

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004535
van 25 juli 2011

Opposant: **EMI (IP) Limited**
27 Wrights Lane
London W8 5SW
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Ignacio Lázaro**
Raymond Hyelaan 6
3090 Overijse
België

Ingeroepen merk:



(Europese inschrijving 6167357)

tegen

Verweerder: **Gurpreet Singh Kainth**
Dintel 110
5032 CS Tilburg
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1184562)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 juli 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 9, 16 en 30. Dit depot is onder nummer 1184562 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 juli 2009.

2. Op 21 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 6167357 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 augustus 2007 en ingeschreven op 9 oktober 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 9 en 16 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren in de klassen 9 en 16 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 25 september 2009.

8. Op 14 oktober 2009 heeft verweerder schriftelijk te kennen gegeven dat hij noch instemde met het Frans als proceduretaal noch met het Engels voor het uitwisselen van de argumenten. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 16 oktober 2009 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 november 2009. Het Bureau heeft dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 januari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 7 december 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 19 mei 2010 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 19 juli 2010 om daarop te reageren.

11. Op 26 juli 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau zou overgaan tot het nemen van een beslissing, daar verweerder door zijn taalkeuze immers wel inzake de oppositie heeft gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant is het element KMI het dominante en meest onderscheidende bestanddeel van het betwiste teken. Het is immers weergegeven in grote letters, die het teken overheersen. Bovendien is het geplaatst in witte letters op een rode achtergrond. Al deze elementen maken dat dit teken visueel sterk overeenstemt met het ingeroepen recht, zo meent opposant.

15. Auditief zal volgens opposant meer dan waarschijnlijk het dominante element worden gebruikt om naar het teken te verwijzen. Het zal uitgesproken worden als een afkorting, dit wil zeggen dat elke letter afzonderlijk wordt uitgesproken en hierdoor stemt het ook auditief sterk overeen met het ingeroepen recht, aldus opposant.

16. Naast het dominante bestanddeel bevat het betwiste teken nog de bijkomende woordelen "Music Bank" en afbeeldingen van muziekinstrumenten en muzieknoten. Deze elementen refereren duidelijk aan de muziekindustrie, precies waarin het ingeroepen recht wereldwijd zeer bekend is, zo stelt opposant, die dan ook besluit dat de tekens op begripsmatig vlak nagenoeg identiek zijn.

17. De warenlijst van het ingeroepen recht is weliswaar veel uitgebreider dan deze van het betwiste teken, maar in wezen hebben beide betrekking op identieke waren, aldus opposant.

18. Opposant licht nog toe dat hij deel uitmaakt van de belangrijkste onafhankelijke muziekmaatschappij en de oudste platenmaatschappij ter wereld, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1887. Opposant gebruikt het ingeroepen recht sinds 1931 en heeft in de muziekindustrie een wereldwijde reputatie verworven voor zijn waren en diensten, en beschikt dus ook in de Benelux over een ruime bekendheid bij de gemiddelde consument. Ter verificatie van dit een en ander verwijst opposant naar een aantal websites. Deze ruime bekendheid maakt het gevaar voor verwarring tussen de tekens nog groter, aldus opposant.

19. Ten slotte verwijst opposant naar artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, dat (aldus opposant) voorziet in de ambtshalve weigering (of annulering) van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk. Opposant meent dat deze situatie zich hier voordoet en verzoekt derhalve het Bureau het betwiste teken te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie punt 11).

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 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 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 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

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

25. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, dienen in casu de waren in overweging te worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

26. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Klasse 9 Toestellen en instrumenten voor het opnemen, het weergeven en/of het overbrengen van geluids- en/of beeldinformatie of -opnamen; geluids- en/of beeldopnamen; verbeterde geluids- en/of beeldopnamen; interactieve geluids- en/of beeldopnamen; geluids- en/of beeldopnamemiddelen; videospellen; interactieve software; publicaties (downloadbaar) on line verschaft vanuit databases, vanaf het Internet of alle andere communicatienetwerken, waaronder draadloze netwerken, kabel- of satellietnetwerken; compactdiscs; superaudiocompactdiscs; dvd's; cd-roms; virtuele werkelijkheidssystemen; digitale muziek (downloadbaar); MP3-spelers; persoonlijke digitale hulpmiddelen en elektronische eenheden op handformaat voor draadloze ontvangst en/of verzending van geluid; digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf Internetwebsites voor MP3; elektronische spellen; spellen op cd-rom; beltonen voor telefoons; videospelapparaten voor gebruik met beeldschermen; videospelmachines voor gebruik in samenhang met televisies die spel- en amusementsdiensten verschaffen; videospelmachines te gebruiken in combinatie met een televisietoestel; videospelmachines die spelen amusementsdiensten verschaffen; alle automatische sportmachines; door middel van geld in werking te stellen compacte sportautomaten; mechanismen voor machines en apparaten met vooruitbetaling waaronder muntinworp-schakelapparatuur; voornoemde automaten, machines en apparaten die via een netwerk functioneren; elektronische toestellen voor ontspanning, uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat of video-ontvangstoestel te gebruiken; spellensets voor gebruik met beeldschermen; elektronische toestellen voor ontspanning, voor gebruik in combinatie met een beeldscherm; videospelmachines en -toestellen; beeldschermeenheden voor video; apparaten en</p>	<p>Klasse 9 Dvd's, Cd's, Blue-ray en overige beeld- en geluidsdragers alsook publicaties in elektronische vorm.</p>

<p>instrumenten voor het verwerken, overbrengen, opslaan, registreren, ontvangen en opvragen van gegevens in de vorm van gecodeerde gegevens, tekst, geluid, grafische beelden of video of een combinatie van deze vormen; beeldverwerkende apparaten, -instrumenten en toestellen; fotografische apparaten; elektronische spellen voor gebruik in samenhang met telefoons, mobiele telefoons; magnetische, digitale en optische gegevensdragers; software, waaronder software geleverd vanuit een computerdatabase, vanaf internet of een ander elektronisch netwerk; machinaal leesbare media; digitale audio, video en gegevens (downloadbaar) verstrekt vanuit een computerdatabase of internet, waaronder mp3-internetwebsites; apparaten en instrumenten voor satellietontvangst en -uitzending; apparaten voor het downloaden van audio, video en gegevens van internet; elektronische agenda's.</p>	
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, publicaties, boeken, boekomslagen, kranten, tijdschriften, brochures, pamfletten; bladmuziek; liedboeken; albumhoezen; papierwaren, plaatsbewijzen, etiketten, kaarten, wenskaarten, foto's, aanplakbiljetten, schrijfbehoeften, stickers; cadeaubonnen; notitieboekjes, adresboeken; agenda's en dagboeken; kalenders; boekenleggers; stickers voor op ramen en driedimensionale kartonnen constructies.</p>	<p>Klasse 16 Publicaties in gedrukte vorm.</p>

Klasse 9

27. De waren *dvd's en cd's* (compactdiscs) van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De waren *blue-ray beeld- en geluidsdragers*, als opvolgers van *dvd's*, zijn gebaseerd op een andere technologie, maar vallen evenzeer onder de ruimere noemer *geluids- en/of beeldopnamemiddelen* van het ingeroepen recht, evenals de *overige beeld- en geluidsdragers* van het betwiste teken, die derhalve eveneens identiek zijn.

28. De waren *publicaties in elektronische vorm* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *publicaties (downloadbaar) on line verschaft vanuit databases, vanaf het Internet of alle andere communicatienetwerken, waaronder draadloze netwerken, kabel- of satellietnetwerken* van het ingeroepen recht.

Klasse 16

29. De waren *publicaties in gedrukte vorm* van het betwiste teken zijn identiek aan (onder andere) de waren *publicaties* van het ingeroepen recht.

Conclusie

30. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.



