

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006117

van 4 april 2013

- Opposant:** **Triumph International, Inc.**
C/o John G. Branca Ziffren Brittenham LLP
1801 Century Park West
Los Angeles, Californië 90067-6406
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Office Freylinger**
234 Route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxemburg
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 8563371**
THRILLER
- Ingeroepen recht 2:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**
THRILLER

tegen
- Verweerder:** **Stichting Thrillerfestival Zoetermeer**
Eleanor Rooseveltlaan 29
2719 AB Zoetermeer
Nederland
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1211672**



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

1. Op 2 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 41. Het depot is onder nummer 1211672 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 december 2010.

2. Op 1 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8563371 van het woordmerk THRILLER, ingediend op 21 september 2009 en ingeschreven op 27 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 41;
- THRILLER, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle 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 en b 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 2 maart 2011.

8. Op 1 april 2011 heeft verweerder te kennen geven dat hij niet akkoord is met de keuze van opposant voor het Frans als proceduretaal en dat hij de argumenten niet in het Engels wenst uit te wisselen. Dit heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op 5 april 2011 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 1 juli 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 januari 2012, voorzien van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 27 maart 2012 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door zijn reactie inzake het taalgebruik immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de diensten in klasse 41 van verweerder identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

15. De vergelijking van merk en teken moet gebeuren op basis van de onderscheidende en dominante bestanddelen, aldus opposant. De elementen "FESTIVAL" en "100 UUR HUIVER ZOETERMEER" zijn volgens opposant zuiver beschrijvend, waardoor "THRILLER" het dominante element is. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van het grotere, rode, lettertype en de plaats die het in het beeldmerk inneemt. Het element THRILLER is identiek aan de ingeroepen rechten en behoudt volgens opposant bovendien een zelfstandige plaats in het bestreden teken.

16. De merken en het teken zijn volgens opposant gezien het bovenstaande op auditief, visueel en begripsmatig vlak identiek dan wel zeer overeenstemmend.

17. De merken en het teken worden in dezelfde sector gebruikt en zijn gericht op hetzelfde publiek. Bovendien zijn de ingeroepen rechten bekend en daarnaast algemeen bekende merken, aldus opposant. Opposant dient ter onderbouwing hiervan meerdere stukken in. Hij licht toe dat de naam THRILLER sinds 1983 gebruikt wordt voor de hit en het gelijknamige album van Michael Jackson. Sinds die tijd is het album wereldwijd met groot succes verkocht en is er ter ere van het 25-jarig jubileum een nieuw album uitgebracht onder de naam "THRILLER 25".

18. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 10).

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid

20. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

21. Uit de door opposant ingediende documenten, bestaande uit onder andere kopieën van de registratie van het auteursrecht in de Verenigde Staten, verkoopoverzichten van het album en de single THRILLER met een notariële verklaring, een uittreksel van het “GRAMMY WINNERS BOOK 2006” met vermelding van Thriller als beste video album, kopieën van de website Wikipedia in het Frans en Nederlands, een kopie van de hoezen van de albums THRILLER en THRILLER 25 en een artikel uit het tijdschrift “EBONY” over Michael Jackson, kan worden geconcludeerd dat er sprake is van bekendheid van het ingeroepen recht voor audiovisuele opnamen met muziek; speelfilms met muziek; alle voornoemde goederen met betrekking tot Michael Jackson en/of de werken van Michael Jackson; geluidsopname van muziek.

A.2 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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.”

24. 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


25. 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).

26. 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).

27. 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 8563371):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
THRILLER	

Begripsmatige vergelijking

29. Het bestreden teken bevat de volgende woorelementen: "100 uur huiver", "THRILLER FESTIVAL" en "Zoetermeer". Zowel "100 uur huiver" als "Zoetermeer" zullen naar oordeel van het Bureau worden opgevat als de meest beschrijvende elementen van het bestreden teken, aangezien deze duidelijk over de inhoud van het festival communiceren, alsmede over de plaats waar het festival gehouden wordt. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een

samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). THRILLER FESTIVAL is naar oordeel van het Bureau dan ook het dominerende element.

30. Merk en teken delen dus het element THRILLER. Thriller betekent "spannende roman of film" (Van Dale online woordenboek).

31. Begripsmatig stemmen merk en teken in sterke mate overeen.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord THRILLER. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden THRILLER FESTIVAL in grote rode letters, waarbij de letter T van THRILLER in het zwart is weergegeven. Deze woorden worden vooraf gegaan door een zeer gestileerde weergave van een vleermuis, met hieronder de woorden "100 uur huiver". Rechtsonder de woorden THRILLER FESTIVAL staat in kleine zwarte letters "Zoetermeer".

33. 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 het voorliggende geval zullen de figuratieve elementen en het gebruik van de kleuren naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versiering en opmaak.

34. Door het gebruik van de grote rode letters, springen de woorden THRILLER FESTIVAL eruit, dit is naar oordeel van het Bureau ook op visueel vlak het dominante element. In het algemeen zal de consument 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). Het ingeroepen recht komt volledig terug als eerste deel van het dominante deel van het teken van verweerder.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

36. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds werd gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit het woord "THRILLER" en het bestreden teken uit de woorden "THRILLER FESTIVAL", "100 uur huiver" en "Zoetermeer".

37. Het Bureau is van oordeel dat men aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van de woorden THRILLER FESTIVAL en dat de overige woorden niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal immers over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het ingeroepen recht is auditief identiek aan het eerste woord van het dominante deel van het teken van verweerder.

38. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

39. De totaalindruk van de tekens is op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend, op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak eveneens sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren van het ingeroepen recht in overweging genomen waarvoor de bekendheid werd aangetoond (zie overweging 21), respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Audiovisuele opnamen met muziek; speelfilms met muziek; alle voornoemde goederen met betrekking tot Michael Jackson en/of de werken van Michael Jackson; geluidsopname van muziek.	
	KI 41 Culturele activiteiten, ontspanning.

43. "Culturele activiteiten en ontspanning" in klasse 41 van verweerder zijn (licht) soortgelijk aan de waren van opposant waarvoor de bekendheid werd aangetoond. Onder cultuur vallen immers ook kunsten zoals muziek, waardoor er sprake is van een zekere mate van complementariteit tussen de waren van opposant en de diensten van verweerder. De films of bijvoorbeeld muziekvoorstellingen worden immers ook vaak opgenomen op CD of DVD. Bovendien zijn de waren van opposant concurrerend aan de diensten van verweerder; ofwel men gaat naar de muziekuitvoering of de bioscoop ofwel men kijkt of luistert thuis naar de CD of de DVD.

Conclusie

44. De diensten van het betwiste teken zijn (licht) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang 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 het grote publiek waardoor uitgegaan moet worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

47. 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 diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

48. 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). Opposant roept bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in en dit is door het Bureau voor specifieke waren aangenomen (zie overweging 21).

49. De totaalindruk van de tekens is op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend, op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak eveneens sterk overeenstemmend. De diensten zijn (licht) soortgelijk. Gezien de bekendheid van het ingeroepen recht voor de reeds genoemde waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

51. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van het algemeen bekende merk in de zin van het Verdrag van Parijs niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2006117 wordt toegewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1211672 wordt niet ingeschreven.

54. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 april 2013

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul