



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2005324**

**van 14 december 2011**

<b>Opposant:</b>	<b>VAN DEN HOEK Philippe</b> August Van de Wielelei 289-291, bus 2 2100 Antwerpen België
<b>Gemachtigde:</b>	<b>Durnez Advocatenassociatie</b> Waversebaan 134 A 3050 Oud-Heverlee België
<b>Ingeroepen merk 1:</b>	Moving Emotions (algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs)
<b>Ingeroepen merk 2:</b>	Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra (algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs)  <i>tegen</i>
<b>Verweerder:</b>	<b>Moving Emotions VZW</b> Jozef Posenaerstraat 52 2140 Borgerhout België
<b>Gemachtigde:</b>	<b>Inaday B.V.</b> Hengelsestraat 141 7521 AA Enschede Nederland
<b>Betwiste merk:</b>	Moving Emotions (Benelux depot 1200409)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 30 maart 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Moving Emotions voor diensten in klasse 41. Dit depot is onder nummer 1200409 in behandeling genomen en op 1 april 2010 gepubliceerd.

2. Op 28 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende – volgens opposant – algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs :

- Moving Emotions
- Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en gebaseerd op de diensten van de ingeroepen algemeen bekende merken, die volgens opposant de volgende zijn: “opvoeding, opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten” (klasse 41).

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE”).

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 2 juli 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 september 2010. Het Bureau heeft op 6 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn van twee maanden kreeg om de oppositie te onderbouwen.

8. Opposant heeft op 4 november 2010 argumenten ter ondersteuning van de oppositie en bewijsmateriaal ter onderbouwing van de algemene bekendheid van de merken ingediend. Op 8 november 2010 heeft het Bureau de argumenten en stukken aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 januari 2011 is gesteld om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft op 10 januari 2011 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien 8 januari 2010 op een zaterdag viel, is deze reactie tijdig ingediend. Immers, wordt op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement de termijn die eindigt op een sluitingsdag van het Bureau verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag waarop deze open is.

10. Echter, werd deze reactie van verweerder slechts in enkelvoud ingediend. Teneinde een exemplaar te kunnen doorsturen naar opposant, heeft het Bureau op 11 januari 2011 verweerder

verzocht om een tweede identiek exemplaar van zijn argumenten in te dienen met een termijn tot en met 11 maart 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 11 maart 2011 door verweerder ingediend en dezelfde dag door het Bureau doorgezonden aan opposant.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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**

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

14. Opposant verzet zich op basis van artikel 2.14, lid 1, sub b van het BVIE tegen de inschrijving van het bestreden depot. Hij is immers reeds jarenlang werkzaam als dirigent-orkestleider en dit sedert 2001 onder de noemer van "Moving Emotions" en "Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra". In die hoedanigheid heeft hij beide merken tot algemeen bekende merken uitgebouwd voor diensten die vallen onder klasse 41, zijnde "opvoeding, opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten".

15. De diensten van verweerder zijn volledig identiek of minstens gelijksoortig aan deze van opposant, zo meent deze laatste. Beide partijen houden zich immers bezig met het organiseren, promoten en uitvoeren van orkesten en alle manifestaties hieromtrent.

16. Door het depot eist verweerder, welke een rechtstreekse concurrent is van opposant, merkenrechten op waarop hij geen recht heeft en hij doet dit volgens opposant louter om munt te slaan uit het werk van opposant welke de herkenbaarheid van dit merk over de jaren heen heeft uitgebouwd zowel door persoonlijke als financiële inspanningen. Door deze manier van werken wekt verweerder bewust en te kwader trouw verwarring bij het doelpubliek dat volgens opposant bovendien identiek is. Het zal voor een particulier zeer moeilijk zijn om beide uit elkaar te houden. Opposant verwijst hiervoor naar de respectievelijke websites van partijen. Hij voegt hier aan toe dat de website van verweerder gegevens bevat die dateren van voor diens oprichting en verwezenlijkingen van opposant zijn of althans geen betrekking hebben op eigen activiteiten van verweerder.

17. Opposant stelt dat "Moving Emotions" een algemeen bekend merk is en er aldus rekening moet worden gehouden met artikel 6bis Verdrag van Parijs en artikel 16, lid 2 van het TRIPS-verdrag. Hij onderbouwt zijn stelling met de volgende argumenten en stukken:

- oprichting van het orkest in november 2001 waarvan opposant initiatiefnemer en bezieler was (e-mail dd. 11/11/2001);
- lancering merknaam op eerste startvergadering (verslag startvergadering en e-mails);
- verslagen van bestuursvergaderingen (dd. 10 december 2001, 17 december 2001, 11 januari 2002, 25 maart 2002) waaruit volgens opposant blijkt dat de naam nooit is veranderd;

- creatie van een logo en een ledenblad;
- volgens opposant werden er tussen 2001 en het indienen van zijn argumenten door hem als orkestleider onder de naam "Moving Emotions" 42 optredens verzorgd, zowel lokaal als nationaal;
- mailwisseling inzake mogelijke medewerking aan het opvrolijken van een stoet in het kader van het Eén-programma "Fata Morgana" dd. 11 mei 2007 en mailwisseling met de organisatie van Night of the Proms dd. december 2005;
- kopie van de hoes van een CD met daarop Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra vermeld, volgens opposant daterend van 2005;
- publiciteit in het kader van ledenwerving van nieuwe muzikanten, zowel via internet als affiches;
- mailwisseling in 2005 over eventuele deelname aan Liefhebber 2006;
- kopie van een brief van de stad Antwerpen in verband met belasting op vestigingen (bedrijven), geadresseerd aan Moving Emotions.

18. Opposant meent dat hieruit kan worden geconcludeerd dat de beide ingeroepen rechten sedert 2001 op intensieve wijze door hem gebruikt zijn op het Belgisch grondgebied. Verweerder zou de merknaam niet hebben bedacht en hier geen rechten op hebben. Immers dateren alle stukken en elementen van voor de oprichting van de verweerder als VZW.

19. De samenwerking tussen opposant en de VZW "Moving Emotions" werd begin 2010 stopgezet en opposant heeft zijn activiteiten onder dezelfde noemer verder gezet. Verweerder tracht dan ook volgens opposant te kwader trouw zichzelf de merknaam toe te eigenen en doelbewust verwarring te stichten en aan te haken bij de sedert 2001 bestaande merknaam en optredens van voor de oprichting van de VZW en welke enkel aan opposant kunnen worden toegeschreven.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de merkaanvraag van verweerder te weigeren en de oppositie volledig gegrond te verklaren. Aanvullend verzoekt hij dat het woordmerk "Moving Emotions" aan hem zou worden overgedragen, dan wel definitief aan hem wordt toegewezen of dat hij minstens in de mogelijkheid wordt gebracht om deze merknaam op zijn naam te deponeren.

21. Verweerder dient volgens opposant ook te worden veroordeeld tot de terugbetaling van de oppositietaks.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder meent dat de oppositie dient te worden afgewezen. Immers toont de door opposant grote hoeveelheid ingediend materiaal niet aan dat het gaat om een bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs jo. artikel 16, lid 2 van het TRIPS-verdrag, noch dat dit merk aan opposant toebehoort.

23. De beslissing van het Bureau, waarbij de oppositie wordt afgewezen en de opposant wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van verweerder, ziet deze laatste graag tegemoet.

### III. BESLISSING

#### A. Algemeen bekend merk

24. 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.

25. Om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, kan de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking 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 GEU, BOOMERANG, T-420/03, 17 juni 2008).

26. Bovengenoemde factoren zijn richtlijnen om de algemene bekendheid van een merk vast te stellen, maar geen voorwaarden en zijn dus niet limitatief. Per geval zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen zullen alle factoren van toepassing zijn en in sommige gevallen slechts een deel van de factoren.

27. In zijn conclusie in de zaak CHEVY (HvJEU, 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 (artikel 2.3, sub c BVIE), van de toenmalige richtlijn 89/104/EEG (vervangen door richtlijn 2008/95/EG), 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.”*

28. Los van de vraag of opposant werkelijk beschouwd kan worden als de houder van de ingeroepen merken, dient vastgesteld te worden dat er onvoldoende wordt aangetoond dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Het relevante publiek voor de diensten waarvoor opposant zich wenst te baseren op algemeen bekende merken zijn zeer ruim en zijn eigenlijk gericht op het voltallige Benelux publiek. Het overgelegde materiaal maakt weliswaar aannemelijk dat er een orkest is opgericht met deze naam en er optredens zijn uitgevoerd,

echter wordt, naar oordeel van het Bureau, onvoldoende aangetoond dat het bekendheid geniet bij de overgrote meerderheid van het daarvoor relevante publiek. Bovendien dient ten overvloede opgemerkt te worden dat – in tegenstelling tot hetgeen opposant poneert – er uit de mailwisseling met de organisatie van “The Night of the Proms” geenszins blijkt dat er sprake is van enige vorm van samenwerking tussen beide.

## **B. Overige opmerkingen**

29. Opposant stelt (zie supra, 16 en 19) dat verweerder een depot te kwader trouw heeft verricht. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot kunnen in een oppositie geen rol spelen. Partijen dienen zich hiervoor tot de rechter te wenden.

30. Opposant verzoekt (zie supra, punt 21) om terugbetaling van de oppositietaksen en verweerder om betaling van zijn kosten (zie supra, punt 23). In de onderhavige procedure is voor dergelijke verzoeken 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 UR, zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag.

31. Voor wat betreft het aanvullende verzoek van opposant om het woordmerk “Moving Emotions” aan hem over te dragen, dan wel definitief aan hem toe te wijzen of minstens in de mogelijkheid te worden gebracht om deze merknaam op zijn naam te deponeren (zie supra, punt 20), dient opgemerkt te worden dat de bevoegdheden van het Bureau in het kader van een oppositieprocedure beperkt zijn tot het al dan niet vaststellen van verwarringsgevaar tussen merk en teken, op grond daarvan de inschrijving van het bestreden teken geheel of gedeeltelijk te weigeren en de eventueel daaraan verbonden kostenverwijzing uit te spreken.

## **C. Conclusie**

32. Het Bureau is van oordeel dat opposant, los van de vraag of geconcludeerd kan worden dat hij de houder is van de ingeroepen rechten, niet heeft aangetoond dat deze algemeen bekende merken zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Aan de beoordeling of het betwiste depot verwarring kan stichten met de ingeroepen rechten wordt dus niet toegekomen.

## **IV. BESLUIT**

33. De oppositie met nummer 2005324 wordt afgewezen.

34. Benelux depot met nummer 1200409 wordt ingeschreven.

35. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 14 december 2011

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier