

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002906
van 4 augustus 2009

Oppositant: **Crown International Properties Establishment**
Am Bühel 1
9493 Mauren
Liechtenstein

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Merken: Ingeroepen recht 1: GLAM ROCK (Europese inschrijving 4692927)

Ingeroepen recht 2:

Glam  Rock

(Europese inschrijving 5428123)

tegen

Verweerder: **Duncan Callender**
Postbus 6388
5600 HJ Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: GLAM-R (Benelux depot: 1152690)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 februari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk GLAM-R ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 9, 25, 35 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1152690 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 maart 2008.

2. Op 30 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere rechten:

- Europese inschrijving 4692927 van het woordmerk GLAM ROCK, ingediend op 31 oktober 2005 en ingeschreven op 13 december 2007 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.
- Europese inschrijving 5428123 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Glam  Rock

ingediend op 30 oktober 2006 en ingeschreven op 29 oktober 2007 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen 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 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake 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 17 juni 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 28 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 oktober 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 28 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 31 oktober 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 31 december 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 31 december 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 12 januari 2009.

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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant wijst erop dat het betwiste teken volledig wordt hernomen door de ingeroepen rechten. Op visueel vlak stemmen merk en teken dan ook in zeer grote mate overeen, aldus opposant. Op auditief vlak worden de eerste vijf letters van zowel merken als teken identiek uitgesproken, hetgeen eveneens resulteert in een zeer grote mate van overeenstemming, zo stelt opposant. Op begripsmatig vlak verwijst GLAM volgens opposant naar het Engelse *glamour* of *glamorous*, terwijl ROCK duidt op een bepaalde muziekstijl. GLAM ROCK als geheel is ook de benaming van een bepaalde muziekstijl, maar opposant meent dat het relevante publiek dit niet als zodanig zal opvatten. Het betwiste teken refereert volgens opposant eveneens aan *glamour*, zodat de tekens in begripsmatig opzicht in hun totaliteit overeenstemmen.

15. Voor wat betreft de waren en diensten is opposant van mening dat alle waren en diensten van het betwiste teken hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

16. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat gevaar voor verwarring is te duchten tussen de merken en het teken. Daarnaast zal door het gebruik van het bestreden teken ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van zijn merken, aldus opposant.

17. Opposant verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel toe te wijzen, het aangevraagde teken door te halen en de verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder voert aan dat zijn teken een moderne schrijfwijze is van *glamour*, hetgeen een afkorting is voor *glamorous Gille*, de artiestennaam van Regillio Eyck. In navolging van deze bekende choreograaf legt verweerder zich toe op de verbreiding van de populaire dansstijl *urban dance* door middel van dansscholen en danslessen voor jongeren. Naast dans en muziek behoren ook kleding en accessoires tot deze stijl.

19. Verweerder acht het zeer onwaarschijnlijk dat zijn doelgroep (jongeren van 13-25 jaar) de merken en het teken visueel en/of auditief zou verwarren. Bovendien heeft verweerder na onderzoek alleen horloges aangetroffen onder de merken van opposant.

20. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie geheel af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (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).

Vergelijking van de tekens

24. 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).

25. 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.

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese registratie 4692927):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GLAM ROCK	GLAM-R

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht is de benaming voor een rockstijl die met name in de jaren '70 populair was. Kenmerkend voor het genre was vooral veel uiterlijk vertoon en nadruk op (extravagante) kleding, make-up en accessoires, of zoals de omschrijving van Van Dale luidt: *rockmuziek die met veel glitter en glamour wordt uitgevoerd* (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Weliswaar is deze stijl inmiddels alweer enigszins gedateerd, maar het begrip bestaat nog steeds, en als men kijkt naar slechts enkele namen die deze stijl hebben aangehangen (ABBA, David Bowie, Alice Cooper, Elton John, Gary Glitter) zal duidelijk zijn dat dit begrip algemeen bekend is. Aangezien het genre vooral gekenmerkt werd door uiterlijk vertoon, is deze benaming beschrijvend of minstens in sterke mate verwijzend, en dus weinig onderscheidend voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, zoals *cosmetische middelen, juwelierswaren, lederen producten en kleding*.

29. Het teken van verweerder is jongerentaal voor *glamour*. Onder invloed van het *chatten* via internet en sms-berichten via mobiele telefoons, heeft zich een geheel nieuw jargon ontwikkeld, dat er vooral op gericht is de boodschap zo economisch mogelijk ingetoetst te krijgen; men typt immers wat men wil zeggen. Het Engelse woord *glamour* is door eenieder gekend, met name in de hierboven reeds gebezigde uitdrukking *glitter en glamour*. Het teken is beschrijvend of minstens in sterke mate verwijzend, en dus weinig onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

30. Toch kan niet gezegd worden dat merk en teken dezelfde begripsinhoud hebben. Het merk is een bestaande benaming voor een muziekstijl, waarvan glamour één van de kenmerken is. Het betwiste teken mist deze verwijzing naar een muziekstijl geheel en al.

31. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Het merk van opposant bestaat uit twee woorden van elk vier hoofdletters. Het teken van verweerder bestaat uit één woord, beginnende met een hoofdletter en gevolgd door drie kleine letters, een koppelteken en een enkele hoofdletter. De eerste vier letters van merk en teken zijn identiek. Weliswaar zal de consument met betrekking tot woordmerken in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in dit geval heeft dit deel een vaststaande betekenis, die reeds vooruitwijst naar de betekenis van merk en teken in hun geheel. De aandacht van de consument zal dus zowel bij het merk als bij het teken afgeleid worden van het eerste (identieke) deel naar het merk, respectievelijk teken in zijn geheel. Daarbij komt dat bij korte tekens verschilpunten eerder in het oog springen, zoals in casu het feit dat het betwiste teken merkelijk korter is dan het ingeroepen recht.

33. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking


34. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van één lettergreep. Het aangevraagde teken bestaat uit een woord van één lettergreep en een medeklinker, maar zoals reeds is duidelijk geworden bij de begripsmatige beoordeling, zal het teken als één woord worden uitgesproken, namelijk als [□læm□]-□r]. Hierdoor wordt de gelijkheid van het eerste deel van beide tekens in belangrijke mate teniet gedaan. Daarenboven wordt het tweede woord van het ingeroepen recht geheel anders uitgesproken en draagt het eveneens een klemtoon, hetgeen de cadans van beide tekens verschillend maakt.

35. Merk en teken zijn in auditief opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

36. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate en op begripsmatig en auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 5428123):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	GLAM-R

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen recht is een samengesteld woord-/beeldmerk. Het beeldelement bestaat enerzijds uit een sierlijke kroon, geplaatst tussen beide woordelementen, en anderzijds een sierlijk, als ware het kalligrafisch uitgevoerd lettertype van deze beide woordelementen.

38. Over het algemeen zal het publiek het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). Weliswaar hebben de beeldelementen hoofdzakelijk een versieringsfunctie, maar de daardoor ontstane totaal indruk doet de – toch al geringe – punten van overeenkomst tussen de loutere woordmerken teniet.

39. Merk en teken zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

40. Aangezien de wordelementen op auditief vlak verreweg het meeste gewicht in de schaal leggen, is hetgeen hierboven onder de punten 34 en 35 gesteld is met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht.

Begripsmatige vergelijking

41. De sierlijke kroon en letters zouden kunnen verwijzen naar het begrip *glamour* (en glitter), maar aangezien de wordelementen zelf reeds in hoge mate verwijzend zijn, levert dit geen verdere bijdrage aan de begripsmatige overeenstemming. Hetgeen hierboven onder de punten 28-31 is gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, is dus eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht.

Conclusie

42. Merk en teken zijn visueel niet overeenstemmend. Op auditief en begripsmatig vlak stemmen zij in geringe mate overeen.

43. Gelet op het geringe onderscheidend vermogen van zowel het betwiste teken als de wordelementen van de ingeroepen rechten, zijn de verschillen tussen merken en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merken en teken stemmen in hun totaalindruk, naar het oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

45. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	Kl 3 Cosmetische middelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige,	Kl 9 Magnetische gegevensdragers, schijfvormige

landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.	geluidsdragers.
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.	
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
	KI 35 Reclame; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van de in de klassen 03, 09 en 25 genoemde waren.
	KI 41 Organisatie van recreatieve en sportieve evenementen, waaronder dance-acts; organisatie van workshops; het uitbrengen van muziek.

A.2. Overige relevante factoren

46. Het ongerechtvaardigd voordeel dat verweerder zou trekken uit gebruik van zijn teken en het risico van verwatering van en afbreuk aan het onderscheidend vermogen, zoals gesteld door opposant (zie punt 16), 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 BVIE: identieke merken of overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten wanneer gevaar voor verwarring kan ontstaan. Artikel 2.3 sub c BVIE (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie) is dus als grond voor een oppositie uitgesloten.

47. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken (voor een specifieke doelgroep) en van het ingeroepen recht (slechts voor een deel der waren), zoals gesteld door verweerder (zie punt 19), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu de ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig zijn.

B. Conclusie

48. De merken en het teken stemmen op visueel vlak in zekere mate en op auditief en begripsmatig vlak in geringe mate overeen. Gezien het beschrijvende karakter van zowel merken als teken worden deze punten van overeenstemming geneutraliseerd door de verschillen. Merken en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

49. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. Oppositie met nummer 2002906 ongegrond is.

51. Benelux depot 1152690 ingeschreven wordt voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 4 augustus 2009

Willy Neys (rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Jeanette Scheerhoorn