

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004700**  
**van 05 juli 2011**

**Opposant:** **Promotie voor speciale evenementen - Belgium**  
Schijnpoortweg 119  
2170 Merksem  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:** NIGHT OF THE PROMS (Benelux inschrijving 151152)



**Ingeroepen recht 2:** (Benelux inschrijving 705204)

**Ingeroepen recht 3:** NIGHT OF THE PROMS (volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

*tegen*

**Verweerder:** **Amsterdam Classics bv**  
Zuiderzeestraatweg Oost 40  
8081 LD Elburg  
Nederland

**Gemachtigde:** **Tomlow Advocaten**  
Prins Hendriklaan 21  
3583 ED Utrecht  
Nederland



**Betwiste merk:**

(Benelux spoedinschrijving 869471)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 21 september 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 869471 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 september 2009.

2. Op 1 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 151152 van het woordmerk NIGHT OF THE PROMS, ingediend op 5 januari 1987 voor diensten in de klassen 35 en 41;
- Benelux inschrijving 705204 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 6 december 2001 en ingeschreven op 18 juni 2002 voor waren en diensten in de klassen 9 en 41;

- Het woordmerk NIGHT OF THE PROMS, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeschreven ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 2 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 februari 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 februari 2010 de mededeling

van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 april 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 februari 2010 heeft Tomlow Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft dit dezelfde dag aan partijen bevestigd.

10. Op 1 april 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 26 april 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 juni 2010 om daarop te reageren.

11. Op 25 juni 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 29 juni 2010 doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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, dan wel verwarringsgevaar met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

15. Volgens opposant is meteen duidelijk dat de waren en diensten deels als identiek en deels als zeer overeenstemmend moeten worden aangemerkt, waarbij hij aanstipt dat deze soortgelijkheid de indeling in klassen overstijgt. Verder brengt opposant onder de aandacht dat het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 151152) dateert van 1985<sup>1</sup> en toen was ingediend voor de destijds geldende typeomschrijving van de klassen 35 en 41. Opposant meent dat er dan ook vanuit moet worden gegaan dat deze inschrijving alle diensten dekt die mogelijkwijze onder deze klassen kunnen vallen.

16. Ook in het totaalbeeld van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk is volgens opposant het woordgedeelte NIGHT OF THE PROMS prominent aanwezig, naast de afbeelding van een solseutel, wat immers een gangbaar muzikaal teken is, ook voor de consument die geen kennis heeft van notenleer.

17. Van dit woordgedeelte heeft het woord PROMS volgens opposant het meest onderscheidend karakter, vermits het inleidend gedeelte NIGHT OF THE door de doorsnee consument in de Benelux als beschrijvend zal worden begrepen voor "Nacht van de/Nuit des", waarbij dan aan het eind van het merk

duidelijk wordt om welke precieze nacht het gaat, met name de muziekevenementen die door opposant sinds een kwart eeuw worden georganiseerd in de Benelux, maar ook daarbuiten.

18. Bij de vergelijking van de tekens neemt opposant verschillende parallellen waar: in beide gevallen gaat het om woordmerken, gecombineerd met beeldelementen, in beide gevallen is het woordelement prominent aanwezig, in beide gevallen zijn de inleidende woorden beschrijvend om uit te monden in het meest onderscheidende deel van de respectieve tekens, namelijk het woord PROMS.

19. Volgens opposant is het nu precies dit meest onderscheidende deel dat zonder meer wordt overgenomen in het betwiste teken, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat, gevaar dat merkelijk wordt verhoogd door het sterk onderscheidend vermogen van dit bestanddeel in de ingeroepen rechten, dat door de jaren heen is ontstaan door constant en langdurig gebruik.

20. In dit verband licht opposant toe dat hij onder de ingeroepen rechten sinds 1985 concerten organiseert met eenzelfde basisformule, namelijk een traditioneel orkest dat klassiek werk maar ook popartiesten begeleidt, waardoor een unieke mix ten gehore wordt gebracht van bekende klassieke melodieën en popmuziekevergreens. Aanvankelijk gebeurde dit (in Antwerpen) voor een publiek van 13.500 mensen, maar gaandeweg werden de concerten ook in andere landen georganiseerd (ook buiten de Benelux) en bij het 25-jarige jubileum werd het evenement inmiddels bijgewoond door meer dan 7 miljoen muzikiefhebbers, aldus nog opposant. Ter illustratie van de bekendheid van zijn merken voegt opposant een pakket documentatiemateriaal toe.

21. Opposant merkt nog op dat hij stelselmatig succesvol is opgetreden tegen inbreuken op zijn rechten, waarvan hij eveneens voorbeelden bijvoegt.

22. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de betwiste speedinschrijving alsnog te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositie.

## **B. Reactie van verweerder**

23. Volgens verweerder beoogt opposant ten onrechte de indruk te wekken dat hij in 1985 als eerste en enige een concert met de naam "night of the proms" organiseerde. Verweerder meent dat opposant zich duidelijk heeft laten inspireren door de originele Londense *Proms*. Reeds in 1895 bood Robert Newman aan Henry Wood de leiding aan van een permanent symfonisch orkest en de eerste *Proms*. Later werd de BBC daarin betrokken, hetgeen resulteerde in het *BBC Symphony Orchestra* en nog steeds organiseert de BBC deze *Proms*, ter illustratie waarvan verweerder een kopie bijvoegt van de *Last night of the proms* van 2010.

24. Verweerder leidt hieruit af dat het publiek al langer bekend is met de *Last night of the proms* van de BBC dan met de ingeroepen rechten, zodat opposant op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt, laat staan aangetoond, dat er verwarringsgevaar zou bestaan tussen deze rechten en het betwiste teken. In dit verband acht verweerder het veelzeggend dat opposant in 2001 weliswaar een oppositie heeft ingesteld tegen het gemeenschapsmerk LAST NIGHT OF THE PROMS van de BBC, maar deze oppositie vervolgens in 2005 heeft ingetrokken.

---

<sup>1</sup> De indieningsdatum van dit depot was 5 januari 1987 en bij indiening heeft opposant als jaar van het eerste gebruik

25. Daarnaast stelt verweerder vast dat er talloze andere *proms* zijn die door derden worden georganiseerd, waarvan verweerder een aantal voorbeelden bijvoegt. Het al dan niet optreden van opposant tegen deze oudere merk- of handelsnamen is weliswaar geen maat voor deze oppositie, maar het bestaan alleen daarvan roept reeds vragen op omtrent het vermeende verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken, aldus verweerder.

26. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt verweerder ten aanzien van het eerste ingeroepen recht op dat dit enkel het woord PROMS gemeen heeft met het betwiste teken en dat dit woord, als aanduiding voor "promenadeconcerten", zuiver beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Derhalve zal het in aanmerking komend publiek dit woord niet als het dominerende bestanddeel van de tekens beschouwen, zo meent verweerder. Daardoor wordt de aandacht van het publiek meer getrokken op het eerste gedeelte van beide tekens, dat begripsmatig zozeer verschilt dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen, aldus verweerder.

27. Ook visueel en auditief acht verweerder de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend, gelet op het geheel verschillende eerste gedeelte ervan.

28. Ten aanzien van het tweede ingeroepen recht, dat door opposant in zijn argumentatie wordt aangeduid als gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 705204, meent verweerder dat dit buiten beschouwing gelaten dient te worden, aangezien dit volgens hem niet bestaat. Voor zover er sprake zou zijn van een vergissing van de zijde van opposant, en de Benelux inschrijving met genoemd nummer zou zijn bedoeld, herhaalt verweerder zijn argumenten met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, en voegt daar nog de figuratieve verschilpunten aan toe. Bij het ingeroepen recht bestaan deze uit een vioolsleutel en verschillende kleuren, bij het betwiste teken uit de afbeeldingen van de klassieke componisten Mozart en Bach en een oranje notenbalk.

29. Ten aanzien van het algemeen bekende woordmerk NIGHT OF THE PROMS, merkt verweerder op dat de draagwijdte daarvan in een oppositieprocedure beperkt is tot de situaties waarin er sprake is van verwarringsgevaar. Nu naar de mening van verweerder geen sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van de ingeschreven ingeroepen rechten, kan dit evenmin het geval zijn met betrekking tot het ingeroepen algemeen bekende merk.

30. Voor zover opposant bedoelt te stellen dat de ingeroepen rechten door intensief gebruik een verhoogd onderscheidend vermogen zouden hebben verkregen, wordt hij daarin door verweerder niet gevolgd. Uit de ingediende stukken blijkt in elk geval niet dat het beschrijvende woordbestanddeel PROMS op zich door het gebruik dat van de ingeroepen rechten is gemaakt, voortaan als merk ter onderscheiding van de waren en diensten van één bepaalde onderneming wordt opgevat, aldus verweerder. Overigens worden de stellingen van opposant over bezoekersaantallen, de hoogte van reclamekosten en het marktaandeel volgens verweerder niet met stukken onderbouwd.

31. Hoewel de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel complementair zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, kan dit volgens verweerder niet tot gevaar voor verwarring leiden, aangezien de totaalindruk van de tekens onvoldoende overeenstemt. Ten slotte ziet

verweerder in dit verband nog een belangrijk aspect in het feit dat zijn waren en diensten zuiver klassieke muziek betreffen, zulks in tegenstelling tot de combinatie van popmuziek met uitvoeringen door popmusici van opposant.

32. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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***

36. 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).

37. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, dienen de waren en diensten in overweging te worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De waren- en dienstenlijsten van beide ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Verder zal naar deze rechten in het enkelvoud worden verwezen. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 9 Draggers van beeld en/of geluid, zoals audiocassettes, videocassettes, dvd's, cd-rom's en cd's; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld; fotografische en cinematografische apparaten en toestellen.	Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers.
Klasse 35 Reclame en zaken.	
	Klasse 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's.
Klasse 41 Opvoeding en ontspanning; organisatie van ontspannende, educatieve of culturele evenementen, in het bijzonder muzikale evenementen; productie van radio- en televisieprogramma's; productie van beeld- en/of geluidsopnames, ook vastgelegd op videocassettes, audiocassettes, cd's, dvd's en andere dragers.	Klasse 41 Ontspanning en culturele activiteiten; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; uitvoeren van toneelvoorstellingen.

#### *Klasse 9*

39. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

40. De waren *magnetische gegevensdragers* en *schijfvormige geluidsdragers* van het betwiste teken vallen onder de waren *dragers van beeld en/of geluid, zoals audiocassettes, videocassettes, dvd's, cd-rom's en cd's* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

#### *Klasse 38*

41. De diensten *uitzenden van radio- en televisieprogramma's* van het betwiste teken zijn in sterke mate soortgelijk aan de diensten *productie van radio- en televisieprogramma's* en *productie van beeld- en/of geluidsopnames, ook vastgelegd op videocassettes, audiocassettes, cd's, dvd's en andere dragers* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Om uitgezonden te kunnen worden, moeten de programma's immers eerst geproduceerd worden en bij niet-live uitzendingen dienen eerst de beeld- en/of geluidsopnames geproduceerd te worden.

#### *Klasse 41*

42. De dienst *ontspanning* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan. De diensten *culturele activiteiten* van het betwiste teken zijn identiek aan de dienst *organisatie van culturele evenementen* van het ingeroepen recht.



43. De diensten *uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie* en *uitvoeren van toneelvoorstellingen* van het betwiste teken vallen onder de dienst *organisatie van ontspannende, educatieve of culturele evenementen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

*Conclusie*

44. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, hetgeen overigens in confesso is (zie punt 31).

**Vergelijking van de tekens**


45. 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).

46. 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).

47. 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).

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 151152):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NIGHT OF THE PROMS	

*Begripsmatige vergelijking*

49. "Prom" staat volgens Van Dale (Groot Woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk en Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2<sup>de</sup> druk) voor een promenade(concert), oorspronkelijk een concert in een openbaar park, op een plein enz. waarbij de mensen kunnen rondwandelen, thans een populair concert. In de Verenigde Staten is een *prom* een semi-formeel dansbal dat het schooljaar afsluit.<sup>2</sup>

50. Van Dale vermeldt niet de etymologie van het woord, maar er zijn sterke aanwijzingen dat deze is terug te voeren tot *The Proms* (formeel *The BBC Proms* of *The Henry Wood Promenade Concerts*), een jaarlijks zomerfestival van klassieke muziekconcerten in Londen, voor het eerst georganiseerd in 1895. De term *promenade* (of *prom*) sloeg oorspronkelijk op de praktijk van het "rondwandelen" gaande de voorstellingen, maar verwijst thans naar het gebruik van de staanplaatsen in het concertgebouw.<sup>3</sup>

51. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, in casu bestaande uit een ruim en algemeen Benelux publiek, geen kennis zal hebben van deze ontstaansgeschiedenis met oorsprong in de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk, en deze woorden geen vaststaande betekenis zal toedichten. De betekenis van de overige verbale elementen, *Night of* ("Nacht van") en *The Classical* ("De Klassieke") is wel duidelijk, maar dit maakt nog niet dat de tekens in hun geheel genomen een vaststaande of verschillende betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek.

52. Merk noch teken heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Visuele vergelijking*

53. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier woorden van respectievelijk vijf, twee, drie en vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk drie, negen en vijf rode letters, voorafgegaan door een beeltenis van Mozart en gevolgd door een afbeelding van Bach. Het geheel bevindt zich in een liggende rechthoek met een rode rand en op de achtergrond is een deel van een muziekpartituur weergegeven.

54. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders: zowel de beeltenissen van de klassieke componisten als het fragment van een muziekpartituur zijn illustratief voor waren en diensten die betrekking hebben op muziek, alsook voor de wordelementen. Het kleurgebruik en kader zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak.

55. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval dient daar evenwel bij aangetekend te worden dat in beide tekens het eerste deel reeds vooruit wijst naar het laatste element, bij het ingeroepen recht door de woordcombinatie *Night of the* en bij het betwiste teken door de combinatie *The Classical*. Deze elementen zijn weinig onderscheidend en in het betwiste teken

<sup>2</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Prom\\_\(feest\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Prom_(feest))>.

is PROMS bovendien nog in hoofdletters geschreven. Hierdoor zal de aandacht van het publiek ook getrokken worden door dit laatste, identieke deel, PROMS.

56. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*



57. De figuratieve elementen van het betwiste teken lenen zich minder voor mondelinge weergave. De fonetische weergave van het betwiste teken komt dus overeen met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010). Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar in de gegeven grammaticale context, alsook gezien het feit dat de eerste delen door het publiek als weinig onderscheidend zullen worden beschouwd, zal de klemtoon vallen op het laatste, identieke deel, PROMS.

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

*Conclusie*

59. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 705204):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

60. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit dezelfde woorden als het vorige ingeroepen recht, ditmaal echter onder elkaar geplaatst, in witte letters en voorafgegaan door een g-sleutel (solsleutel) in verschillende kleuren. Het geheel is geplaatst in een donkerblauw vierkant.

61. Ook voor dit merk geldt dat de wordelementen een grotere impact op de consument zullen hebben dan de beeldelementen. De muzieksleutel is illustratief voor waren en diensten die betrekking hebben op muziek en de kleuren en het vierkant zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak.

<sup>3</sup> <[http://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Proms](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Proms)>.

62. Aangezien de woordellemen dezelfde zijn als bij het reeds besproken ingeroepen recht, geldt wat aldaar is gesteld met betrekking tot de begripsmatige en auditieve vergelijking eveneens voor dit ingeroepen recht. Wat het visuele aspect betreft, is het Bureau van oordeel dat er eveneens sprake is van een zekere mate van overeenstemming, aangezien het identieke element "Proms" bij het ingeroepen recht, bezijden de reeds aangehaalde redenen, in het oog springt omdat het op een afzonderlijke regel is geplaatst en in een groot lettertype.

### *Conclusie*

63. Beide ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, zodat het begripsmatig aspect geen verdere rol meer zal spelen bij de beoordeling.

### **A.2. Bekendheid van de ingeroepen rechten**

64. Opposant baseert de oppositie mede op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Dit merk is evenwel identiek aan het eerste (ingeschreven) ingeroepen recht en aan de woordellemen van het tweede, zodat op het eerste gezicht niet valt in te zien welke meerwaarde dit algemeen bekende merk zou kunnen leveren voor de beoordeling van de oppositie, aangezien – zoals verweerder terecht opmerkt – in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet-ingeschreven merk, hetzelfde geldt als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk en deze dus beperkt zijn tot de gevallen waar er sprake is van verwarringsgevaar (zie in die zin oppositiebeslissing BBIE, Formula1, 2000149, 27 februari 2009). Echter, in zijn argumentatie verwijst opposant naar de bijgevoegde stukken onder het kopje "NIGHT OF THE PROMS heeft een hoge onderscheidende kracht en is een algemeen bekend merk geworden". Opposant bedoelt dus kennelijk dat zijn merken, door het gebruik dat ervan is gemaakt, een bijzondere bekendheid hebben verworven, waardoor de onderscheidende kracht en bijgevolg de beschermingsomvang ervan zijn toegenomen. 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 de bijgevoegde stukken derhalve in dat licht beoordelen.

65. Ter staving van de bijzondere bekendheid van zijn merken voegt opposant de volgende stukken bij:

1. Overzicht van concerten sinds het beginjaar 1985;
2. Persartikels;
3. Sponsoringcontracten, licentieovereenkomsten en dergelijke;
4. Documenten inzake uitzendingen van de concerten op televisie en reclame spots op radio en TV;
5. Optreden tegen eerdere inbreuken op het merk NIGHT OF THE PROMS;
6. Varia, overige documenten en stukken.

66. In het overzicht van concerten vanaf het beginjaar (hierboven onder 1) schetst opposant hoe de concertformule van meet af aan een succes was en hoge bezoekersaantallen trok, gaande van enkele tienduizenden in de beginjaren over enkele honderdduizenden de daaropvolgende jaren tot ruim meer

dan een half miljoen sedert het begin van het nieuwe millennium. Het gaat dan ook al lang niet meer om één enkel concert op één locatie, maar om tientallen concerten in velerlei landen, waarbij België en Nederland echter een belangrijke rol blijven spelen. Opposant somt ook een aantal namen op van artiesten met internationale reputatie, die volgens hem in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de bekendheid van zijn merken.

67. De persberichten (hierboven onder 2) bevestigen het verhaal van opposant, veelal in lovende maar in ieder geval enthousiaste bewoordingen. De evenementen worden afwisselend aangeduid als NIGHT OF THE PROMS en als (THE) PROMS; de goede verstaander heeft kennelijk maar één woord nodig. Ook de door opposant aangehaalde bezoekersaantallen worden in de pers bevestigd. Verweerder klaagt erover dat deze cijfers niet gestaafd worden (zie punt 30), maar het Bureau acht dit in casu niet nodig; het aantal georganiseerde concerten is een vast gegeven, de capaciteit van het Antwerps Sportpaleis en de Rotterdamse Ahoy is bekend (respectievelijk ca. 20.000 en 30.000) en meestal werd deze capaciteit volledig benut. In dat verband zij nog opgemerkt dat de verkoop van toegangsbewijzen voor de evenementen reeds een jaar voordien van start gaat.

68. Uit de documenten inzake uitzendingen van de concerten op televisie en reclamespots op radio en TV (hierboven onder 4) blijkt dat (opnames van) de concerten ieder jaar (vanaf 1986) werden uitgezonden (soms gevolgd door één of meerdere heruitzendingen) door (onder meer) VRT, RTL-4, Avro en KRO. Voor de uitzendingen vanaf 1999 voegt opposant kijkcijfers bij, maar niet de bron daarvan. Deze cijfers (in de orde van grootte van 3 à ruim 500.000) worden wel bevestigd in e-mail correspondentie tussen opposant en de VRT, een derde partij dus, en het Bureau ziet dan ook geen reden om aan de correctheid van deze cijfers te twifelen, ook al gelet op de bezoekersaantallen bij de live-concerten. Deze documenten bevatten tevens overzichten van reclamespots op de Belgische radio (Donna, Q-Music en 4FM) en TV (één) in de maanden voorafgaand aan de concerten, met (anders dan door verweerder in punt 30 gesteld) vermelding van de door opposant daaraan bestede budgetten in de orde van grootte van respectievelijk ruim 200.000 (radio) en ruim 100.000 € (TV).

69. Onder de "varia, overige documenten en stukken" (hierboven onder 6) bevinden zich wat opposant als "fysieke memorabilia" aanduidt, namelijk allerhande promotiemateriaal, al dan niet tevens voorzien van merken van sponsors, zoals diverse kledingstukken, hoofddeksels, tassen, polsbandjes. Tevens voegt opposant foto's bij van cd's en dvd's met opnames van de verschillende jaargangen van de evenementen.

70. Ten slotte zij nog vermeld dat in al de hierboven besproken stukken beide ingeschreven ingeroepen rechten voorkomen.

### *Conclusie*

71. Uit de door opposant ingediende stukken blijkt dat onder de naam NIGHT OF THE PROMS sinds 1985 en tot op heden jaarlijks verscheidene tientallen concerten worden georganiseerd in de Benelux en diverse andere Europese landen. Deze concerten worden veelvuldig aangekondigd en gepromoot, en bezocht door in totaal meerdere honderdduizenden bezoekers in de Benelux en meerdere miljoenen in Europa. Telkenjare worden deze evenementen (her)uitgezonden door verschillende radio- en TV-stations en opnames ervan worden eveneens verstrekt op cd en dvd. Op grond van dit alles is het Bureau van oordeel dat de door opposant ingeroepen rechten een ruime

bekendheid hebben en dus een verhoogde beschermingsomvang genieten voor de waren en diensten in kwestie.

### **A.3. Globale beoordeling**

72. 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.

73. 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 en diensten die gericht zijn op de muziekliefhebber, waartoe de doorsnee consument gerekend mag worden en die tevens onder andere geen grote financiële inspanning vereisen, zodat in casu moet worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

74. 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).

75. De merken en het betwiste teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Opposant heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten een grote bekendheid hebben en derhalve een verruimde beschermingsomvang genieten voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan deze waren en diensten. Gelet op deze onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van soortgelijke ondernemingen.

### **B. Overige factoren**

76. De stelling van opposant dat er vanuit moet worden gegaan dat zijn inschrijvingen alle diensten omvatten die mogelijkwijze onder de vermelde klassen kunnen vallen (zie punt 15), kan niet worden bijgetreden. Conform de mededeling van het Bureau van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot, wordt het depot geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het gebruik van standaardheadings impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich mogelijk in deze klasse kunnen bevinden (zie ook BBIE, Alcom, oppositiebeslissing 2001045, 7 maart 2008).

77. Dat opposant zich bij de keuze van zijn ingeroepen rechten heeft laten inspireren (al dan niet door derden, zie punt 23), is in het kader van deze oppositieprocedure niet relevant. In een oppositieprocedure kunnen immers enkel de ingeroepen rechten en het betwiste merk in overweging

worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

78. Dat opposant een ingestelde oppositie intrekt (zie punt 24) kan velerlei redenen hebben en het Bureau vermag daar geen conclusies aan te verbinden. Overigens is het ook geheel onduidelijk welke conclusies verweerder daaruit meent te kunnen trekken.

79. Verweerder merkt op dat opposant niet de enige houder is van merken met het element PROMS. Een dergelijk argument is niet pertinent, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen.

80. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het meermaals voorkomen van het element PROMS vragen oproept omtrent het vermeende verwarringsgevaar (zie punt 25), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu is aan geen van deze voorwaarden voldaan.

81. Verweerder merkt terecht op dat opposant in zijn argumentatie het tweede ingeroepen recht (bij herhaling) abusievelijk aanduidt als een gemeenschapsmerk, terwijl het een Beneluxregistratie betreft. Anders dan verweerder meent, leidt deze vergissing er evenwel niet toe dat dit recht buiten beschouwing dient te worden gelaten. Het recht was correct vermeld op het oppositieformulier en ook in alle correspondentie van het Bureau. Bovendien was deze vergissing gemakkelijk te verifiëren aan de hand van de respectieve registers, hetgeen verweerder overigens kennelijk ook heeft gedaan, aangezien hij in zijn verweer is uitgegaan van de juiste inschrijving.

82. Met het feitelijke gebruik van de tekens (namelijk voor klassieke respectievelijk popmuziek, zie punt 31) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

83. 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

84. Op grond van het bovenstaand is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

85. De oppositie met nummer 2004700 wordt toegewezen.

86. Benelux spoedinschrijving 869471 wordt doorgehaald.

87. 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, 05 juli 2011

Willy Neys

Pieter Veeze

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Etienne Colsoul