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 (HvJEU, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, 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:
	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van drie dikke witte letters, geplaatst in een rode liggende rechthoek. Het betwiste teken is eveneens een

gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk drie, vijf en vier witte letters, geplaatst op een rode achtergrond in het onderste deel van een rechthoek. Het bovenste deel van deze rechthoek is rood omrand en bevat de afbeeldingen van een saxofoon, een pauze en enkele muziknoten, alle in het zwart en op een witte achtergrond.

36. Van de woordelementen van het betwiste teken springt het bestanddeel KMI het meest in het oog, door zijn centrale positie in het teken, door de grootte en de dikte van de letters in vergelijking met de veel kleinere tekst eronder, en door het opvallende contrast met de rode achtergrond. Bovendien zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het woordelement "Music Bank" ("muziekbank") is in feite een aanduiding voor een "muziekverzameling" en dus beschrijvend voor de betrokken waren. Ook de afbeeldingen van de muziekinstrumenten en –noten zijn in zekere zin beschrijvend of toch op zijn minst verwijzend, aangezien zij overduidelijk aangeven voor welke waren het teken bestemd is. Het element KMI dient dus te worden aangemerkt als het dominante element van het betwiste teken.

37. Evenals het ingeroepen recht, zij het dat dit nog wat dikkere letters heeft, is het dominante bestanddeel van het betwiste teken in dikke witte letters geplaatst in een rode rechthoek. De eerste letter is verschillend, al bevatten beide wel hetzelfde verticale been aan de linkerkant, en de twee volgende letters zijn identiek. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In het voorliggende geval zijn beide tekens echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu ze in één keer als een geheel worden waargenomen. De twee identieke letters zullen evenzeer opvallen als de verschillende eerste letter, waarvan overigens wel het linkerbeen hetzelfde is.

38. De tekens zijn in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. De visuele elementen van de tekens lenen zich niet voor mondelinge weergave. Het Bureau acht het niet waarschijnlijk dat de consument het element "Music Bank" in de uitspraak zal betrekken, aangezien dat louter beschrijvend is en dus door het publiek zal worden opgevat als een "bijschrift" (zie naar analogie GEU, GREEN by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Daar komt nog bij dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

40. Het ingeroepen recht kan worden gelezen als een afkorting, [EE-EM-IE] of op zijn Engels [IE-EM-AAI], of als een acroniem ([EEMIE]). Dit laatste is niet waarschijnlijk bij het betwiste teken, aangezien de lettercombinatie KM noch in het Nederlands noch in het Frans voorkomt. Het dominante element van het betwiste teken zal dus worden uitgesproken hetzij als [KAA-EM-IE], hetzij als [KEI-EM-AAI]. In het eerste geval is de auditieve overeenstemming beperkt tot de laatste lettergreep of de twee laatste lettergrepen, in het tweede geval is de overeenstemming frappanter.

41. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

42. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Opposant merkt terecht op dat de muzikale figuratieve elementen van het betwiste teken evocatief zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het teken in zijn geheel een vaste betekenis heeft. Ook het beschrijvende element "Music Bank" geeft het teken in zijn geheel nog geen vaststaande betekenis.

43. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

44. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal dan ook geen rol meer spelen in deze beslissing.

A.2. Bekendheid van het ingeroepen recht

45. Opposant geeft in zijn argumenten aan dat zijn ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (zie punt 19). Dit werd echter niet op het oppositieformulier aangegeven en de gronden van een oppositie kunnen nadien niet worden uitgebreid. Opposant geeft evenwel eveneens aan dat zijn ingeroepen recht wereldwijd bekend is en daardoor een verruimde beschermingsomvang geniet (zie punt 18). Dit uitgangspunt is inderdaad conform de heersende jurisprudentie: 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het Bureau zal bijgevolg de bekendheid van het ingeroepen recht in dat licht beoordelen.

46. Opposant stelt dat hij in 1887 is opgericht en vanaf dan tot de dag van vandaag zijn reputatie voortdurend heeft opgebouwd. Het ingeroepen recht gebruikt hij sinds maart 1931 en thans is hij – althans de groep waarvan hij deel uitmaakt – 's werelds meest gerenommeerde onafhankelijke muziekmaatschappij en de oudste platenmaatschappij, aldus nog steeds opposant. Ter staving van de bijzondere bekendheid van zijn merk verwijst opposant naar Wikipedia en zijn eigen websites.

47. Volgens Wikipedia (Nederlands en Engels) en de websites waar opposant naar verwijst, begon de grote doorbraak van opposant (na een lange voorgeschiedenis) in 1931 door het samengaan van de platenmaatschappijen Gramophone Company en Columbia Gramophone Company in de nieuwe Electric Musical Industries Ltd (EMI), teneinde de *Great Depression* het hoofd te bieden. Door de ontwikkelingen van de daaropvolgende decennia (respectievelijk de opkomst van stereogeluid, TV, langspeelplaat, magnetische cassette, diverse overnames, contracten met verscheidene bekende artiesten/groepen en de introductie door opposant van digitale muziek) wist EMI een positie als marktleider te veroveren en te behouden en is thans één van de grootste muziekuitgevers ter wereld, met een catalogus waarin meer dan 1 miljoen copyrights op muziekcomposities staan. Samen met de drie andere grootste platenmaatschappijen heeft EMI een wereldmarktaandeel van circa 70 %. Wikipedia spreekt van een omzet (2009) van 1,5 miljard \$ en 5.500 werknemers. Op de websites wordt verwezen naar het

ingeroepen recht als logo van opposant en ten slotte wordt een opsomming gegeven van een 80-tal bekende bands en artiesten van (onder andere) wie EMI muziek heeft uitgegeven, zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal.¹ Het is met name door de uitgave van die muziek en door de muziekdragers – de waren die in deze oppositie in het geding zijn – dat het ingeroepen recht grote bekendheid heeft gekregen bij het brede publiek.

Conclusie

48. Het Bureau acht voldoende aangetoond dat het ingeroepen recht een bekend merk is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd in een groot deel van de wereld, waaronder de Benelux.

A.3. Globale beoordeling

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de min of meer courante aankopen van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

51. 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, beide reeds aangehaald).

52. Het HvJEU sluit niet uit dat de enkele auditieve overeenstemming tussen tekens reeds voldoende is om tot gevaar voor verwarring te concluderen (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Bovendien is niet vereist dat het gevaar voor verwarring zich voordoet in alle taalgebieden van de Benelux (in die zin HvJEU, Zipcar, C-394/08, 3 juni 2009).

53. In casu zijn de betrokken waren identiek en stemmen de tekens in zekere mate overeen. Ten slotte is het ingeroepen recht een bekend merk en heeft het derhalve een sterk onderscheidend vermogen en als gevolg daarvan een ruimere beschermingsomvang. Op grond van al deze overwegingen is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. Opposant meent dat het Bureau op grond van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs het betwiste teken hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek dient te weigeren (zie punt 19). Wat de ambtshalve

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/EMI_Group>; <<http://en.wikipedia.org/wiki/EMI>>; <<http://www.emimusic.com/>>; <

weigering betreft, zij opgemerkt dat deze facultatief is opgenomen in het Verdrag, namelijk indien de wetgeving van het land (in casu de Benelux) dit toelaat, hetgeen evenwel niet het geval is in het BVIE.² Wat de weigering op verzoek betreft, biedt de oppositieprocedure daartoe inderdaad de mogelijkheid (artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE), maar zoals reeds opgemerkt (zie punt 46) heeft opposant de oppositie bij indiening niet op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag gebaseerd.

C. Conclusie

55. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de waren waartegen de oppositie is ingesteld.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2004535 wordt toegewezen.

57. Benelux depot 1184562 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld, te weten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 16: alle waren.

58. Benelux depot 1184562 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet is ingesteld, te weten:

Klasse 30: alle waren.

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

Den Haag, 25 juli 2011

Willy Neys

Pieter Veeze

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn

<http://www.emimusic.com/>>.

² De tekst van artikel 6bis, lid 1 luidt: *De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.*