

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005527

van 06 december 2011

- Opposant:** **EMI (IP) LIMITED**
27 Wrights Lane
London W8 5SW
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **PETOSEVIC BVBA**
Raymond Hyelaan 6
3090 Overijse
België
- Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 7153505
NOW
- tegen*
- Verweerder:** **J. Noach B.V.**
Ellermanstraat 23
1099 BX Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Keesom & Hendriks N.V.**
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1204545



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 10 juni 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren in de klassen 9 en 14 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1204545 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juni 2010.

2. Op 25 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Gemeenschapsmerkingschrijving 7153505 van het woordmerk NOW, ingediend op 12 augustus 2008 en ingeschreven op 27 mei 2009, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41 en 45.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 9 van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren in klasse 9 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 31 augustus 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 4 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 januari 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Opposant heeft op 30 december 2010 argumenten ingediend. Deze werden door het Bureau op 7 januari 2011 aan verweerder gestuurd. Verweerder is een termijn tot en met 7 maart 2011 gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 januari 2011 heeft verweerder gereageerd op deze argumenten door te stellen dat deze niet in de proceduretaal waren en tevens niet vergezeld waren van een vertaling. Ondanks deze eerdere opmerking heeft verweerder toch al voorwaardelijk inhoudelijk gereageerd op de argumenten van opposant op 9 februari 2011.

11. Het Bureau heeft op 4 maart 2011 de argumenten van opposant, deze keer vergezeld van de abusievelijk vergeten vertaling in de proceduretaal, aan verweerder gezonden, hem daarbij een nieuwe termijn stellende tot en met 4 mei 2011 om te reageren.

12. Op 29 maart 2011 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie werd vergezeld van een vertaling naar opposant gestuurd op 28 juli 2011.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

16. Opposant stelt dat het depot van verweerder inbreuk maakt op zijn eerdere gemeenschapsmerk. Hij wijst tevens op de historiek en ouderdom van EMI PLC, waarvan opposant deel uitmaakt.

17. Door de identieke herneming van het wordelement "NOW" in het bestreden teken, waar het een dominante rol speelt, meent opposant dat de tekens visueel zeer overeenstemmend zijn. Begripsmatig en auditief zijn de tekens identiek, aldus nog opposant.

18. Voor wat betreft de waren waartegen waartegen de oppositie is gericht en waarop zij is gebaseerd, is opposant van oordeel dat deze deels identiek en deels soortgelijk zijn.

19. De overeenstemming tussen de tekens versterkt alleen maar het gevaar voor verwarring bij het Benelux publiek.

20. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is gericht en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat de argumenten van opposant niet waren ondertekend, waardoor niet duidelijk is of deze uitgaan van een drager van een volmacht. Hij betwist dan ook formeel de geldigheid van de motivering.

22. Inzake de ingeroepen historiek en ouderdom van opposant reageert verweerder door te stellen dat deze irrelevant zijn in onderhavig conflict. Bovendien signaleert verweerder dat hij houder is van een

veel oudere inschrijving, welke ook in gebruik is. Bij een procedure voor een rechtbank zouden de rollen op deze manier wel eens kunnen zijn omgedraaid, concludeert hij.

23. Verweerder is van mening dat het woordmerk geen sterk merk is en de beschermingsomvang beperkt is voor de aangeduide typisch hedendaagse producten. In dit kader wijst hij op de visuele elementen van het bestreden teken.

24. Verder wijst verweerder op het gebruik dat opposant maakt van de aanduiding NOW op diens website, waar het volgens hem louter beschrijvend wordt gebruikt. Volgens verweerder is het duidelijk dat de slagzinnen "NOW The hits of summer 2010", "NOW That's what I call the 00's", enzovoort niet als merk kunnen dienen.

25. Met betrekking tot de waren valt het verweerder op dat slechts een deel van de warenlijst wordt betwist door opposant, maar ook voor de rest betwist verweerder formeel de gelijksoortigheid.

26. Verweerder verzoekt de oppositie geheel af te wijzen vanwege het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk, subsidiair per product te beslissen of er soortgelijkheid bestaat en opposant de kosten van de oppositie op te leggen, onder andere wegens het instellen van een te ruim geformuleerde oppositie.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. 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."

29. 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 Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni

2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

30. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

31. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, voor zover de oppositie ertegen is gericht.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Geluids- en/of beeldopnamen met muziekkuitvoeringen; verbeterde geluids- en/of beeldopnamen met muziekkuitvoeringen; interactieve geluids- en/of beeldopnamen met muziekkuitvoeringen; geluids- en/of beeldopnamemiddelen; uitgaven (downloadbaar) met betrekking tot geluidsopnamen en audiovisuele opnamen met muziekkuitvoeringen en muzikaal amusement; dvd's met muziekkuitvoeringen; cd-roms met muziekkuitvoeringen; digitale muziek (downloadbaar); digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf Internetwebsites voor MP3; beltonen voor telefoons.	Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers.

32. De waren "*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "*geluids- en/of beeldopnamemiddelen*" waarvoor het ingeroepen recht ingeschreven is in klasse 9. Deze laatste omschrijving is immers dermate ruim dat dit alle middelen, en dus ook de apparatuur, kan omvatten om geluids en/of beeldopnames te maken. Teneinde te controleren of deze opnames geslaagd zijn zullen deze apparaten door de band eveneens over de nodige modaliteiten beschikken om dit over te brengen of weer te geven.

33. De "*magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "*dvd's met muziekkuitvoeringen; cd-roms met muziekkuitvoeringen*". Immers zijn de dvd's en cd-roms met muziekkuitvoeringen schijfvormige dragers van geluidsopnames. Verder zijn dit de opvolgers van de magnetische gegevensdragers, zoals daar waren cassettes en videobanden, waardoor zij naar hun bestemming en gebruik soortgelijk zijn en er tevens sprake kan zijn van een concurrerend karakter.

Conclusie

34. De waren in kwestie zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.


Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOW	

Begripsmatige vergelijking

39. Merk en teken delen het Engelse woord "NOW", wat zoveel betekent als "nu; huidig" in het Nederlands¹.

40. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van drie letters: NOW.

42. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord van drie letters NOW in dikke zwarte letters in het midden van een zwart omrande ellips.

¹ Van Dale, *Groot Woordenboek Engels-Nederlands*.

43. 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). De grafische elementen in het bestreden teken zijn niet van dien aard dat zij de perceptie van het publiek zullen beïnvloeden.

44. Het woordbestanddeel van het ingeroepen recht komt aldus volledig terug als dominant bestanddeel van het teken van verweerder. Een mogelijk beperkt onderscheidend vermogen van dit woordbestanddeel doet hier niks aan af. Immers, volgens vaste rechtspraak betekent een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

45. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Zowel merk als teken delen hetzelfde woord, NOW. Dit zal door het in aanmerking komend publiek identiek worden uitgesproken.

47. De tekens zijn aldus op auditief vlak identiek.

Conclusie

48. De tekens zijn begripsmatig en auditief identiek. Visueel is er sprake van een sterke overeenstemming.

A.2. 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 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

51. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde warenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder

aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau.

52. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Zelfs al zou men aan het ingeroepen recht een beperkt onderscheidend vermogen toekennen, zoals verweerder oppert, dan dient hierbij opgemerkt te worden dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

53. Gezien de sterke mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderliggende samenhang tussen beide, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. Zoals verweerder terecht opmerkt (zie supra, punten 16 en 22), doen de historiek en de ouderdom van de opposant in casu niet terzake. Het Bureau beoordeelt een oppositie gebaseerd op een ouder merkenrecht louter op basis van de registergegevens en de eventuele, voor zover toepasselijk, ingediende bewijzen van gebruik. Hetzelfde geldt trouwens voor de verwijzing van verweerder naar het gebruik van het merk op de website van opposant (zie supra, punt 24).

55. Verweerder stelt dat de argumenten van opposant niet waren ondertekend (zie supra, punt 21) en hij betwist derhalve hun geldigheid, daar niet duidelijk is of deze uitgaan van een drager van een volmacht. In dit kader dient opgemerkt te worden dat de gemachtigde die optreedt in een oppositieprocedure geen volmacht dient in te dienen, de handtekening van de argumenten geen vormvereiste is van het uitvoeringsreglement en bovendien de exemplaren die het Bureau in handen heeft wel ondertekend zijn. Om deze redenen kan met deze betwisting van verweerder geen rekening worden gehouden.

56. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie supra, punt 22) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking 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).

C. Conclusie

57. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2005527 wordt toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1204545 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- KI 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers

60. Het Benelux depot met nummer 1204545 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- KI 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
- KI 14 (*alle waren*)

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

Den Haag, 06 december 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri