticht met het oudere bestaande merk.

57. 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.

58. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

59. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zou afwijken van dat van de gemiddelde consument.

60. 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 HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds

aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond, evenwel beschikt het ingeroepen recht over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, 27). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

62. Gezien de grote mate van overeenstemming op zowel visueel, auditief en begripsmatig vlak, is het Bureau van oordeel dat voor de diensten die soortgelijk zijn het publiek kan menen dat de desbetreffende diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

D. Besluit

63. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

64. De oppositie met nummer 2002052 gedeeltelijk gegrond is.

65. Het Benelux depot met nummer 1137837 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35: Reclame en publiciteit; het organiseren van promotionele activiteiten; het organiseren van evenementen voor publicitaire of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals het Internet.
- Klasse 41: Opvoeding, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; organisatie van educatieve evenementen; alle voornoemde diensten met name verleend door een jazzclub.
- Klasse 43: alle diensten.

66. Het Benelux depot met nummer 1137837 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 41: Ontspanning; zangles, dansles, muziekonderwijs; vermaak; organisatie van karaoke-uitvoeringen; organisatie van culturele evenementen; alle voornoemde diensten met name verleend door een jazzclub.

67. 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.

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard