



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 september 2009
N° 2002776

Opposant: **LCM Livecast Media, Inc.**
1111 West Hastings Street, Suite 555
V6E 2J3 Vancouver, BC
Canada

Gemachtigde: **LCM Livecast Media, Inc.**
c/o Trevor Whike
51 Lowlands Road
Pinner, Middlesex, HA5 1TY
Verenigd Koninkrijk

Ingeroepen merk: LIVECAST (algemeen bekend merk)

tegen

Verweerder: **Icemobile B.V.**
Mensinge 2
1083 HA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: LIVECASTR (Benelux depot 1151398)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 januari 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 38 en 42 een Benelux depot verricht van het woordmerk LIVECASTR. Dit depot is onder depotnummer 1151398 in behandeling genomen en op 21 februari 2008 gepubliceerd.

2. Op 30 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk LIVECAST. Opposant stelt dat dit een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs is voor de volgende diensten: "informaticadiensten, in het bijzonder ten behoeve van het leveren van een on-line gids met advertenties van voorstellingen en evenementen op het wereldwijde netwerk".

3. De oorspronkelijke indiener van de oppositie is ComVu Media, Inc. Gedurende de oppositieprocedure is de naam van opposant gewijzigd in LCM Livecast Media, Inc.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub b 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 15 mei 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 juli 2008. Het Bureau heeft op 24 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 24 september 2008 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie en ter onderbouwing van de algemene bekendheid van het merk in te dienen.

9. Opposant heeft op 24 september 2008 argumenten en stukken ingediend. Op 5 december 2008 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling van de argumenten, aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 februari 2009 is gesteld om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 28 januari 2009 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Op 1 februari 2009 heeft het Bureau de reactie van verweerder aan opposant gezonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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

A. Argumenten van opposant

13. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub b, van het BVIE een oppositie bij het Bureau in. Hij stelt dat LIVECAST een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het betwiste depot kan naar zijn mening verwarring stichten met dit algemeen bekend merk.

14. Opposant stelt dat op 21 april 1998 het merk "LIVECAST" werd geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika door VentureMakers Inc. In februari 2008 werden alle merkenrechten overgedragen aan ComVu Media, wiens naam in juni 2008 werd gewijzigd in LCM Livecast Media, Inc.

15. Volgens opposant zijn de diensten die door verweerder onder het betwiste depot worden aangeboden identiek of zeer gelijksoortig aan zijn diensten, daar beide ondernemingen dezelfde activiteiten verrichten door on-line rechtstreekse videobeelden aan te bieden van evenementen.

16. In zijn argumenten stelt opposant miljoenen dollars te hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn software, de kosten van engineering en marketing, alsook de promotie en bescherming van zijn merk.

17. In april 2008 is opposant erin geslaagd om zijn inschrijving en exclusief recht op gebruik van het merk LIVECAST in de Verenigde Staten met 10 jaar te verlengen, gebaseerd op het feit dat de opposant voldaan heeft aan de criteria om aan het USPTO bewijzen te leveren van voortzetting van gebruik van de opgesomde diensten.

18. Het merk LIVECAST bestaat al langer dan 10 jaar en de diensten en on-line lijst met live evenementen zijn gedurende die periode verkocht aan tal van toonaangevende internationale technologische ondernemingen, mediaconglomeraten en wereldwijde aanbieders van telecommunicatiediensten, aldus nog opposant. Opposant geeft hierbij een willekeurige opsomming van enkele ondernemingen, zoals onder andere NBC, T-systems, Intel Corporation, Nokia, Microsoft en Alcatel-Lucent. Opposant voegt hieraan een persbericht van 3 juni 2008 toe dat is opgesteld samen met Intel.

19. Indien het Bureau de aanvraag zou accepteren, dan zou het een directe concurrent van opposant toestaan om merkenrechten op te eisen waarop hij geen recht heeft, aldus opposant. Het teken is dermate overeenstemmend dat opposant van mening is dat de aanvrager opzettelijk tracht om de herkenbaarheid van zijn merk en de goodwill ervan verkeerd weer te geven. Bovendien blijft verweerder verwarring stichten en publiekelijk verkondigen dat hij eigenaar is van een gedeponeerde merk.

20. Opposant verzoekt het Bureau om de merkaanvraag van verweerder af te wijzen, daar er sprake is van verwarringsgevaar met zijn merk.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder gaat in eerste instantie in op de aard en origine van zijn product. Zo is het mogelijk om live beelden vanaf een mobiele telefoon naar het internet te verzenden. LIVECASTR werd door verweerder tijdens de Annual Meeting van het World Economic Forum in Davos op 24 januari 2008 geïntroduceerd.

22. Volgens verweerder is er geen sprake van een eerder depot aan de zijde van opposant, aangezien deze nooit stappen heeft ondernomen om zijn merk bij het Bureau te deponeren.

23. Tevens meent verweerder dat er geen sprake is van een algemeen bekend merk. De consumenten van verweerder zijn met name mobiele operatoren en grote media partijen. In deze markt is het merk van opposant praktisch onbekend, aldus verweerder. Zo heeft verweerder sinds de introductie van LIVECASTR nog nooit de vraag gekregen of hij iets te maken heeft met opposant. Volgens verweerder zegt het ook genoeg dat opposant klanten opnoemt die louter door hun globale karakter actief zijn in de Benelux. Van merkgebruik door opposant in de Benelux is er volgens verweerder geen sprake, van gebruik van een algemeen bekend merk al helemaal niet.

