



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007394**  
**van 10 december 2014**

**Opposant:** **Martín Ferrer Casals**  
Calle Lluís Muntadas, 2 (torre)  
08035 Barcelona  
Spanje

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** AMNESIA (Europese inschrijving 639096)



**Ingeroepen recht 2:** (Europese inschrijving 1915115)

**Ingeroepen recht 3:** AMNESIA  
(Algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)

*tegen*

**Verweerder:** **Partycrow V.O.F.**  
Molenberg 6  
5386 DA Geffen  
Nederland

**Gemachtigde:** **Landmark B.V.**  
Drentsestraat 4  
3812 EH Amersfoort  
Nederland

**Betwiste merk:** AMNESIA (Benelux depot 1240234)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AMNESIA voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1240234 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 januari 2012.

2. Op 2 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 april 2012) 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 eerdere merken:

- Europese inschrijving 639096 van het woordmerk AMNESIA, ingediend op 29 september 1997 en ingeschreven op 19 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 25, 41 en 42;
- Europese inschrijving 1915115 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 20 oktober 2000 en ingeschreven op 3 december 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41;
- Het woordmerk AMNESIA, volgens opgave van 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 de ingeschreven 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 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 4 april 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 augustus 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 13 augustus 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 11 augustus 2012 op een zaterdag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 UR tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze

argumenten op 20 augustus 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 oktober 2012 om daarop te reageren.

10. Op 11 oktober 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 15 oktober 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 15 december 2012.

11. Op 13 december 2012 heeft opposant gereageerd op dit verzoek en verwees hij naar de ten tijde van de oppositie meegestuurde stukken ter onderbouwing van de algemene bekendheid van zijn ingeroepen recht, die hij tevens wil laten aanmerken als bewijzen van gebruik. Daarnaast dient hij nog nadere bewijsstukken in. Het Bureau heeft deze op 17 december 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 februari 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 15 februari 2013 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 februari 2013.

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 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 in kwestie, respectievelijk verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant schetst de geschiedenis van zijn ingeroepen rechten, die teruggaat tot 1976, toen een landhuis voor idealisten en hippies op het eiland Ibiza werd omgedoopt tot een discotheek onder de naam AMNESIA. In de jaren '90 groeide deze discotheek meer en meer, waardoor zij een wereldwijde bekendheid verkreeg. Rond de eeuwwisseling begon opposant met uitbreiding van zijn werkzaamheden tot het uitgeven van magazines, CD's en de verkoop van kleding. Volgens opposant moet dan ook worden geconcludeerd dat zijn ingeroepen rechten in de Europese Unie al sinds 30 jaar op grote schaal worden gebruikt voor de waren en diensten waarvoor zij zijn geregistreerd, als gevolg waarvan zij grote algemene bekendheid hebben verworven bij het Beneluxpubliek en dus een toegenomen onderscheidend vermogen hebben verkregen. Opposant voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van deze stellingen.

17. Volgens opposant lijkt verweerder mee te willen liften op het succes en het onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen rechten en dus zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het gebruik ervan. Bovendien doet dit gebruik afbreuk aan het grote onderscheidende vermogen en de reputatie van zijn ingeroepen rechten.

18. Opposant meent dat het betwiste teken visueel identiek is aan het ingeroepen woordmerk en in sterke mate overeenstemt met het gecombineerde ingeroepen recht. Op auditief en begripsmatig vlak acht opposant de tekens identiek.

19. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel in sterke mate soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

22. Verweerder wijst erop dat de ingeroepen rechten gemeenschapsmerken zijn, die in territoriaal opzicht een veel ruimere bescherming genieten dan nationale merken, zodat het in de rede ligt dat dergelijke merken ook daadwerkelijk worden gebruikt op een groter grondgebied dan louter één enkele lidstaat.

23. Volgens verweerder kan niet worden gezegd dat voldaan is aan de gebruiksplicht van de ingeschreven ingeroepen rechten. Bij het gebruikte teken zijn de onderscheidende beeldelementen weggelaten en het gebruik beperkt zich voornamelijk tot één locatie (een discotheek) in een piepklein gehucht op een klein eiland dat slechts een heel klein gedeelte omvat van één lidstaat van de Unie. Bovendien is vrijwel al het bewijsmateriaal niet ingediend in de officiële taal van de procedure en zijn veel documenten ongedateerd of vallen zij buiten de relevante periode. Verweerder meent derhalve dat de ingediende stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten of in hun geheel moeten worden verworpen als zijnde onduidelijk, onvolledig en onbegrijpelijk.

24. Opposants claim op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs wijst verweerder eveneens van de hand; volgens hem heeft opposant geenszins aannemelijk gemaakt dat een overgrote meerderheid van het relevante publiek bekend zou zijn met de ingeroepen rechten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Gebruiksbewijzen en algemene bekendheid van het ingeroepen recht**

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. Aangezien de ingeschreven ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 januari 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 januari 2007 tot 23 januari 2012.

28. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

29. Bij het indienen van enkele aanvullende bewijsstukken, verwijst opposant nadrukkelijk naar de reeds eerder ingediende stukken ter onderbouwing van de algemene bekendheid van zijn merken, die tevens dienen te gelden als bewijzen van gebruik (zie punt 11). Het Bureau is van oordeel dat deze stukken in casu hieronder gezamenlijk kunnen worden behandeld.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Een aantal afdrukken van de website van opposant;
2. Een kopie van de menu- en drankenkaart van opposants onderneming;
3. Een foto van een naambord met daarop het woord Amnesia;
4. Een notariële Oprichtingsakte van opposants onderneming op 11 oktober 1989, in het Spaans, met Engelse vertaling;
5. De statuten van opposants onderneming in het Spaans, met een Engelse vertaling van artikel 2, getiteld "object";
6. Een notariële overdrachtsakte van het in Spanje geregistreerde merk Amnesia aan opposant op 15 november 1999;
7. Affiches in verschillende steden met daarop de ingeroepen rechten;
8. Kaartje met locaties van winkels die opposant voert op Ibiza;
9. 6 Covers van CD's met daarop de ingeroepen rechten;
10. Covers van Magazines, getiteld Amnesia, van juni 2011 tot en met augustus 2012;
11. Een webprint van een App voor Iphone® van Amnesia Ibiza;
12. Een kopie uit het woordenboek Van Dale met het lemma "amnesia";
13. Een aantal afdrukken van de website wintermusicconference.com van de jaren 2007, 2008 en 2012, getiteld *annual international dance music awards*, waarin diverse awards worden toegekend, onder andere die voor *Best Global Club* aan opposants onderneming;
14. Zoekresultaten op Google voor de term Amnesia;
15. Een aantal afdrukken van de website djmag.com waarin, voor de jaren 2008-2012 een "Top 100 clubs" wordt samengesteld met opposants onderneming respectievelijk op de 3<sup>de</sup>, 5<sup>de</sup>, 3<sup>de</sup>, 4<sup>de</sup> en 9<sup>de</sup> plaats;
16. Een afdruk van het zoekresultaat voor "Amnesia party" op youtube, met daarin geuploade filmpjes van feesten in opposants discotheek in de jaren 2010-2011;

17. Een afdruk van Wikipedia onder het lemma Amnesia, voor het laatst bijgewerkt op 21 juli 2012;
18. Een aantal afdrukken van de website partycrew.nl, met daarop een viertal reclameposters met de ingeroepen rechten;
19. Oprichtingsstatuten (in het Spaans met Engelse vertaling van 3MD S.L.), waaruit blijkt dat opposant grootaandeelhouder is van deze onderneming;
20. Facturen uit de jaren 2007, 2009 en 2011;
21. Productcatalogus van het jaar 2009/2010;
22. Link catalogus-facturen;
23. Foto's van CD's die onder het merk Amnesia in de periode 2007-2012 op de markt zijn gebracht via de website, in opposants onderneming en op andere verkooppunten.

31. Uit de door opposant ingediende stukken komt onomstotelijk vast te staan dat hij (en voordien zijn rechtsvoorganger) sinds begin jaren 1970 een dansclub (nachtclub) voert op Ibiza onder de naam Amnesia. Ook de schaal van deze gelegenheid blijkt onbetwistbaar uit de stukken: 16 bars en een capaciteit van meer dan 5.000 personen, hetgeen groot mag worden genoemd voor een dansclub; evident richt de zaak zich dan ook niet uitsluitend op de plaatselijke bevolking.

32. Dit laatste blijkt ook uit de website van opposant (hierboven onder 1), de app voor Iphone® (nr. 11), de websites wintermusicconference.com en djmag.com (nrs. 13 en 15), opposants hoge noteringen in internationale ranglijsten (eveneens nrs. 13 en 15) en de geuploade filmpjes op youtube (nr. 16).

33. In de stukken komt de naam Amnesia zowel voor als woordmerk en als beeldmerk; in de uitvoering van het tweede ingeroepen recht of varianten daarop, zoals het weglaten van de plaatsnaam Ibiza of juist de iets opvallender vermelding daarvan. Al deze uitvoeringen zijn naar het oordeel van het Bureau een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE (zie ook HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007).

34. De diensten waarvan de hierboven besproken stukken getuigen, kunnen worden aangeduid als *discotheken en feestzalen* of *dienstverlening door een discotheek en feestzaal*, in de bewoording zoals opgenomen in de waren- en dienstenlijst van de ingeroepen rechten. Echter, blijkens de ingediende menu- en drankenkaart, blijkt dat opposant een uitgebreid assortiment spijzen en dranken aanbiedt, zodat ook de *dienstverlening door bars, cafetaria's en restaurants*, eveneens omschreven in de waren en dienstenlijst, van toepassing is.

35. Volgens de verschillende websites, de covers van cd's (nr. 9) en de foto's van cd's (nr. 22), biedt opposant in zijn winkels en online cd's aan met in zijn zaak opgenomen optredens; voor de waren *compactdiscs* is het gebruik dus eveneens bewezen.

36. Dat opposant voor deze opnames *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* heeft gebruikt, staat buiten kijf, maar hij dient geen enkel stuk in waaruit blijkt dat hij de ingeroepen rechten ook gebruikt voor die apparaten; voor die waren is het gebruik dus niet aangetoond.

37. Evenmin is gebruik aangetoond voor de diverse kledingstukken uit de waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten. Opposant dient wel een productcatalogus (nr. 20) in van kledingstukken met

daarop de naam Amnesia, die hij te koop aanbiedt in zijn lokale winkels op Ibiza, maar daaruit blijkt niet de plaats, duur en omvang van het gebruik.

38. Verweerder merkt (terecht) op dat ten aanzien van het gebruik van gemeenschapsmerken over het algemeen een hogere drempel geldt dan voor nationale (of Benelux) merken (zie punt 22; zie ook HvJEU, Onel, C-149/11, 19 december 2012 en BBIE, (o.a.) oppositiebeslissing 2007222, EHBO (fig.), 7 november 2014). Vervolgens stelt hij dat de territoriale omvang van het gebruik per definitie samenvalt met de fysieke vestigingsplaats van opposants onderneming, namelijk een klein gehucht op het eiland Ibiza. Deze conclusie is naar het oordeel van het Bureau onjuist. Reeds uit de omvang van opposants onderneming en zijn activiteiten blijkt dat hij zich in belangrijke mate richt op een publiek buiten het eiland Ibiza (dat overigens bekend staat om zijn uitbundige nachtleven).<sup>1</sup> Daarnaast blijkt uit de diverse websites, uit de gebruikte taal, extensie of anderszins dat deze zich in ieder geval richten tot een publiek in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Spanje, hetzij een zeer aanzienlijk deel van de Europese Unie.

39. Verweerder klaagt dat divers bewijsmateriaal niet is ingediend in de officiële taal van de procedure (eveneens punt 23), maar ziet daarbij over het hoofd dat dit op grond van regel 1.24 UR is toegestaan indien het Bureau oordeelt dat deze stukken voldoende begrijpelijk zijn. Nu van de Spaanstalige stukken een Engelse vertaling was bijgevoegd (zie de opsomming hierboven onder punt 30) ziet het Bureau geen aanleiding om twijfels te hebben aangaande deze begrijpelijkheid.

#### Conclusie

40. Het Bureau komt tot de slotsom dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt voor de waren *compactdiscs* en voor de diensten *dienstverlening door een discotheek en feestzaal* en *dienstverlening door bars, cafetaria's en restaurants*. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond, zodat deze ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR buiten beschouwing moeten worden gelaten.

#### **Het algemeen bekende merk**

41. De bewijsstukken hierboven in punt 30 genummerd 19-23 zijn pas in een later stadium in de oppositieprocedure ingebracht; op vijf na zijn de stukken ter onderbouwing van de algemene bekendheid dus dezelfde als de gebruiksbewijzen. Hieruit volgt dat de ingeroepen algemene bekendheid in ieder geval niet kan gelden voor een ruimer assortiment waren en diensten dan die waarvoor het gebruik bewezen is geacht. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar kan het ingeroepen algemeen bekende merk dus niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie zodat dit recht – en de geclaimde algemene bekendheid ervan – onbesproken kunnen blijven.

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

42. 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

---

<sup>1</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Ibiza\\_\(eiland\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ibiza_(eiland))>: Het eiland is een populaire vakantiebestemming onder jongeren, voornamelijk als gevolg van het drukke nachtleven op het eiland. Jaarlijks trekken DJ's met een grote reputatie naar Ibiza om zich dikwijls de hele zomer te verbinden aan één discotheek.

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.

43. 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."

44. 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***

45. 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).

46. 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).

47. 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).




48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 639096):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AMNESIA	AMNESIA

49. Merk en teken zijn identiek.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 1915115):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	AMNESIA

*Visuele vergelijking*

50. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk met op een zwarte verticale achtergrond in grote witte handgeschreven letters het woord "amnesia". Daarachter bevindt zich een gestileerde piramide, waarvan een zwart en een wit zijvlak zichtbaar zijn. Onder het woord bevindt zich in veel kleinere, dunne witte drukletters het woord IBIZA. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van 7 letters.

51. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu dient in ieder geval te worden vastgesteld dat het woordelement "amnesia", in vrij dikke witte letters tegen een zwarte achtergrond, meteen en prominent in het oog springt en zeker niet wordt overheerst door de beeldelementen, en al helemaal niet door het veel kleinere en ondergeschikte woordelement IBIZA. Het aldus dominante woordelement "amnesia" is identiek aan het betwiste teken, zodat de tekens visueel onmiskenbaar sterk overeenstemmen.

52. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

53. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

54. In casu lenen de beeldelementen van het ingeroepen recht zich inderdaad niet voor fonetische weergave en valt niet uit te sluiten dat het onderschrift IBIZA in het geheel niet wordt uitgesproken

wanneer aan dit merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen immers worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). In dat geval zijn merk en teken fonetisch identiek.

55. Merk en teken zijn auditief identiek of minstens in sterke mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

56. 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). In casu is dit van toepassing op het bestanddeel IBIZA in het ingeroepen recht dat immers de plaats van vestiging is van opposant of in ieder geval de naam van het Spaanse eiland behorend bij de Balearen.

57. *Amnesia* is Grieks, Latijn en Engels voor geheugenverlies (amnesie in het Nederlands en *amnésie* in het Frans). In ieder geval een deel van het in aanmerking komend publiek zal deze betekenis meteen herkennen en voor dit deel zijn de tekens begripsmatig identiek. Voor het overige deel is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

58. Merk en teken zijn begripsmatig voor een deel van het in aanmerking komend publiek identiek en voor het overige deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Conclusie*

59. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend, auditief identiek of minstens sterk overeenstemmend en begripsmatig voor een deel van het in aanmerking komend publiek identiek; voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

60. 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).

61. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van de ingeroepen rechten, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

62. Aangezien beide ingeroepen rechten hetzij identiek hetzij overeenstemmend werden bevonden met het betwiste teken, kunnen zij hier gezamenlijk worden behandeld. Voor de leesbaarheid zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. Hierboven is gebleken dat het gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond voor alle waren waarvoor zij zijn ingeschreven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Compactdiscs.	Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; cd's, cd-rom's, cd-i's, dvd's en videobanden; elektronische publicaties.
Klasse 41 Dienstverlening door een discotheek en feestzaal.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning en amusement; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, recreatieve en muziekevenementen, waaronder (dans)feesten en festivals; samenstellen, produceren en regisseren van radio- en televisieprogramma's, films en evenementen; het boeken van artiesten voor concerten, feesten, festivals en evenementen; diensten van uitvoerend artiesten, waaronder het verzorgen van muziekoptredens, theaterproducties en andere vermakelijkheden; het maken van foto's en fotoreportages; publiceren en uitgeven van boeken, muziek, kranten, tijdschriften, flyers en andere drukwerken en publicaties (al dan niet in elektronische vorm) alsmede cd's, dvd's, cd-rom's en diskettes; informatievoorziening op het gebied van evenementen, vermaak, radio- en televisieprogramma's en films; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via telefoon, Internet of andere (elektronische) netwerken.
Klasse 42 Dienstverlening door bars, cafetaria's en restaurants.	Klasse 43 Horeca-diensten; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), waaronder begrepen catering en bardiensten; zalenverhuur.

#### Klasse 9

63. De waren *cd's* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *compactdiscs* van het ingeroepen recht; *cd* is immers de gangbare afkorting voor compact disc. De waren *schijfvormige gegevensdragers* en *schijfvormige geluidsdragers* van het betwiste teken omvatten de waren *compactdiscs* van het ingeroepen recht en zijn dus eveneens identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan (zie in die zin GEU, El Charcutero Artesano, T-242/06, 3 december 2007).

64. De waren *magnetische gegevensdragers*, *cd-rom's*, *cd-i's*, *dvd's* en *videobanden* van het betwiste teken zijn naar hun aard, doel, wijze van gebruik, doelpubliek, fabricage- en distributiekanaal in sterke mate soortgelijk aan de waren *compactdiscs* van het ingeroepen recht. Zij worden alle gebruikt voor het opslaan en weergeven van gegevens (bijvoorbeeld geluid en beeld). Ten slotte staan zij in een concurrerende positie ten opzichte van elkaar; het ene medium kan gebruikt worden ter vervanging van het andere.

65. De *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *compactdiscs* van het ingeroepen recht. Beide categorieën van waren zijn onlosmakelijk verbonden bij het opslaan, overbrengen en weergeven van geluid en beeld, zodanig dat de ene waar onontbeerlijk is voor de andere en er dus sprake is van complementariteit in de zin van de toepasselijke rechtspraak (GEU, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007 en Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

66. De *elektronische publicaties* van het betwiste teken kunnen weliswaar op cd's als materiële drager worden geplaatst, maar noodzakelijk is dit beslist niet; tal van elektronische publicaties vinden heden ten dage hun weg via internet, tablets, smartphones en e-bookreaders. Van complementariteit is dus geen sprake en verder zijn deze waren verschillend naar hun aard, bestemming, gebruiksdoel, afnemers en distributiekanaal. Evenmin valt er enig verband aan te wijzen tussen elektronische publicaties en de diensten van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 41*

67. De diensten *ontspanning en amusement, sportieve en culturele activiteiten, organisatie van sportieve, culturele, recreatieve en muziek-evenementen, waaronder (dans)feesten en festivals, samenstellen, produceren en regisseren van evenementen, het boeken van artiesten voor concerten, feesten, festivals en evenementen, diensten van uitvoerend artiesten, waaronder het verzorgen van muzikoptredens, theaterproducties en andere vermakelijkheden, informatievoorziening op het gebied van evenementen, vermaak, voornoemde diensten al dan niet te verrichten via telefoon, Internet of andere (elektronische) netwerken* van het betwiste teken worden veelal in het kader of verlengde van de exploitatie van discotheken en feestzalen aangeboden. Deze diensten zijn dus qua aard, bestemming en gebruik soortgelijk aan de *dienstverlening door een discotheek en feestzaal* van het ingeroepen recht. Bovendien zijn deze diensten complementair.

68. De diensten *publiceren en uitgeven van muziek, cd's, dvd's, cd-rom's en diskettes* van het betwiste teken zijn onontbeerlijk voor en dus complementair en soortgelijk aan de waren *compactdiscs* van het ingeroepen recht.

69. De diensten *opvoeding, opleiding, samenstellen, produceren en regisseren van radio- en televisieprogramma's en films, het maken van foto's en fotoreportages, publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften, flyers en andere drukwerken en publicaties (al dan niet in elektronische vorm), informatievoorziening op het gebied van radio- en televisieprogramma's en films; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via telefoon, Internet of andere (elektronische) netwerken* van het betwiste teken zijn naar hun aard niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten worden niet verstrekt door discotheken, feestzalen, bars, cafetaria's of restaurants, maar door heel andere ondernemingen die veelal specifiek gespecialiseerd zijn in deze dienstverlening, zoals onderwijsinstellingen, opnamestudio's en uitgeverijen. De consument zal deze diensten dus zeer wel weten te onderscheiden van die van opposant en zal er dus geen gemeenschappelijke herkomst aan toedichten.

### Klasse 43

70. Voor een goed begrip zij vooraf opgemerkt dat de diensten van het ingeroepen recht zijn ingedeeld volgens de toenmalige (zevende) editie van de Classificatie van Nice. Nadien (in de achtste editie) zijn aan deze classificatie drie klassen toegevoegd, waarin thans een aantal diensten worden gerangschikt die voorheen thuishoorden in klasse 42. Voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten heeft deze herindeling echter geen belang, aangezien deze classificatie louter een administratief doel dient (zie artikel 2.20, lid 3 BVIE).

71. De diensten *horeca-diensten, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)*, waaronder begrepen *catering en bardiensten* van het betwiste teken vallen alle onder de *dienstverlening door bars, cafetaria's en restaurants* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De dienst *zalenverhuur* van het betwiste teken ten slotte valt onder de *dienstverlening door een feestzaal* in klasse 41 van het ingeroepen recht en is dus eveneens identiek daaraan.

### Conclusie

72. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht waarvoor het gebruik is aangetoond.

### A.3. Globale beoordeling

73. 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.

74. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die weliswaar zijn gericht op een specifiek doelpubliek, maar er is geen reden om bij dit publiek een verhoogd aandachtsniveau te veronderstellen, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

75. 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).

76. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant beroept zich op een door langdurig en intensief gebruik toegenomen onderscheidend vermogen (zie punt 16), maar het Bureau heeft het

niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken. Een mogelijk verruimde beschermingsomvang doet immers geen afbreuk aan het verwarringsgevaar, met andere woorden: voor niet soortgelijke waren en/of diensten kan verwarring zich niet voordoen, ook niet ten aanzien van bekende merken.

77. De merken en het teken zijn hetzij identiek hetzij sterk overeenstemmend en de waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten waarvoor het gebruik is aangetoond. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

78. Volgens opposant lijkt verweerder mee te willen liften op het succes en het onderscheidend vermogen van zijn ingeroepen rechten en dus zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het gebruik ervan. Bovendien doet dit gebruik afbreuk aan het grote onderscheidende vermogen en de reputatie van zijn ingeroepen rechten (zie punt 17). Het Bureau wijst er evenwel op dat artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE geen grond kan vormen voor een oppositie aangezien artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE uitsluitend verwijst naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

#### **C. Conclusie**

79. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

#### **IV. BESLUIT**

80. De oppositie met nummer 2007394 wordt gedeeltelijk toegewezen.

81. Het Benelux depot met nummer 1240234 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; cd's, cd-rom's, cd-i's, dvd's en videobanden.

Klasse 41: ontspanning en amusement; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, recreatieve en muziekevenementen, waaronder (dans)feesten en festivals; samenstellen, produceren en regisseren van evenementen; het boeken van artiesten voor concerten, feesten, festivals en evenementen; diensten van uitvoerende artiesten, waaronder het verzorgen van muziekoptredens, theaterproducties en andere vermakelijkheden; publiceren en uitgeven van muziek, cd's, dvd's, cd-rom's en diskettes; informatievoorziening op het gebied van evenementen, vermaak, radio- en televisieprogramma's en films; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via telefoon, Internet of andere (elektronische) netwerken.

Klasse 43: alle diensten.

82. Het Benelux depot met nummer 1240234 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9: elektronische publicaties.

Klasse 41: opvoeding; opleiding; samenstellen, produceren en regisseren van radio- en televisieprogramma's en films; het maken van foto's en fotoreportages; publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften, flyers en andere drukwerken en publicaties (al dan niet in elektronische vorm); radio- en televisieprogramma's en films; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via telefoon, Internet of andere (elektronische) netwerken.

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

Den Haag, 10 december 2014

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten