



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009848
van 1 mei 2015

Opposant: **Shure Acquisition Holdings, Inc.**
5800 West Touhy Avenue
60714-4608 Niles, Illinois
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 4348348**



Ingeroepen recht 2: **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**



tegen

Verweerder: **Menno Barreveld**
Folkloreweg 64
1326 LM Almere
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1284445**



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

1. Op 17 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1284445 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2014.

2. Op 11 mei 2014 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Europese inschrijving 4348348 van het vormmerk , ingediend op 18 april 2005 en ingeschreven op 13 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;



- 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 14 mei 2014.
8. Op 19 juni 2014 heeft verweerder het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") een brief gestuurd met argumenten tegen de ingestelde oppositie. Het Bureau heeft partijen op 24 juni 2014 een brief gestuurd met de mededeling dat de argumenten van verweerder te vroeg zijn ingediend en dat hiermee derhalve geen rekening wordt gehouden.
9. Op 14 juli 2014 heeft verweerder het Bureau wederom een brief gestuurd met zijn argumenten. Het Bureau heeft op 22 juli 2014 partijen een brief gestuurd met de mededeling dat de contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 juli 2014. In dezelfde brief informeert het Bureau partijen dat met de argumenten van verweerder wederom geen rekening zal worden gehouden, omdat verweerder nog niet aan de beurt is om argumenten in te dienen. Tevens heeft het Bureau in deze brief de aanvang van de procedure aan partijen medegedeeld, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 22 september 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 september 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 november 2014 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 5 november 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 november 2014.
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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant is een onderneming die zich onder meer richt op de verkoop van audio-elektronica, waaronder microfoons. De ingeroepen rechten betreffen een afbeelding van de Shure 55SH microfoon.
16. Opposant heeft stukken ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat door de omvangrijke historie van de ingeroepen rechten, de intensiteit en de wereldwijde geografische omvang van het gebruik en de gedane investeringen de ingeroepen rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn. Opposant is van mening dat de mate van bekendheid dermate hoog is dat er ook sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
17. Ook verwijst opposant in het kader van de bekendheid van de ingeroepen rechten nog naar eerdere oppositiebeslissingen waarin hij succesvol is opgetreden tegen de registratie van overeenstemmende tekens.

18. Bij de vergelijking van de tekens gaat opposant uit van een sterke onderscheidingskracht van de ingeroepen rechten. Het bestreden teken bevat meerdere beeldelementen, waaronder de afbeelding van een microfoon. Volgens opposant is de afbeelding van de microfoon het dominerende bestanddeel van het bestreden teken. De microfoons zijn volgens opposant nagenoeg identiek. Het enige verschil is dat de microfoon in het aangevraagde merk gespiegeld is afgebeeld en dat het logo van opposant, bestaande uit twee concentrische cirkels en een vallende S binnen de binnencirkel, niet is afgebeeld (hierna: "Shure-logo"). Ook merkt opposant op dat de ingeroepen rechten in de praktijk tevens op een soortgelijke, getekende wijze als in het bestreden teken worden gebruikt.

19. Volgens opposant doen de overige beeldelementen van het bestreden teken niet af aan de visuele overeenstemming. Het woordelement MNO heeft voor het publiek geen eenduidige betekenis, aldus opposant. Ook betoogt opposant dat de weergegeven bliksemflitsen als gevolg hebben dat in het teken de nadruk wordt gelegd op de afbeelding van de microfoon. Opposant concludeert dat in de visuele totaalindruk de microfoon duidelijk valt te onderscheiden van de overige elementen en het meeste opvalt wanneer het bestreden teken in zijn geheel wordt beschouwd. Om die reden is er sprake van visuele overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het aangevraagde teken.

20. Opposant betwist dat, voor zover verweerder dit zou betogen, de beschermingsomvang van het ingeroepen ingeschreven recht enkel betrekking heeft op de vorm van de Shure 55SH microfoon met het Shure-logo erop. Volgens opposant ziet de beschermingsomvang van dit ingeroepen recht echter op de gehele vorm van de microfoon. Door intensieve en consequente promotie, waarbij de microfoon is afgebeeld met en zonder logo, is het onderscheidend vermogen hiervan alleen maar toegenomen, aldus opposant.

21. Volgens opposant is een auditieve vergelijking niet mogelijk, nu het ingeroepen recht geen woordbestanddelen bevat.

22. Opposant betoogt dat beide tekens refereren naar zang en muziek. Om die reden is er sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

23. Opposant stelt eveneens dat het bestreden teken een samengesteld teken is waarin de ingeroepen rechten een zelfstandige onderscheidende plaats behouden en het bovendien het dominerende bestanddeel vormen.

24. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan die van opposant. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren van opposant in klasse 16.

25. Gezien de bekendheid van de ingeroepen rechten, de overeenstemming tussen de tekens en de identieke, dan wel soortgelijke waren en diensten, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de ingestelde oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

26. Verweerder stelt voorop dat het Bureau voor de Harmonisatie van de interne markt (hierna: het "BHIM") de registratie van de microfoon als vormmerk aanvankelijk heeft geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Enkel na toevoeging van een duidelijke verwijzing naar het Shure-logo in de beschrijving van het merk is deze door het BHIM geaccepteerd. Op grond hiervan is verweerder van mening dat opposant slechts kan opkomen tegen registratie van een teken dat alle bestanddelen bevat van de ingeroepen rechten, inclusief het Shure-logo.

27. Verweerder betwist dat de ingeroepen rechten bekend zijn. Volgens verweerder zal het publiek bij het zien van de ingeroepen rechten niet weten dat het de microfoon van opposant betreft. Het publiek zal slechts denken aan een ouderwetse of vintage microfoon. Volgens verweerder heeft opposant het ingeroepen recht reeds een lange periode wereldwijd afgebeeld zonder vermelding van de naam van opposant. Hierdoor is afbeelding van het Shure 55SH-model in de handel een gebruikelijke afbeelding geworden voor een microfoon, aldus verweerder.

28. De oppositiebeslissingen waarnaar opposant verwijst in het kader van de bekendheid zijn opgesteld in een taal die verweerder niet machtig is. Verweerder geeft aan dat hij om die reden daarop inhoudelijk niet kan reageren.

29. Verweerder betoogt dat het Shure-logo het enige onderscheidende element van de ingeroepen rechten is. Verweerder verwijst ter onderbouwing van dit argument naar twee eerdere, onsuccesvolle, opposities bij het BHIM van opposant gericht tegen andere beeldmerken met daarin een afbeelding van de SH55 microfoon.

30. Verder betoogt verweerder dat het bestreden teken verschillende onderscheidende elementen bevat, waarvan het woordelement MNO het dominante element is. Nu geen van deze onderscheidende kenmerken overeenkomen met de ingeroepen rechten, is volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming. Om die reden is er evenmin sprake van verwarringsgevaar.

31. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en de kosten van de procedure voor rekening van opposant te laten komen. Ook indien het Bureau de oppositie (gedeeltelijk) zou toewijzen concludeert verweerder dat de kosten voor rekening van opposant dienen te komen, dan wel door het Bureau zelf dienen te worden gedragen.

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid – onderscheidend vermogen

32. Opposant betoogt dat de ingeroepen rechten door langdurig en intensief gebruik en door de aanzienlijke omvang van investeringen in marketing en reclame bekendheid, alsmede een groter onderscheidend vermogen, hebben verworven in de Benelux (punt 20).

33. 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).

34. De waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, zoals onder andere microfoons en het organiseren van concerten, zijn zeer ruim en gericht op het voltallige Beneluxpubliek. Dit is dan ook het relevante publiek voor de beoordeling of sprake is van bekendheid.

Beoordeling ingediende stukken

35. Ter onderbouwing van zijn stelling dient opposant de volgende stukken in:

- a) Een publicatie van Shure Brothers Inc. waarin de geschiedenis van de Shure 55-serie wordt beschreven, inclusief foto's waarbij de Shure 55SH microfoon wordt gebruikt door bekende artiesten en politici (1996);
- b) Een kopie van de originele productspecificatie van de Shure 55SH microfoon (1989);
- c) Foto's van onder meer Martin Luther King, John F. Kennedy en Elvis met de Shure 55SH;
- d) Screenprint van de Engelstalige Wikipedia pagina over opposant;
- e) Screenprints van de website van opposant;
- f) Afbeeldingen van aankondigingen voor verschillende wedstrijden en evenementen gerelateerd aan de muziekindustrie, alsmede foto's waarop is te zien dat de Shure 55SH microfoon als prijs wordt uitgereikt (2010, 2012, 2013, 2014);
- g) Kopieën van reclamemateriaal en prijslijsten;
- h) Afbeeldingen van reclamemateriaal, relatiegeschenken, merchandise en screen shots van Nederlandse en Belgische televisieprogramma's waarin de Shure 55SH microfoon wordt gebruikt (2011, 2012, 2013, 2014);
- i) Overzicht van het aantal verkochte Shure 55SH microfoons in de Benelux in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;
- j) Foto's van artiesten die door opposant worden gesteund.

36. De publicatie met betrekking tot de geschiedenis van de Shure 55-serie bevat afbeeldingen van verschillende microfoons van opposant (a). Uit deze publicatie, alsmede uit de productspecificatie van de Shure 55SH (b), volgt dat de Shure 55SH microfoon reeds lange tijd bestaat, echter uit deze documenten kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de bekendheid van de ingeroepen rechten. Allereerst gaat het niet om objectieve informatie, nu de inhoud hiervan door opposant zelf is opgesteld. Ook is onbekend wanneer en op welke wijze deze documenten ter beschikking zijn gesteld aan het Beneluxpubliek. Tot slot bevat de inhoud van de documenten geen informatie over de intensiteit en mate van investeringen van opposant. Hieruit kan dan ook niet worden geconcludeerd dat sprake is van bekendheid bij het relevante publiek.

37. De overgelegde foto's laten zien dat verschillende politieke figuren en bekende artiesten gebruik maken van de Shure 55SH microfoon (c). De betreffende gebeurtenissen vonden plaats in de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De foto's laten zien dat de microfoon veelvuldig is gebruikt bij beroemde en historische gebeurtenissen. Het publiek zal de microfoon om die reden weliswaar herkennen als een oud model uit de betreffende periode, echter op grond van deze foto's kan niet worden geconcludeerd dat het relevante publiek in de Benelux de microfoon als een merk van opposant herkent.

38. De Wikipedia pagina (d) vermeldt de ontstaansgeschiedenis van de verschillende microfoons van opposant. Ook hiervoor geldt dat het niet gaat om objectieve informatie zodat hieruit geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de bekendheid. Op de website van opposant (e) worden de ingeroepen rechten enkel gebruikt als productafbeelding van de Shure 55SH microfoon die via de website kan worden aangeschaft. Bekendheid van de ingeroepen rechten volgt hier echter niet uit. De website van opposant toont evenmin aan hoe groot het marktaandeel is bij het relevante publiek in de Benelux. Weliswaar heeft de website een link naar een Belgische en Nederlandse webpagina, echter opposant heeft geen gegevens ingediend die laten zien in welke mate het Beneluxpubliek daadwerkelijk gebruik maakt van deze websites.

39. Opposant heeft ook kopieën van logo's en advertenties van verschillende jaarlijkse muziekevenementen ingediend die een afbeelding van het merk bevatten (f). Dit materiaal laat weliswaar zien dat het merk, verwerkt in een logo of vormgegeven als sculptuur, wordt gebruikt bij deze evenementen, echter het Bureau merkt hierbij op

dat de vorm van een microfoon weinig onderscheidend is als merk voor muziekevenementen. Het relevante publiek zal, zoals hieronder nog zal worden besproken in het kader van de vergelijking van de tekens, dit teken dan ook niet snel als merk opvatten voor deze activiteiten. Naar het oordeel van het Bureau toont dit gebruik van de ingeroepen rechten dan ook onvoldoende aan dat zij daardoor bekendheid genieten bij een overgrote meerderheid van het relevante publiek in de Benelux.

40. Uit het overgelegde reclamemateriaal en de bijbehorende prijslijsten (g) volgt niet of en wanneer deze ter beschikking zijn gesteld aan het Beneluxpubliek. Bovendien richt de inhoud van dit materiaal zich voornamelijk op de bekendheid van het merk SHURE als producent van verschillende microfoons. Bekendheid van de ingeroepen rechten volgt hier echter niet uit. Ook voor de afbeeldingen van reclamemateriaal en merchandise (h) geldt dat de inhoud van dit materiaal zich voornamelijk richt op de bekendheid van het merk SHURE en niet op de ingeroepen rechten. Bovendien is niet duidelijk of de merchandise ook daadwerkelijk is verkocht aan publiek in de Benelux.

41. Het overzicht van het aantal verkochte Shure 55SH microfoons (i) bevat geen uitleg van de betekenis van de genoemde cijfers en afkortingen. Om die reden is niet duidelijk wat de afzet precies is. Daarnaast is deze informatie niet onderbouwd met stukken. Bovendien blijkt uit een loutere vermelding van omzet niet dat de ingeroepen rechten, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merken ter onderscheiding van de waren van opposant worden opgevat. Derhalve kan op grond van dit document evenmin conclusies worden getrokken omtrent de bekendheid van de ingeroepen rechten.

42. Tot slot laten de foto's van artiesten die door opposant financieel worden ondersteund (j) geen gebruik van de ingeroepen rechten zien, zodat zij evenmin dienstig kunnen zijn om de bekendheid ervan aan te tonen.

43. Na bestudering van de bovengenoemde ingekomen stukken is het Bureau van oordeel dat dit niet voldoende is om aan te tonen dat er sprake is van bekendheid van het merk. Weliswaar is sprake van een microfoon die reeds lange tijd bestaat, maar uit het overgelegde materiaal volgt niet dat deze microfoon ook als merk bekend is bij het relevante publiek in de Benelux. Derhalve kan evenmin worden geconcludeerd dat uit dit materiaal volgt dat sprake is van een groter onderscheidend vermogen.

Andere (buitenlandse) opposities

44. Opposant verwijst ter ondersteuning van haar argumenten omtrent bekendheid nog naar een Roemeense en twee Spaanse oppositiebeslissingen die volgens opposant de bekendheid van de ingeroepen rechten bevestigen. Ten aanzien van verweerders klacht in verband met de taal van deze oppositiebeslissingen (punt 28) merkt het Bureau op dat deze stukken op grond van regel 1.24 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Ze worden evenwel slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat ze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. Het Bureau is van oordeel dat dit in casu niet het geval is. De beslissingen zijn opgesteld in het Roemeens en het Spaans. Opposant heeft hiervan geen vertalingen bijgevoegd. Het gaat hier om juridische documenten waaruit, volgens opposant, kan worden afgeleid dat deze nationale merkenbureaus hebben geconcludeerd dat sprake is bekendheid van de onderhavige ingeroepen rechten. Zonder vertaling is de inhoud echter onvoldoende begrijpelijk en kan deze conclusie niet worden getrokken. De documenten worden dan ook niet in aanmerking genomen.

45. In het kader van de gestelde bekendheid betoogt opposant tot slot dat alle eerdere oppositieprocedures in de Benelux uiteindelijk hebben geleid tot het vrijwillig intrekken van het bestreden teken door de deposant. Het Bureau merkt echter op dat uit het vrijwillig intrekken van een bestreden teken in andere oppositieprocedures niet kan worden afgeleid dat sprake is van een bekend merk.

Conclusie

46. Het Bureau concludeert dat de ingediende stukken onvoldoende zijn om aan te tonen dat het ingeroepen recht bekendheid geniet.

A.2 Verwarringsgevaar

47. 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 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.

48. 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."

49. 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

50. 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).

51. 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).

52. 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).

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Europese Inschrijving 4348348

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

54. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

55. Het Bureau stelt voorop dat de consument niet gewend is om de herkomst van een waar, bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element, af te leiden uit de vorm ervan (HvJEU, Henkel, C-218/01, 12 februari 2004). Een deel van het relevante publiek zal de vorm van de microfoon opvatten als de waren en diensten genoemd in de klassen 9 en 41 van het ingeroepen recht, zoals microfoons en het organiseren van concerten. De vorm van een microfoon heeft voor die waren en diensten dan ook een zwak onderscheidend vermogen.

56. Ook is van belang dat de inschrijving van het ingeroepen recht pas na toevoeging van een omschrijving van de vorm en het Shure-logo door het BHIM is geaccepteerd, omdat dit bijdraagt aan het onderscheidend vermogen (zie punt 26) .

Visuele vergelijking

57. Het ingeroepen recht betreft een driedimensionale vorm bestaande uit een microfoon, een deel van de standaard en een logo tussen de centrale, horizontale en verticale ribben. Het logo bevat twee cirkels met hetzelfde middelpunt (concentrische cirkels) en een vallende S in de binnencirkel.

58. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de letters MNO weergegeven in een zwarte balk. De O bevat in haar midden een driehoek die normaal gesproken wordt gebruikt om de 'play knop' op bijvoorbeeld een DVD-speler aan te duiden. Het wordelement is 'omlijst' door een cirkel waarin zich verschillende beeldelementen bevinden, zoals gestileerde afbeeldingen van bliksemschichten, geluidsboxen en onderaan wolken die doen denken aan de rookwolken die ontstaan bij de lancering van een raket.

59. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelementen) heeft het woordmerk 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). Dit geldt in zekere mate ook voor het onderhavige geval, gelet op de centrale plaats van het wordelement. Echter, in het voorliggende geval zijn de verschillende beeldelementen van het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen, gezien hun dominante positie rondom het wordelement (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Moove-4move, 200.105.827/0, 11 september 2012),

60. Visueel stemmen de tekens in zoverre overeen dat beide een afbeelding van een ouderwetse microfoon tonen. Alhoewel de microfoons op elkaar lijken, zijn die op een andere wijze en vanuit een andere hoek weergegeven. De microfoon van het bestreden teken is schetsmatig, zoals in een stripverhaal, weergegeven. Het ingeroepen recht daarentegen is een driedimensionaal vormmerk van de werkelijke weergave van een microfoon. Van belang is dat het Shure-logo het element is waaraan het onderscheidend vermogen is gekoppeld (zie punt 56). Dit onderscheidende element komt echter niet voor in het bestreden teken. Daarnaast bevat het bestreden teken het wordelement MNO, alsmede, naast de afbeelding van een microfoon, verschillende andere beeldelementen die niet voorkomen in het ingeroepen recht. Om die reden is sprake van geringe visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

61. Aangezien het ingeroepen recht geen woordbestanddelen bevat behoeft in beginsel niet te worden vastgesteld of sprake is van auditieve overeenstemming. Echter, niet valt uit te sluiten dat een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar deze vorm door gebruik te maken van de beschrijving in hun moedertaal van de beschrijving van het beeld, te weten "microfoon" (zie in deze zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). Het bestreden teken bevat eveneens de afbeelding van een microfoon. Echter, in dit geval geldt dat het bestreden teken het wordelement MNO bevat. Het publiek zal bij het bestreden teken refereren aan dit wordelement en niet door een beschrijving van de beeldelementen te geven. Om die reden is geen sprake van auditieve overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

62. Het wordelement MNO in het bestreden teken heeft geen vaststaande betekenis. Merk en teken bevatten allebei de afbeelding van een microfoon en stemmen in zoverre overeen. De begripsinhoud wordt echter sterk beïnvloed door de specifieke invulling die de overige beeldelementen van het bestreden teken geven, zoals de bliksemschichten, geluidsboxen en rookwolken. Om die reden is geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

Conclusie

63. Merk en teken stemmen alleen visueel in geringe mate overeen. De geringe visuele overeenstemming is enkel gelegen in een element dat niet onderscheidend is. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in aanmerking nemende en dus ook de geringe beschermingsomvang, zijn de verschillen tussen merk en teken naar het oordeel van het Bureau voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, wat de totaalindruk van merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

64. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ook al zouden de waren identiek

zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

65. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; elektronische audioapparaten bestaande uit microfoons.	
Klasse 16 Drukwerken.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 41 Ontspanning en culturele activiteiten; het organiseren en houden van tentoonstellingen, seminars, conferenties en concerten; verhuur van audioapparatuur.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

B. Overige factoren

66. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat bij (gedeeltelijke) toewijzing het Bureau de kosten voor de oppositie dient te dragen (punt 31) overweegt het Bureau dat geen sprake kan zijn van een restitutie van de betaalde oppositietaks. In het kader van de oppositieprocedure is evenmin sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Het Bureau oordeelt dat opposant niet heeft aangetoond dat sprake is van een bekend merk. Daarnaast concludeert het Bureau dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de waren en diensten. Door het ontbreken van overeenstemming tussen merk en teken kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

68. Nu geen sprake is van gevaar voor verwarring komt het Bureau evenmin toe aan de beoordeling van de stelling van opposant dat sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Immers, 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 sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (*Joint Recommendations*) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. 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, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2009848 wordt afgewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1284445 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 1 mei 2015

Eline Schiebroek
Rapporteur

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard