



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005769

van 14 juni 2012

- Opposant:** **NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.,**
Delaware corporation
3030 Olympic Blvd
Santa Monica - California 90404
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Office Ernest T. Freylinger S.A.**
234, Route d'Arlon, BP48
8001 Strassen
Luxemburg
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 4636262**
GRAMMY
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 4633699**
INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 4615241**
EUROPEAN GRAMMY AWARDS
- Ingeroepen recht 4:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**
GRAMMY
- tegen*
- Verweerder:** **Advance Magazine Publishers, Inc, New York corporation**
Four Times Square 23rd Fl.
N.Y., New York 10036
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Octroobureau Arnold & Siedsma**
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1205840**
 GLAMMIES

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 juli 2010 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk GLAMMIES ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35, 41 en 44. Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1205840 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 augustus 2010.

2. Op 3 november 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Deze indiening was overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement tijdig, daar op 1 en 2 november 2010 het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") gesloten was vanwege Allerheiligen en Allerzielen. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving met nummer 4636262 van het woordmerk GRAMMY, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 14 juli 2006, ter onderscheiding van waren in de klassen 9, 16 en 18;
- Europese inschrijving met nummer 4633699 van het woordmerk INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 4 augustus 2006, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41;
- Europese inschrijving met nummer 4615241 van het woordmerk EUROPEAN GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 25 juli 2006, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41;
- Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van Parijs: GRAMMY.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en 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 en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands. Partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 november 2010.

8. Op 30 november 2010 heeft verweerder te kennen gegeven akkoord te gaan met het voorstel van opposant om de argumenten in het Engels uit te wisselen. Dit werd aan partijen bevestigd op 6 december 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 januari 2011. Het Bureau heeft op 10 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 maart 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

10. Op 4 maart 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 27 mei 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 10 juni 2011 door het Bureau aan opposant verzonden.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie, dan wel met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant meent dat in de ingeroepen rechten het element "GRAMMY" het onderscheidende element is. Gezien de beschrijvende betekenissen van de overige elementen zal de vergelijking volgens opposant gemaakt dienen te worden tussen "GRAMMY" en "GLAMMIES".

16. Auditief hebben beide hetzelfde aantal lettergrepen en delen ze vier letters in dezelfde positie en worden de letters "IE" en "Y" hetzelfde uitgesproken. Op basis hiervan meent opposant dat het ritme en de intonatie overeenstemmend zijn en er aldus sprake is van een sterke mate van auditieve overeenstemming. Ook op visueel vlak meent opposant dat er sprake is van een sterke mate van overeenstemming. Gezien geen van de merken een betekenis heeft, is de begripsmatige vergelijking verder niet van invloed, aldus nog opposant.

17. Voor wat betreft de waren in klasse 16 is opposant van oordeel dat de meeste in identieke bewoordingen voorkomen. Voor de overige stelt hij dat zijn classificatie de "class heading" omvat en dus geacht wordt zich uit te strekken tot alle waren uit klasse 16. Hij concludeert dan ook tot identiteit van de waren in klasse 16.

18. Voor de diensten in de klassen 35 en 41 verwijst opposant wederom naar het feit dat zijn dienstenlijst de "class heading" omvat. De diensten uit deze klassen acht hij dan ook identiek, of tenminste sterk soortgelijk.

19. Gezien de quasi-identiteit van de tekens en de identiteit of tenminste de sterke soortgelijkheid van de waren en diensten, is het volgens opposant mogelijk dat een groot deel van het publiek de producten afkomstig zal achten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

20. Ter onderbouwing van het ingeroepen algemeen bekende merk verwijst opposant naar bijgevoegde stukken betreffende de historiek en kijkcijfers, alsook naar persartikelen.

21. Verder meent opposant dat er in casu sprake is van ongeoorloofd voordeel trekken uit het algemeen bekende karakter van de eerdere merken.

22. Opposant verzoekt het depot te weigeren voor inschrijving en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder is van oordeel dat de vergelijking van de tekens door opposant niet in overeenstemming is met de Europese rechtspraak.

24. Verder meent verweerder dat GRAMMY AWARDS een prijs is, maar geen merk. Iedereen, ook in de Benelux, zal volgens verweerder begrijpen dat GRAMMY een populaire afkorting is voor GRAMOPHONE. Hieruit volgt dat de drie ingeroepen rechten zuiver beschrijvend zijn en dus niet onderscheidend zijn. Alleen al om deze reden zou de oppositie moeten worden afgewezen, aldus verweerder. Verweerder verzoekt in dit kader het Bureau de opposant stukken te laten overleggen waaruit normaal gebruik blijkt van de ingeroepen gemeenschapsmerken en dat als gevolg van dit gebruik er sprake is van inburgering.

25. Op auditief vlak is enkel de middenklank van GLAMMIES en GRAMMY hetzelfde, aldus verweerder. De begin- en eindklank is volgens hem verschillend, waardoor er geen sprake is van auditieve overeenstemming. Voor de andere ingeroepen rechten wordt dit alleen nog maar versterkt door de toevoeging van overige woorden en lettergrepen.

26. Visueel is er volgens verweerder eveneens geen overeenstemming tussen GLAMMIES en GRAMMY. Vier van de acht letters verschillen en het teken is een langer woord dat vooral op het einde visueel verschillend is. Dezelfde conclusie geldt voor de overige ingeroepen rechten die bovendien merkelijk langer zijn, aldus nog verweerder.

27. Zoals voordien reeds gesteld hebben naar oordeel van de verweerder de ingeroepen rechten wel een betekenis. Ook zal het Benelux-publiek volgens verweerder het eerste element van het bestreden teken, GLAM, begrijpen als afkorting voor het Engelse woord GLAMOUR. Hierdoor hebben de merken en het teken een andere begripsmatige lading.

28. Vooraleer in te gaan op de vergelijking van de waren en diensten, poneert verweerder dat de stelling van opposant inzake de "class headings" betwistbaar is. Hij verwijst hiervoor naar de vragen die gesteld zijn aan het Europese Hof in de zaak IP TRANSLATOR, alsook naar een brief van de ECTA. Tevens meent verweerder dat deze aanpak in strijd zou zijn met de voorwaarden vastgesteld door het Europese Hof in het arrest Sieckmann. Hij concludeert dat de "class heading" enkel bescherming geniet voor wat er staat.

29. Inzake de waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 stelt verweerder dat deze niet soortgelijk zijn. Aangezien opposant niets stelt met betrekking tot klasse 44 dient de oppositie voor wat betreft deze diensten te worden verworpen, aldus nog verweerder. Bovendien meent hij dat deze diensten sowieso niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant in de klassen 9, 16 en 18.

30. Mocht het Bureau toch soortgelijkheid vaststellen tussen sommige waren en diensten dan stelt verweerder bereid te zijn deze te specificeren zodanig dat deze niet meer soortgelijk zijn.

31. Voor wat betreft het argument van opposant dat verweerder onrechtmatig voordeel zou trekken uit de bekendheid van de ingeroepen rechten, argumenteert verweerder dat artikel 2.3., sub c BVIE niet kan ingeroepen worden in de oppositieprocedure en dit argument derhalve niet weerhouden kan worden.

32. Verweerder meent dat – in het licht van de onderliggende samenhang van de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten – er in casu geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

33. Inzake de ingediende stukken ter ondersteuning van het algemeen bekende merk, is verweerder van oordeel dat deze onvoldoende zijn. Deze tonen enkel dat GRAMMY een naam is van een prijs en niet dat het gebruikt wordt als merk. Bovendien wordt onvoldoende aangetoond dat het algemeen bekend is in de Benelux. Zelfs al zou worden aangenomen dat GRAMMY een algemeen bekend merk is (voor een beeldje) dan kan nog niet geconcludeerd worden dat het teken onrechtmatig voordeel hier uit zou trekken. Immers hoe bekender het publiek met een teken, des te minder is er kans op verwarringsgevaar wanneer een teken van dit algemeen bekende merk verschilt, aldus nog verweerder.

34. Dit alles wordt volgens verweerder nog versterkt door het feit dat verweerder bekend is vanwege zijn magazine GLAMOUR. Het gedeponeerde teken wordt gebruikt voor waren en diensten in relatie tot dit magazine. Zowel de structuur als de focus van GLAMMIES liggen ver van deze van GRAMMY (AWARDS). Het gebruik van GLAMMIES in het magazine GLAMOUR zal ervoor zorgen dat de eindconsument direct de betekenis hiervan zal vatten.

35. Verweerder concludeert geen teken te hebben gedeponeerd dat verwarringwekkend overeenstemt met de drie ingeroepen rechten van opposant, noch afbreuk doet aan de reputatie van GRAMMY, noch onrechtmatig voordeel trekt uit diens onderscheidend vermogen. Er is dan ook volgens hem geen sprake van verwarringsgevaar.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

36. 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.

37. 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”.*

38. 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 tekens

39. 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).

40. 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).

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen recht E 4636262

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GRAMMY	GLAMMIES

Begripsmatig

43. Hoewel de term "Grammy" afgeleid kan zijn van het Engelse woord "gramophone", heeft deze term voor het in aanmerking komend Benelux publiek evenwel geen vaststaande betekenis. Bovendien is "Grammy" volgens The New Shorter Oxford English Dictionary "(proprietary name for) any of several annual awards given by the American National Academy of Recordings Arts and Sciences for outstanding achievements in the record industry" (zie in deze zin: BBIE, oppositiebeslissing GRANNY AWARDS, 2004884, 15 september 2011).

44. Hoewel mogelijks een deel van het publiek een verwijzing zal zien in het bestreden teken naar het woord "GLAM" of "GLAMOUR", dient vastgesteld te worden dat het teken in zijn geheel geen vaststaande betekenis heeft en zal opgevat worden als een fantasiebenaming.

45. Aangezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek, speelt het begripsmatige aspect dan ook geen verdere rol bij de vergelijking van de tekens.

Visueel

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters, te weten GRAMMY. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van acht letters, GLAMMIES.

47. Hoewel de tweede letter en de laatste letters verschillen, valt visueel vooral dezelfde structuur van de tekens op en dit door dezelfde beginletter en de drie opeenvolgende identieke letters AMM in het midden. Bovendien vertonen de letters I en Y een zekere mate van visuele overeenstemming (zie in die zin: BBIE, oppositiebeslissing SOLVIA, 2001364, 19 december 2008).

48. Visueel zijn de tekens in beperkte mate overeenstemmend.

Auditief

49. Zowel merk als teken bestaan uit twee lettergrepen, waarbij de klank van beide lettergrepen dicht bij elkaar ligt. Zo is de begin- en eindklank van de eerste lettergreep dezelfde. Voor de tweede lettergreep geldt dat de auditieve overeenstemming nog frappanter is. Immers wordt de letter "Y" in het ingeroepen recht op dezelfde wijze uitgesproken als de klinkers "IE". Het enige verschil in deze lettergreep zit dus in de toevoeging van de letter "S" helemaal op het einde. De toevoeging van deze laatste letter op het einde heeft geen grote auditieve impact op de slotklank van het teken (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing Clevers, 2001809, 29 april 2010).

50. Merk en teken vertonen een sterke auditieve overeenstemming.

Conclusie

51. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Visueel stemmen de tekens in beperkte mate overeen en op auditief vlak in sterke mate.

Ingeroepen recht E 4633699

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS	GLAMMIES

52. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden, te weten INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS.

53. Het laatste woord van het ingeroepen recht is de meervoudsvorm van het Engelse woord "award" voor "beloning → prijs, bekroning"¹. Het eerste woord in het merk staat voor "internationaal", hetgeen bij het gehele Benelux publiek genoegzaam bekend is, daar in de Franse taal dit woord op dezelfde wijze wordt geschreven en in het Nederlands met een extra "a" op het einde. Zoals hiervoor reeds aangegeven heeft de term "Grammy" voor het in aanmerking komend Benelux publiek geen vaststaande betekenis (zie supra, punt 43).

54. Hoewel in beginsel het eerste deel van een merk de meeste aandacht zal trekken van het publiek (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dient er in casu opgemerkt te worden dat – eveneens volgens vaste rechtspraak – het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit zorgt er in het onderliggende geval voor dat het publiek het bestanddeel "international" – ondanks diens eerste plaats in het merk – niet als dominerend bestanddeel zal beschouwen. Immers duidt dit louter op een internationaal karakter. Ook het woord "awards" is beschrijvend en weinig onderscheidend. Het meest onderscheidende en dominerende element in het ingeroepen recht is dus het woordelement GRAMMY.

55. Voor dit ingeroepen recht dient vastgesteld te worden dat in zijn geheel en rekening houdend met de dominante en onderscheidende bestanddelen ervan, sprake is van een beperkte mate van visuele overeenstemming en een auditieve overeenstemming. Een begripsmatige vergelijking is ook hier niet aan de orde.

Ingeroepen recht E 4615241

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EUROPEAN GRAMMY AWARDS	GLAMMIES

56. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS, is *mutatis mutandis* van toepassing op het derde ingeroepen

recht. Immers is de structuur van het ingeroepen recht hetzelfde en werd de ene beschrijvende omvangsaanduiding "internationaal", vervangen door een andere, namelijk "EUROPEAN", waarvan de beschrijvende betekenis bij het Benelux publiek genoegzaam bekend is.

Vergelijking van de waren en diensten

57. 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).

58. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in de registers, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. Aangezien voor alle drie de ingeroepen recht overeenstemming werd vastgesteld met het bestreden teken, zullen de waren- en dienstenlijsten van deze merken hieronder gezamenlijk behandeld worden.

60. De te vergelijken waren en diensten zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; 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; computersoftware; brandblusapparaten; geluidsopnamen en audiovisuele opnamen met muziek, muziekuitvoeringen, prijzenceremoniën en ander amusement, cd-roms met muzikaal amusement; downloadbare elektronische uitgaven op het gebied van muziek en amusement; decoratieve	

¹ Zie Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk.

magneten en muismatjes. (E 4636262, E 4633699 & E 4615241)	
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; 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; drukletters; clichés; drukwerken, met name kaartjes, uitnodigingen, aanplakbiljetten, kalenders, boekjes, brochures, bulletins, circulaires, mededelingenbladen, delen van tijdschriften en pamfletten op het gebied van opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4636262)</p>	<p>Kl 16 Drukwerken, tijdschriften en tijdschriftartikelen met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen.</p>
<p>Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; tassen, met name multifunctionele sporttassen, multifunctionele draagtassen, strandtassen, boekentassen, weekendtassen, gymtassen, lederen tassen, schoolboektassen, schooltassen en draagtassen. (E 4636262)</p>	
<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verenigingsdiensten, met name het bevorderen van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4633699 & E 4615241)</p>	<p>Kl 35 Organiseren en uitvoeren van alsmede het rapporteren over de resultaten van markt- en klantonderzoeken met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, ook via het Internet en computer netwerken.</p>
<p>Kl 41 Opvoeding en opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; amusement, met name het organiseren van een jaarlijkse receptie ter erkenning van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4633699 & E 4615241)</p>	<p>Kl 41 Beoordeling door een jury van schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, alsmede het toekennen van onderscheidingen in dit kader, ook via het Internet en computernetwerken.</p>
	<p>Kl 44 Verstrekken van informatie over schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen.</p>

Klasse 16

61. Het ingeroepen recht geniet bescherming voor “drukwerken”. Zoals terecht door opposant opgemerkt, zorgt de toevoeging na de woorden “met name” in de classificatie niet voor een beperking. Deze term geeft enkel aan dat het hier om voorbeelden gaat en niet om een limitatieve opsomming. De woorden “met name” sluiten aldus geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave (zie naar analogie: GEU, arrest NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003). De drukwerken beschermd door het ingeroepen recht omvatten dus de door het teken aangeduide meer precieze drukwerken, tijdschriften en delen daarvan. Aangezien de waren van het ingeroepen recht de waren van het bestreden teken omvatten, dienen deze waren als identiek te worden beschouwd (zie in deze zin: GEU, arresten Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

Klasse 35

62. De diensten in klasse 35 die alle in relatie staan tot marktonderzoek zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn commerciële activiteiten wellicht ook eens een marktonderzoek uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, echter zijn deze diensten hierdoor nog niet soortgelijk aan de diensten van verweerder. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten immers nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 41

63. De beoordeling en het onderscheiden van schoonheidsproducten en -behandelingen door een jury vallen onder de grote noemer van ontspanning en amusement. Voor deze laatste dienst zorgen – zoals reeds hiervoor werd aangestipt – de woorden “met name” niet voor een beperking. Het toekennen van dergelijke onderscheidingen gaat immers veelal gepaard met een ceremonie waarbij de winnaars al dan niet letterlijk in de bloemetjes worden gezet.

Klasse 44

64. De dienst “verstrekken van informatie over schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen” is niet soortgelijk te achten aan enige waar of dienst van opposant. Het betreft hier immers een dienst die in een specifiek kader wordt verstrekt. Bovendien is het niet omdat er bij het leveren van deze dienst soms ook gebruik zal worden gemaakt van folders of andere vormen van drukwerk dat deze diensten hierdoor soortgelijk zullen zijn aan de waren in klasse 16. Immers bestaat er geen noodzakelijk verband tussen deze diensten en de waren van verweerder in klasse 16, zodat er geen sprake is van complementariteit en de consument aan deze waren en diensten geen zelfde herkomst zal toedichten.

Conclusie

65. De waren van het betwiste teken zijn identiek en de diensten zijn deels soortgelijke en deels niet soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

A.2. Algemeen bekend merk

66. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin er sprake is van

verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE jo artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO.

67. Voor wat betreft de bepaling van artikel 16, lid 3 van het TRIPs-Verdrag kan opgemerkt worden dat dit verdrag zich richt tot de Lidstaten en deze de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen op welke wijze zij dit verdrag in hun rechtssysteem wensen te implementeren. De wetgever heeft geopteerd om in het kader van een oppositie de draagwijdte te beperken tot verwarringsgevaar. De gevallen waarin er geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Daarenboven bepaalt de paragraaf in TRIPs over de uitbreiding tot niet-soortgelijke waren en diensten uitdrukkelijk dat dit enkel kan wanneer het gaat om ingeschreven algemeen bekende merken. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk (zie BBIE, oppositiebeslissing formula1, 2000149, 27 februari 2009).

68. Opposant heeft volgende elementen ingediend ter ondersteuning van zijn claim op een algemeen bekend merk:

- Uittreksel Engelstalige en Nederlandstalige Wikipedia-pagina;
- Kijkcijfers Verenigde Staten voor de jaren 1977-2010;
- Artikels van onder andere www.rtl.fr, www.rtl.lu, www.mtv.com, www.dutchdailynews.com, www.rnw.nl, www.ticotimes.net en iphone.belrtl.be;

69. Verweerder meent uit bovenstaande stukken te kunnen concluderen dat onvoldoende werd aangetoond dat het ingeroepen recht algemeen bekend is in de Benelux. Voor zover verweerder hiermee wenst te poneren dat om als algemeen bekend merk in de Benelux te kunnen gelden hiervoor een verplicht gebruik nodig is in de Benelux, kan verwezen worden naar hetgeen Prof. G.H.C. Bodenhausen hierover stelt in de "*Guide d'application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*", te weten dat een merk algemeen bekend kan zijn in een land vooraleer het daar geregistreerd is en zelfs vooraleer het daar wordt gebruikt. Het is aan de bevoegde autoriteit om vast te stellen op basis van de ingediende stukken of het merk in kwestie algemeen bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

70. Los van de vraag of deze elementen voldoende zijn om zich te kunnen baseren op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs, moet worden vastgesteld dat de door opposant ingediende stukken geenszins aantonen dat dit merk gebruikt is voor soortgelijke diensten aan deze waarvoor het bestreden teken in de klassen 35 en 44 werd aangevraagd.

A.3. Globale beoordeling

71. 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.

72. 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). De totaalindruk van de tekens is overeenstemmend en de waren zijn identiek en een deel van de diensten soortgelijk.

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op een breed publiek en waarvoor niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument zal dus als normaal mogen worden beschouwd.

74. 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 is *ab initio* onderscheidend voor de aangeduide waren en diensten. Aan de eventuele bekendheid van de ingeroepen rechten hoeft niet te worden toegekomen, daar deze niet van invloed kan zijn op de einduitkomst van deze beslissing.

75. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke, dan wel soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

76. Het Bureau merkt op dat de stelling van opposant dat het gebruik van standaardheadings met zich meebrengt dat alle waren of diensten in de betreffende klasse automatisch hieronder vallen (supra, punten 17 en 18), niet kan 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 in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Alcom, 2001045, 7 maart 2008). Deze stelling wordt ook onderschreven door advocaat-generaal Bot in zijn conclusie bij de zaak IP Translator, waarin hij stelt van mening te zijn dat mededeling nr. 4/03, waarbij de voorzitter van het BHIM ten eerste aangeeft dat het BHIM geen bezwaar heeft tegen het gebruik van te vage of te onbestemde algemene benamingen en opschriften van hoofdklassen, en ten tweede dat het gebruik van dergelijke aanduidingen betekent dat ten aanzien van alle waren of diensten die in de bedoelde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt, geen waarborg vormt voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk. (conclusie A-G Bot, IP Translator, C-307/10, 29 november 2011).

77. Verweerder vraagt via het Bureau opposant bewijzen te laten indienen van gebruik, alsook van inburgering (zie supra, punt 24). In eerste instantie dient erop gewezen te worden dat in het kader van deze oppositie geen van de drie ingeroepen gemeenschapsmerken onderhevig is aan een gebruikspllicht. Verder kan in dit zelfde kader ook geen sprake zijn van een hernieuwde toets op de absolute gronden. Voor zover verweerder hiermee enkel wil aangeven dat de ingeroepen rechten beschrijvend zijn en een beperkte beschermingsomvang hebben, kan volstaan worden met te verwijzen naar hetgeen het Bureau hierboven heeft gesteld bij de vergelijking van de tekens.

78. Inzake het verzoek van verweerder om zijn waren- en dienstenlijst (zie supra, punt 30) te beperken indien en voor zover het Bureau sommige waren en diensten soortgelijk zou achten, dient te worden benadrukt dat een dergelijk voorwaardelijk verzoek van verweerder niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

79. Opposant lijkt zich op basis van de gestelde bekendheid van zijn merken en de in het kader van artikel 6bis Verdrag van Parijs naar voren gebrachte argumenten, tevens te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE (zie supra, punten 21 en 31). Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

80. De stelling van verweerder dat opposant slechts voor een deel van de waren en diensten heeft gemotiveerd waarom deze soortgelijk zouden zijn en de oppositie voor de diensten in klasse 44 moet worden verworpen (zie supra, punt 29), wordt door het Bureau niet gevolgd. Hoewel de aanpak van opposant weinig duidelijk voorkomt, dient echter wel vastgesteld te worden dat opposant tot de slotsom komt dat het teken voor alle waren en diensten geweigerd dient te worden.

81. Ten slotte, stelt verweerder dat hoe bekender het merk is, hoe minder kans er is op gevaar voor verwarring (zie supra, punt 33). Hoewel het kan voorkomen dat verschillen in dit soort gevallen mogelijks eerder opvallen, gaat een dergelijke stelling in tegen het grondbeginsel in het merkenrecht dat deel uitmaakt van de vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie dat een merk dat bekendheid geniet een verruimde beschermingsomvang heeft.

C. Conclusie

82. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2005769 wordt gedeeltelijk toegewezen.

84. De Benelux depot met nummer 1205840 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 16 (*alle waren*)

- klasse 41 (*alle diensten*)

85. De Benelux depot met nummer 1205840 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- klasse 35 (*alle diensten*)
- klasse 44 (*alle diensten*)

86. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 juni 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Loes Burger