24. Een ander belangrijk punt, volgens verweerder, is dat opposant pas sinds maart 2008 de naam Livecast actief gebruikt, dus maanden na de introductie en registratie van LIVECASTR door verweerder. Tot die tijd gebruikte opposant enkel de naam Pocketcaster. Ter ondersteuning verwijst verweerder naar een screenshot van de website van opposant. Verweerder stelt zich de vraag of er door deze lange periode van inactiviteit nog wel recht is op merkenbescherming en er geen sprake is van kwade trouw.

25. Dit alles brengt volgens verweerder met zich mee dat LIVECAST binnen zo een kort tijdsbestek binnen de Benelux geen algemeen bekend merk kan zijn en er dus ook geen sprake kan zijn van eventuele verwarring met een bekend merk.

26. Verweerder verzoekt dat de oppositie wordt ongegrond verklaard en opposant wordt veroordeeld in de kosten die gemaakt zijn aan de zijde van verweerder.

III. BESLISSING

A.1. Algemeen bekend merk - algemeen

27. 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 Bureau 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 bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2 van de gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken, die werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) tijdens de 34e reeks van zittingen van de vergaderingen van de lidstaten van WIPO (20 tot 29 september 1999), stelt dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden (zie ook GEA, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008, r.o. 80).

29. Het merkenrecht in de Benelux is attributief. Hoofdregel is dat merkrechten ontstaan door inschrijving, niet door gebruik. Het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs vormt een uitzondering op deze hoofdregel. Algemeen bekende merken zijn schaars. De rechtspraak over algemeen bekende merken is dat ook. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEG, C-375/97, conclusie d.d. 26 november 1998), die overigens geen betrekking had op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs maar op bekendheid in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG (artikel 2.3, sub c BVIE), merkt A-G Jacobs over algemeen bekende merken het volgende op (ov. 33):

“De door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt, in die zin dat het om een algemeen bekend merk moet gaan.”

30. In de zaak Nieto Nuño (HvJEG, C-328/06, 22 november 2007), die betrekking heeft op artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104/EEG en dus wel gaat over algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, wordt bepaald:

“Artikel 4, lid 2, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het oudere merk algemeen bekend moet zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.”

31. Uit de zaak CHEVY (reeds geciteerd) was al bekend dat het Beneluxgebied voor het merkenrecht moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. In de zaak EUROPOLIS (HvJEG, C-108/05, 7 september 2006) is dit bevestigd.

32. Het Bureau gaat er van uit dat algemene bekendheid moet worden gerelateerd aan de relevante sector van het publiek en dat dit wordt bepaald door de aard van de waren of diensten in kwestie. De Explanatory Notes bij de Joint Recommendation en de daarin gebruikte voorbeelden, en artikel 16 lid 2 van het TRIPs verdrag, wijzen ook in deze richting. Het BHIM lijkt hierover, in zijn Opposition Guidelines, dezelfde opvatting te hebben.

33. De toets voor een algemeen bekend merk is daarmee, of het merk in de Benelux of een aanmerkelijk gedeelte daarvan bekend is bij de overgrote meerderheid van de voor de betreffende waren of diensten relevante sector van het publiek (zie BBIE, oppositiebeslissingen EYSINK, 2000632 en Formula1, 2000149).

A.2. Algemeen bekend merk – toepassing op het onderhavige geval

34. Het Bureau is van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een eerder algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Immers heeft opposant niet aangetoond dat het merk in minstens een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux bekend is bij de overgrote meerderheid van de voor de betreffende diensten relevante sector van het publiek. Het louter stellen dat er miljoenen dollars werden geïnvesteerd, zonder verdere onderbouwing, en het opsommen van enkele grote klanten is ten enenmale onvoldoende om te kunnen vaststellen dat er sprake is van een algemeen bekend merk.

B. Overige opmerkingen

35. Beide partijen beroepen zich op de kwade trouw van de wederpartij (supra, punt 19 en 24). Dit is echter geen grond voor oppositie bij het Bureau. Partijen kunnen zich hiervoor tot de rechter wenden.

36. Verweerder verzoekt (supra, punt 26) om veroordeling van de opposant in de gemaakte kosten van de procedure. Voor dit verzoek is in de onderhavige procedure geen plaats. De in het ongelijk gestelde partij wordt enkel, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE, in de kosten verwezen die, overeenkomstig regel 1.32, lid 3 Uitvoeringsreglement, zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag.

C. Conclusie

37. Het Bureau is van oordeel dat opposant niet voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Aan de beoordeling of het betwiste depot verwarring kan stichten met het ingeroepen recht wordt dus niet toegekomen.

IV. BESLUIT

38. De oppositie wordt geheel afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

39. De oppositie met nummer 2002776 niet gegrond is.

40. Het Benelux depot met nummer 1151398 ingeschreven wordt.

41. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 30 september 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys