

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005502

van 23 september 2011

- Opposant:** **NRJ GROUP Société Anonyme de droit français**
22, rue Boileau
75016 Parijs
Frankrijk
- Gemachtigde:** **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles,
België
- Ingeroepen recht 1:** NRJ (Europese inschrijving 136150)
- Ingeroepen recht 2:**  (Europese inschrijving 140038)
- Ingeroepen recht 3:**  (Internationale inschrijving 497129)
- tegen*
- Verweerder:** **High Energy Events B.V.**
Fivel 53
8032 MP Zwolle
Nederland
- Betwiste merk:** hard energy (Benelux depot 1202727)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk hard energy ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 25, 35 en 41. Dit depot is onder nummer 1202727 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 mei 2010.

2. Op 2 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 augustus 2010) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 136150 van het woordmerk NRJ, ingediend op 21 mei 1996 en ingeschreven op 9 maart 1999 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41;
- Europese inschrijving 140038 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 21 mei 1996 en ingeschreven op 26 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 38 en 41;

- internationale inschrijving 497129 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 7 augustus 1985 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28 en 38.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 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 3 augustus 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 oktober 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 december 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 13 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 7 januari 2011 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 7 maart 2011.

10. Op 10 januari 2011 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 12 januari 2011 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 maart 2011 om daarop te reageren.

11. Op 1 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 8 februari 2011 heeft het Bureau deze reactie 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 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

15. Volgens opposant dienen de wordelementen van de ingeroepen rechten zonder meer aangemerkt te worden als de dominante bestanddelen, aangezien de beeldelementen slechts bestaan uit enerzijds een banale zwarte rechthoek met witte letters en anderzijds drie letters, onderstreept door een gestileerde afbeelding van een katachtig wezen. Het wordelement NRJ betreft een fonetische schrijfwijze van het Engelse woord *energy*, zo licht opposant nog toe. Het element *hard* van het betwiste teken heeft, als attributief gebruikt adjectief, slechts een beperkt onderscheidend vermogen, zo meent opposant, zodat het element *energy* ook het dominante bestanddeel is van dit teken. Al met al komt opposant, voor wat betreft de visuele totaalindruk, tot een beperkte mate van overeenstemming.

16. Fonetisch zijn de tekens daarentegen, in ieder geval de dominante bestanddelen daarvan, zo goed als identiek, aldus opposant. Ook begripsmatig acht opposant de tekens identiek of op zijn minst zeer overeenstemmend: zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken hebben immers de betekenis "vermogen om arbeid te verrichten" of "volhardende geestkracht".

17. Het merendeel van de waren en diensten van het betwiste teken is volgens opposant identiek aan deze van de ingeroepen rechten en de resterende acht hij sterk soortgelijk.

18. Mede door het intensief en langdurig gebruik op grote schaal, genieten de ingeroepen rechten van een goede reputatie in de Benelux, zo stelt opposant. Door gebruik van het betwiste teken trekt verweerder ongerechtvaardigd voordeel uit die reputatie.

19. Ten slotte heeft de reputatie van de ingeroepen rechten volgens opposant tot gevolg dat de onderscheidende kracht van de merken extra wordt verstevigd en er bijgevolg ook sneller kan worden aangenomen dat er gevaar voor verwarring bestaat.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder merkt vooreerst op dat hij voornemens is zich met het betwiste teken uitsluitend op de Nederlandse markt te richten, terwijl hij van de ingeroepen rechten geen gebruik op de Nederlandse markt heeft aangetroffen. Alleen al daarom kan verwarring bij het publiek zich dus niet voordoen, zo meent verweerder. Ook is de branche waarin verweerder zich begeeft duidelijk anders dan die van opposant: verweerder richt zich uitsluitend op de hardere kant van de dance muziek in Nederland, en dit is een geheel ander concept dan dat van opposant, aldus verweerder.

22. Verweerder meent dat opposant bij de visuele vergelijking van de tekens een valse weergave van de zaken geeft, door (mede) uit te gaan van het merk ENERGY – NRJ, dat evenwel nergens is terug te vinden op de website van opposant. In feit dienen dus de woorden NRJ en Hard Energy vergeleken te worden, hetgeen volgens verweerder een heel ander beeld geeft. Zulks te meer nu het element *hard* – anders dan opposant meent – juist het meest onderscheidende element is, aangezien verweerder zich als gezegd richt op de hardere kant van de dance markt in Nederland.

23. Fonetisch en begripsmatig is volgens verweerder al evenmin verwarring mogelijk; het betwiste teken bestaat immers uit twee woorden, de ingeroepen rechten uit één.

24. Verweerder merkt nog op dat het woord ENERGY al door verschillende partijen in de Benelux wordt gebruikt. Het betwiste teken op zich is echter onderdeel van een breder concept, te weten het Hard Energy Festival, een dance festival dat zich richt op de hardere dance-stijlen in de evenementenmarkt.

25. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken te accepteren en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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 tekens


29. 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).

30. 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).

31. 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 gezien, 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 140038):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	hard energy

Begripsmatige vergelijking

33. Het woord ENERGY in beide tekens heeft een vaste betekenis, die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk zal begrijpen als het gelijklopende “energie” in het Nederlands en het Frans.

34. Het publiek zal 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bijvoeglijk naamwoord *hard* in het betwiste teken. Dit geeft immers als adjectief een kwalificatie, en dus een hoedanigheid, aan van het woord dat het omschrijft. Verweerder merkt op dat hij daarmee juist de kern van zijn branche wil aanduiden, namelijk de hardere dansstijl en –muziek, maar daaruit blijkt reeds dat het element beschrijvend is voor deze branche.

35. De lettercombinatie NRJ heeft op zich geen betekenis, maar op zijn Engels uitgesproken (EN-ER-DJI) verwijst zij naar het voorafgaande woord.

36. Begripsmatig is het enige verschil tussen de tekens er dus in gelegen dat het betwiste teken, krachtens het adjectief dat het bevat, een mate of een soort van energie aanduidt en het ingeroepen recht enkel energie als dusdanig. Dit belet niet dat de tekens in begripsmatig opzicht in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Het identieke element ENERGY wordt ook identiek uitgesproken. Zoals hierboven reeds aangegeven, kan ook de lettercombinatie NRJ op die manier worden uitgesproken. Alleen het extra element *hard* in het betwiste teken verschilt dus fonetisch, maar als gezegd kan dit niet aangemerkt worden als het meest dominante element van dit teken.

38. Auditief zijn de tekens in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ENERGY in witte letters in een zwarte rechthoek en de letters NRJ, enigszins schuin oplopend en uitgevoerd in zware, dubbelomrande donkere letters. Onder deze letters bevindt zich wat opposant aanduidt als “een gestileerde weergave van een katachtig wezen” en dat het Bureau niet bij machte is adequater te omschrijven. Deze letters en het dier zijn in een wit, zwartomrand vierkant geplaatst. Het

betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee naast elkaar geplaatste woorden, van respectievelijk vier en zes letters.

40. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zijn bepaalde figuratieve aspecten van het merk zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Ook de omkadering door een zwarte rechthoek, respectievelijk een zwartomrand wit vierkant zal vanzelfsprekend niet als onderscheidingsteken, maar louter als opmaak worden aangemerkt. Wat het "katachtige wezen" ten slotte betreft, dit is zodanig in de letters verweven, dat het bij een oppervlakkige waarneming nauwelijks opvalt. Zonder afbreuk te willen doen aan het onderscheidend vermogen van dit element, is het Bureau van oordeel dat het visueel niet het meest dominante is in de totaalindruk van het merk en dat deze rol is weggelegd voor de woordcombinatie. Bovendien is de woord/lettercombinatie merkelijk groter voorgesteld dan dit beeldelement en staat het woord enerzijds ervoor en de lettercombinatie erboven, waardoor de visuele waarneming van deze elementen voorafgaat aan deze van het beeldelement.

41. Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee verbale elementen, waarvan het tweede identiek is aan het eerste woord van het ingeroepen recht. Weliswaar zal de consument 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), maar hierboven is reeds geconstateerd dat het onderscheidend vermogen van dit deel in casu niet erg groot is. In deze omstandigheid is dit verschilpunt dan ook te gering om de visuele totaalindruk van een zekere mate van overeenstemming ongedaan te maken.

42. Merk en teken zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

43. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

46. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>	<p>Klasse 9 Schijfvormige beeld-/geluidsdragers.</p>
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	<p>Kl 25 Kledingstukken, hoofddeksels.</p>
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. verspreiding van prospectussen, monsters; abonnering op kranten voor derden; advisering, informatie of inlichtingen over zaken, boekhouding, reproductie van documenten; arbeidsbureaus; beheer van gegevensbestanden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; opslag en elektronisch opzoeken.</p>	<p>Kl 35 Reclame; organiseren van evenementen voor commerciële doeleinden.</p>
<p>Klasse 38 Telecommunicatiediensten; uitzending van radio- en televisieprogramma's; elektronische overbrenging van gegevens, beelden, documenten via computerterminals en</p>	

<p>alle andere overbrengingssystemen, zoals golven, kabels, satellieten, Internet; telematica; telecommunicatie van gegevens en spraak onder andere radiofonische communicatie; elektronische verzending van boodschappen; faxverzending; persagentschappen en nieuwsdiensten; communicatie via computerterminals en andere overbrengingsmiddelen.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning, onder andere ontspanning via de radio; sportieve en culturele activiteiten; uitgave van boeken, tijdschriften; uitleen van boeken; dierendressuur, productie van voorstellingen en films; diensten voor artiesten; verhuur van films, fonografische opnamen, projectieapparatuur voor bioscopen en accessoires voor theaterdecors; organisatie van wedstrijden met betrekking tot opvoeding of ontspanning; het organiseren en houden van colloquia, conferenties, congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden.</p>	<p>Kl 41 Organiseren van educatieve en culturele evenementen; het opnemen en het weergeven van geluid en/of beeld op schijfvormige geluidsdragers.</p>

Klasse 9

47. De waren *schijfvormige geluidsdragers* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. De waren *schijfvormige beelddragers* zijn sterk soortgelijk aan de waren *magnetische gegevensdragers* van het ingeroepen recht: gegevens omvatten immers ook beeld en de aard, wijze van gebruik, bestemming en distributiekanalen van deze dragers zijn dezelfde.

Klasse 25

48. De waren *kledingstukken* en *hoofddekfels* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 35

49. De dienst *reclame* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

50. De dienst *organiseren van evenementen voor commerciële doeleinden* van het betwiste teken omvat mede de dienst *organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden* van het ingeroepen recht en is dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

Klasse 41

51. De dienst *organiseren van culturele evenementen* van het betwiste teken is identiek aan de diensten *culturele activiteiten* van het ingeroepen recht. De dienst *organiseren van educatieve*

evenementen omvat mede de dienst *organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden* van het ingeroepen recht en is dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

52. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

53. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

54. Een dergelijk noodzakelijk verband bestaat in casu tussen de waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het ingeroepen recht en de diensten *het opnemen en het weergeven van geluid en/of beeld op schijfvormige geluidsdragers* van het betwiste teken. Immers, zonder deze waren kunnen de diensten niet verricht worden en zonder de diensten zijn de waren van weinig nut. Deze waren en diensten zijn derhalve in sterke mate soortgelijk

Conclusie

55. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

56. 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.

57. 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 casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

58. 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 ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant spreekt van intensief en langdurig gebruik op grote schaal van zijn merken, die daardoor een goede reputatie hebben verworven, waardoor de onderscheidende kracht is toegenomen en dus ook sneller verwarringsgevaar moet worden aangenomen (zie punt 18-19). Opposant voegt

evenwel geen stukken toe waaruit dit blijkt, zodat het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

59. Merk en teken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. 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. Gelet hierop, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

60. Verweerder meent dat opposant zijn ingeroepen rechten anders voorstelt dan hij ze feitelijk gebruikt (zie punt 22). Met het feitelijke gebruik van de merken kan in deze oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Evenmin kan rekening worden gehouden met de intentie van verweerder om het betwiste teken alleen in Nederland te gebruiken (zie punt 21), aangezien de bescherming (bij registratie) zich over de hele Benelux zou uitstrekken.

61. Verweerder merkt op dat opposant niet de enige houder is van merken met het element ENERGY (zie punt 24). Een dergelijk argument is niet pertinent, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen. Voorzover verweerder zou willen betogen dat hieruit blijkt dat de ingeroepen rechten een eerder gering onderscheidend vermogen hebben, 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 die 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). Aan geen van deze voorwaarden is in casu voldaan.

62. Opposant meent dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de reputatie van zijn (opposants) merken (zie punt 18). Het Bureau wijst er in dat verband op dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken valt daar niet onder: een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van een oppositieprocedure dus niet mogelijk.

63. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

65. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot één van de ingeroepen rechten, hoeft dit ten aanzien van de overige niet meer te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2005502 wordt toegewezen.

67. Benelux depot 1202727 wordt niet ingeschreven.

68. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 september 2011

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard