

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012693
van 8 januari 2020

Opposant: **NRJ GROUP Société Anonyme de droit français**
22, rue Boileau
75016 Parijs
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1: Uniemerkschrijving 136150

NRJ

Ingeroepen recht 2: Uniemerkschrijving 1833649

ENERGY

Ingeroepen recht 3: Uniemerkschrijving 140038



tegen

Verweerder: **Je Suis Energy VOF**
Drapenierstraat 13 RD
2011 WZ Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **Vondst Advocaten N.V.**
Postbus 75781
1070 AT Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1342290

Je Suis Energy

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 november 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Je Suis Energy voor waren en diensten in de klassen 25, 35, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1342290 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 november 2016.

2. Op 9 januari 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (8 januari 2017) 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:

- Uniemerkschrijving 136150 van het woordmerk NRJ, ingediend op 21 mei 1996 en ingeschreven op 9 maart 1999 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41;
- Uniemerkschrijving 1833649 van het woordmerk ENERGY, ingediend op 31 augustus 2000 en ingeschreven op 12 november 2001 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41;



- Uniemerkschrijving 140038 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 21 mei 1996 en ingeschreven op 26 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 38 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag. In zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie, inhoudende dat de oppositie enkel is ingesteld tegen de diensten in de klassen 35 en 41, alsmede een deel van de diensten in klasse 43 van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 januari 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. Daarnaast is de procedure ambtshalve opgeschort in verband met een doorhalingsprocedure tegen het tweede en derde ingeroepen merk. De administratieve fase is afgerond op 5 juni 2019.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft aan dat de oppositie enkel is gericht tegen de diensten in de klassen 35 en 41, alsmede een deel van de diensten in klasse 43 van het bestreden merk (zie alinea 4). Volgens opposant zijn deze diensten gelijk aan, dan wel overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

10. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de aanduiding NRJ een initiaalwoord betreft en elke letter derhalve apart wordt uitgesproken. Opposant betoogt dat met name het Franstalige publiek het woord NRJ zal uitspreken als "N-ER-GEE". Het tweede ingeroepen merk ENERGY wordt volgens opposant ook uitgesproken als "N-ER-GEE" en het derde ingeroepen merk, het beeldmerk, bevat de herhaling "N-ER-GEE-N-ER-GEE". Het bestreden merk bevat ook het woord 'energy' en dit woord neemt door het aantal lettergrepen een prominente plaats in, aldus opposant. Op auditief vlak is de overeenstemming van de tekens gelegen in de identieke uitspraak van de woorden NRJ en ENERGY, te weten "N-ER-GEE".

11. Opposant betoogt dat in het bestreden merk Je Suis Energy, de Franse aanduiding 'je suis' staat voor 'ik ben'. De woorden 'je suis' leggen derhalve de nadruk op het woord 'energy'. Ook het onderscheid in het gebruik van het Frans en Engels zorgt ervoor dat het woord 'energy' opvalt in het geheel. Het gebruik van 'je suis' zorgt er volgens opposant ook voor dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van opposant, aangezien opposant een bekende Franse onderneming is. Opposant stelt verder dat alle tekens zullen worden opgevat als verwijzend naar hetzelfde concept, te weten de kracht en het vermogen om fysiek en mentaal actief te zijn. Om die reden zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

12. Opposant betoogt dat het tweede en derde ingeroepen merk visueel overeenstemmen met het bestreden merk, omdat het dominante element in al deze tekens, het woord ENERGY, identiek is.

13. Volgens opposant zijn de oudere merken onderscheidend, omdat het woord 'energy' geen kenmerk aanduidt van de waren en diensten in kwestie. Daarnaast betoogt opposant dat de ingeroepen merken bekend zijn. Opposant is immers een mediagroep die zowel in de Europese Unie als daarbuiten actief is. De oorsprong van deze mediagroep betreft de Franse radiozender NRJ. Onder de ingeroepen merken heeft opposant ook radiozenders in België, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Zweden. Daarnaast is opposant ook actief op het gebied van televisie-uitzendingen, content op internet en de productie van muziekcompilaties. Opposant licht verder toe dat hij in België met name bekend is vanwege het radiostation NRJ, de organisatie van concerten zoals 'NRJ In The Park', 'The NRJ Music Tour', het online Tv-kanaal 'NRJ Hits' en het spel 'NRJ TALENT'. Verder is een aanzienlijk deel van de omzet te danken aan de verkoop van advertentieruimte, aldus opposant. Opposant verwijst hierbij naar verschillende bewijsstukken.

14. Opposant verwijst verder naar een aantal uitspraken in Franse oppositieprocedures gebaseerd op dezelfde ingeroepen merken, alsmede een aantal andere beslissingen in, volgens opposant, vergelijkbare opposities bij het Bureau en bij EUIPO.

15. In het licht van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat het bestreden teken dient te worden geweigerd.

16. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor de ingeroepen merken. In de toelichting op de bewijzen van gebruik benoemt opposant expliciet op welke waren en diensten de gebruiksbewijzen betrekking hebben. Dit betreft slechts een deel van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat opposant slechts bewijs heeft aangeleverd dat uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken. De overige waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven moeten derhalve buiten beschouwing worden gelaten, aldus verweerder. Opposant heeft in dit kader een opsomming gemaakt van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken normaal zouden zijn gebruikt. Verweerder betoogt echter dat het eerste en derde ingeroepen merk niet zijn geregistreerd voor een deel van de diensten in deze opsomming, te weten 'productie van shows' en 'de productie van evenementen'.

18. Met betrekking tot het bewijs van gebruik dat opposant heeft ingediend stelt verweerder dat de stukken enkel aantonen dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor het uitzenden van radioprogramma's genoemd in klasse 38. Voor de overige waren en diensten geldt dat de documenten deels buiten de relevante periode vallen, deels onvoldoende duidelijk maken om welke waren en diensten het gaat, alsmede dat van verschillende stukken die betrekking hebben op Bulgarije, Zweden en Finland geen vertaling is ingediend. Voor zover het materiaal wel ziet op gebruik van de ingeroepen merken stelt verweerder dat dit gebruik te gering is om te kunnen concluderen dat de oudere merken normaal zijn gebruikt in de Europese Unie voor de relevante waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41.

19. Verweerder betoogt dat de eventuele bekendheid van de ingeroepen merken niet terzake doet, omdat de perceptie van het merk in de praktijk niet relevant is in een oppositieprocedure. Daarnaast stelt verweerder dat opposant deze bekendheid onvoldoende heeft aangetoond.

20. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat moet worden gekeken naar de totaalindruk en dat de woorden 'je suis' aan het begin van het bestreden teken niet kunnen worden genegeerd. Bovendien zal het publiek meer waarde hechten aan het begin van een teken. Om die reden is niet het woord 'Energy', maar het deel 'Je', dan wel 'Je Suis' het dominante deel van het bestreden merk, aldus verweerder.

21. Het oudere merk NRJ is volgens verweerder visueel niet overeenstemmend met het bestreden merk. Auditief zijn de tekens verschillend, omdat in de ingeroepen merken het element "Je Suis" ontbreekt. Daarnaast stelt verweerder dat de aanduiding NRJ op verschillende wijze kan worden uitgesproken, waarbij elke mogelijke uitspraak voldoende verschilt van de uitspraak van het woord "energy" om te kunnen concluderen dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming. Verweerder betoogt ook dat de aanduiding NRJ geen begripsmatige betekenis heeft en om die reden is er evenmin sprake van begripsmatige overeenstemming.

22. Volgens verweerder stemmen het oudere merk ENERGY en het bestreden merk slechts gedeeltelijk visueel overeen. Verweerder betoogt verder dat het ingeroepen merk in Nederland op zijn Engels zal worden uitgesproken, terwijl het bestreden teken op zijn Frans wordt uitgesproken. Gezien dit verschil, alsmede het ontbreken van de woorden 'Je Suis' is er slechts sprake van een geringe gedeeltelijke auditieve overeenstemming, aldus verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat het

ingeroepen merk slechts het woord energie als zodanig aanduidt, terwijl de woorden 'Je suis' iets toevoegen aan het woord energie. Dit zorgt ervoor dat de tekens begripsmatig verschillen.

23. Met betrekking tot het derde ingeroepen merk stelt verweerder dat het om een beeldmerk gaat en dat dit merk alleen daarom al visueel niet overeenstemt met het woordmerk 'Je Suis Energy'. Door de aanwezigheid van het woord 'energy' in beide tekens kan er hoogstens sprake zijn van een geringe visuele en auditieve overeenstemming, aldus verweerder. Verder geldt volgens verweerder dat ook in dit geval, gezien de aanwezigheid van de woorden 'Je Suis' in het bestreden merk, de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

24. Verweerder betoogt verder dat de diensten van het bestreden merk niet overeenstemmen met de diensten in klasse 38, waarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met betrekking tot de overige waren en diensten van de ingeroepen merken stelt verweerder dat de beschrijving van de categorieën diensten van opposant te vaag zijn, zodat de daadwerkelijke inhoud van deze diensten niet kan worden vastgesteld. Daarnaast betoogt verweerder dat de overige waren en diensten niet overeenstemmen met de diensten van het bestreden merk.

25. Volgens verweerder bestaat er hooguit enige overlap tussen de diensten in klasse 41. Echter, de bewijzen van gebruik die betrekking hebben op deze diensten laten ten hoogste gebruik van het eerste ingeroepen merk NRJ zien. Zoals hierboven is aangetoond, is er geen sprake van overeenstemming tussen dit merk en het bestreden merk. Daarnaast betoogt verweerder dat de onderhavige diensten zich richten op een verschillend publiek. Om die reden is er geen sprake van verwarringsgevaar.

26. Tot slot merkt verweerder nog op dat het Bureau niet gebonden is aan de uitkomst van eerdere oppositieprocedures van opposant in Frankrijk.

27. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

28. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

29. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 8 november 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 november 2011 tot 8 november 2016. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

Algemeen

31. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

32. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

33. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

34. De ingeroepen merken betreffen Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (hierna: "EUMVo")². Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerken", luidt als volgt:

"Een Uniemerken waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

35. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerken geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerken op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

² Voorheen artikel 15 Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009, die is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

36. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Gebruik van de ingeroepen merken in gewijzigde vorm

37. Allereerst merkt het Bureau op dat in de stukken het derde ingeroepen merk, het beeldmerk



niet wordt gebruikt zoals geregistreerd. Opposant erkent dit ook in zijn toelichting en merkt hierbij op dat het eerste element van het beeldmerk, het woord ENERGY, de laatste



jaren anders werd afgebeeld. Het merk is derhalve in een andere vorm gebruikt, te weten (hierna: ENERGY-logo). In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in deze gewijzigde vorm niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het derde ingeroepen merk wordt aangetast, aangezien het teken nog steeds het woord ENERGY bevat, alsmede de opvallend gestileerde letters NRJ.



38. Daarnaast wordt in de stukken gebruik gemaakt van het volgende logo (hierna: NRJ Global-logo). Het Bureau beschouwt het gebruik van dit teken als gebruik in gewijzigde vorm van het eerste ingeroepen merk NRJ, aangezien het woardelement ENERGY is verdwenen.

Overzicht van de ingediende gebruiksbewijzen

39. Opposant dient, samengevat, de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merken:

Met betrekking tot klasse 9

- 1) Screenshots van de website ultratop.be waarop muziekcompilaties genaamd ENERGY NRJ HIT MUSIC ONLY worden aangeboden, 2012-2015;

- 2) Nieuwsbericht over de omvang van de verkoop van muziekcompilaties door NRJ in 2011, 9 januari 2012;
- 3) Foto's van de voor- en achterkant van verschillende Cd-hoesjes waarop ENERGY NRJ HIT MUSIC ONLY staat, 2011- 2014;
- 4) Advertenties in verschillende Oostenrijkse tijdschriften voor de muziekcompilatie ENERGY NRJ HIT MUSIC ONLY, 2011- 2012.

Met betrekking tot klasse 35

- 5) Verschillende Franstalige nieuws- en persberichten die onder meer betrekking hebben op de populariteit van de radiozender NRJ, alsmede het aanbieden van advertentiemogelijkheden, 2011 - 2013;
- 6) Screenprints van de website van NRJ Global (met het NRJ Global-logo), het reclamebureau van NRJ, met daarop berichtgeving over verschillende advertentiemogelijkheden, Franstalig, 2012, 2015 - 2016;
- 7) Facturen afkomstig van NRJ Global (met het NRJ Global-logo) met betrekking tot de reclameactiviteiten tussen 2011-2016 in Frankrijk;
- 8) Verschillende advertenties in Duitse kranten tussen 2011 - 2014 inzake het luisterbereik van de Duitse radiozender ENERGY, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het ENERGY-logo, afkomstig van ENERGIE Media;
- 9) Screenprints van de website energy.de, 2012-2014, met daarop advertenties van ENERGY Media;
- 10) Facturen met betrekking tot reclameactiviteiten tussen 2011-2014 verstuurd naar Oostenrijk en Duitsland, met daarop het ENERGY-logo;
- 11) Jaarrekening en balans tussen 2011-2014 van het Duitse bedrijf ENERGY Media;
- 12) Financiële rapporten van het bedrijf NRJ GROUP, 2012 en 2015.

Met betrekking tot klasse 38

- 13) Overzicht van NRJ radiozenders in onder meer Europa, 2014;
- 14) Informatie over het marktaandeel de radiozender NRJ in België, 2014;
- 15) Verschillende nieuwsberichten over radiozender NRJ in Belgische en Franse media, 2013 - 2014;
- 16) Financieel rapport van het bedrijf NRJ GROUP, 2015;
- 17) Onderzoek naar luistercijfers met betrekking tot Franse radio, 2011 - 2013;
- 18) Informatie over de Oostenrijkse radiozender 'Radio Energy', 2012 - 2014;
- 19) Advertenties in verschillende Oostenrijkse en Duitse tijdschriften voor een radiozender genaamd 'ENERGY' waarin ook het ENERGY-logo staat, 2012-2014;
- 20) Overzicht van Duitse NRJ radiozenders op internet, 2015;
- 21) Informatie over radiozender ENERGY in Bulgarije, 2012-2013;
- 22) Persbericht inzake de jaarresultaten van NRJ GROUP in 2016.

Met betrekking tot klasse 41

- 23) Nieuwsberichten uit 2015 en 2016 over online tv-kanaal van NRJ België, genaamd NRJ Hits, alsmede verschillende persberichten over de programma's die te zien zijn op de Franse televisiezender NRJ 12, 2011-2015;
- 24) Financiële informatie, alsmede informatie over de programmering van de Franse televisiezender NRJ 12, 2011- 2016;
- 25) Nieuwsberichten gepubliceerd in verschillende Franse media die betrekking hebben op de Franse televisiezender NRJ 12;
- 26) Financieel rapport van het bedrijf NRJ GROUP, 2012;
- 27) Nieuwsbericht over de lancering van het online tv-kanaal NRJ Hits in België tijdens het evenement 'NRJ in The Park' in 2014;

- 28) Persbericht over een reclamecampagne op Facebook door radiozender NRJ, 2012;
- 29) Google Analytics informatie over het aantal bezoekers van de Oostenrijkse website energy.at gedurende 2008 – 2015, alsmede screenprints van deze website met daarop onder meer een aankondiging van een ENERGY zomerfestival, 2014;
- 30) Reclame in Duits tijdschrift voor de ENERGY app, waarbij ook het ENERGY-logo is vermeld, 2014;
- 31) Google Analytics informatie over het aantal bezoeker van de Bulgaarse website radioenergy.bg gedurende 2009 – 2014, alsmede screenprints van deze website met daarop ook het ENERGY-logo;
- 32) Screenprints van de Finse en Zweedse websites met daarop het ENERGY-logo en informatie over radiozender NRJ;
- 33) Nieuwsberichten over verschillende winacties van NRJ radio in België waarbij luisteraars onder meer vergoeding voor taxi's, de kosten van een studentenwoning voor een jaar of kaartjes voor attractieparken kunnen winnen, 2016;
- 34) Nieuwsberichten over winacties van NRJ in Frankrijk waarbij je een verdubbeling van het salaris kan winnen, alsmede een wedstrijd voor vrouwelijke DJ's, 2011-2012;
- 35) Advertenties in Bulgaarse tijdschriften waarbij gebruik wordt gemaakt van het ENERGY-logo en verwezen wordt naar de Bulgaarse Radio Energy, 2012 – 2014;
- 36) Screenprint van Facebook publicatie van NRJ Sweden, met het ENERGY-logo, 2014;
- 37) Nieuwsberichten over het evenement 'NRJ in the Park', georganiseerd in België van 2012 tot 2015;
- 38) Nieuwsberichten over het evenement 'NRJ Music Tour', georganiseerd in België van 2012 to 2016;
- 39) Nieuwsbericht over het evenement 'NRJ Talent 2016', georganiseerd in België;
- 40) Informatie over de 'NRJ Music Awards', georganiseerd in Frankrijk tussen 2011 en 2016;
- 41) Nieuwsbericht over de 'NRJ DJ Awards 2014', georganiseerd in Monaco;
- 42) Aankondigingen van het evenement 'ENERGY Live Sessions' in Duitsland in 2013, 2014 en 2016;
- 43) Aankondiging van het evenement 'ENERGY in the Park' in Duitsland in 2014;
- 44) Nieuwsberichten en informatie over het evenement 'ENERGY Music Tour' in Duitsland tussen 2012 – 2016;
- 45) Advertentie van de 'NRJ Music Awards 2011' in Bulgarije;
- 46) Nieuwsberichten over de 'NRJ Live Sessions' in Zweden in 2013 en 2014.

40. Opposant heeft bij elke klasse specifiek aangegeven op welk deel van de waren en diensten de bewijsstukken betrekking hebben:

- Eerste ingeroepen merk (NRJ)
 - o Klasse 35 Reclame
 - o Klasse 38 Uitzending van radioprogramma's
 - o Klasse 41 Ontspanning met name via de radio; productie van shows; het organiseren van wedstrijden op het gebied van ontspanning
- Tweede ingeroepen merk (ENERGY)
 - o Klasse 35 Reclame; reclametechnische leiding
 - o Klasse 38 Uitzending van radioprogramma's
 - o Klasse 41 Ontspanning met name via de radio; ontspanning via de computer of andere distributiemiddelen; productie van shows; het organiseren van wedstrijden op het gebied van ontspanning
- Derde ingeroepen merk (NRJ beeldmerk)
 - o Klasse 9 Schijfvorming geluidsdragers
 - o Klasse 35 Reclame
 - o Klasse 38 Uitzending van radioprogramma's
 - o Klasse 41 Ontspanning met name via de radio; productie van evenementen; het organiseren van wedstrijden op het gebied van ontspanning

41. Verweerder merkt op dat het eerste ingeroepen merk niet is geregistreerd voor de 'productie van shows' en dat het derde ingeroepen merk niet is geregistreerd voor 'productie van evenementen' (zie alinea 17). Het Bureau volgt dit standpunt niet. De oorspronkelijk taal van de registratie van de ingeroepen merken is Frans. In het eerste ingeroepen merk wordt in klasse 41 melding gemaakt van de dienst '*Production de spectacles*'. Naar het oordeel van het Bureau is de Nederlandse vertaling van de registratie, te weten 'productie van toneel', te beperkt. Een 'spectacle' betekent onder meer 'toneelstuk, voorstelling of show'³ en is derhalve meer dan alleen een toneel. Ook in het licht van de Engelse vertaling van de registratie waarin 'production of shows' wordt genoemd, is het Bureau van oordeel dat het eerste ingeroepen merk tevens geregistreerd is voor 'productie van shows' in klasse 41. Dit sluit overigens aan bij de vertaling die door TMclass (een veel gebruikte database voor het classificeren van waren en diensten die inmiddels door EUIPO en een aanzienlijk aantal nationale bureaus wordt gebruikt) wordt gegeven bij 'production de spectacles'.⁴

42. Weliswaar wordt in het derde ingeroepen merk de term 'productie van evenementen' niet letterlijk teruggevonden (ook niet in de Franse of Engelse versie), maar de dienstenlijst bevat verschillende andere diensten, zoals '*ontspanning*', '*sportieve en culturele activiteiten*' en '*productie van shows*' waaronder ook de 'productie van evenementen' kan vallen. Dit betreffen geen vage termen, zoals verweerder suggereert (zie alinea 24). Naar het oordeel van het Bureau omvat het derde ingeroepen merk derhalve ook 'productie van evenementen voor recreatieve, sportieve, educatieve of culturele doeleinden'.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

Klasse 9

43. Het bewijsmateriaal met betrekking tot de verkoop van CD's laat onvoldoende duidelijk zien hoeveel CD's er in de relevante periode zijn verkocht en aan welk publiek. Weliswaar blijkt uit de stukken dat opposant CD's op de markt heeft gebracht in België en Oostenrijk (nrs. 1 en 4), maar de omvang van de daadwerkelijke verkoop hiervan is niet duidelijk. Het nieuwsbericht uit 2012 verwijst naar de verkoop van 1,5 miljoen CD's in Frankrijk in 2011 (nr. 2), maar dat jaar valt grotendeels buiten de relevante periode. Bovendien ontbreken er in het materiaal objectieve gegevens die deze stelling aantonen. De stukken met betrekking tot de waren in klasse 9 zijn derhalve onvoldoende om normaal gebruik van het derde ingeroepen merk voor de waren in de Europese Unie aan te tonen.

Klasse 35

44. Ook de stukken die opposant heeft ingediend met betrekking tot de diensten in klasse 35 laten onvoldoende zien dat de ingeroepen merken hiervoor normaal zijn gebruikt. Uit de stukken valt af te leiden dat het bedrijf NRJ Global (dat gebruik maakt van het NRJ Global-logo) zich richt op Frankrijk en het bedrijf ENERGY Media (dat gebruik maakt van het ENERGY-logo) zich richt op Duitsland. Deze bedrijven bieden advertentiemogelijkheden aan op de NRJ radiostations in die landen. Dit volgt uit de advertenties en de screenprints (nr. 5-6 en 8-9).

45. Opposant licht toe dat uit de jaarstukken van ENERGY Media volgt dat dit bedrijf in 2012 een omzet heeft behaald van 26,6 miljoen Euro (nr. 11). De Duitstalige facturen bieden echter geen ondersteuning voor deze omzetcijfers. Uit de facturen volgt niet duidelijk welke diensten het betreft, laat staan dat het gaat om advertentiediensten (nr. 10). Hieruit volgt derhalve niet dat het gaat om de diensten in klasse 35.

³ <https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/spectacle>

⁴ <https://euipo.europa.eu/ec2/>

46. Weliswaar bieden de Franstalige facturen een overzicht van hoeveel zendtijd er is verkocht (nr. 7), maar deze facturen laten niet zien voor welke klant de factuur is bestemd en waar deze is gevestigd. De financiële rapporten van de NRJ Group laten met name zien in hoeveel landen de NRJ Group radiostations heeft (nr. 12). Verder wordt in de rapporten wel melding gemaakt van de advertentiemogelijkheden die aangeboden worden, maar duidelijke informatie over de omvang van deze aangeboden diensten ontbreekt en de facturen bieden hier derhalve evenmin ondersteuning voor.

47. Zoals hiervoor opgemerkt (zie alinea 33) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Het Bureau is van oordeel dat de betreffende bewijsstukken daarvoor niet toereikend zijn en dus niet het normale gebruik aantonen voor de diensten in klasse 35.

48. Overigens overweegt het Bureau dat de ingediende stukken hoogstens laten zien dat het gebruik van het eerste ingeroepen merk zich richt op Frankrijk en het tweede en derde ingeroepen merk met name op Duitsland. De diensten in klasse 35 zijn bestemd voor een groot publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt. Ook indien er sprake zou zijn van normaal gebruik van het eerste ingeroepen merk in Frankrijk en het tweede en derde ingeroepen merk in Duitsland valt er derhalve te betwijfelen of dit zou volstaan om het normale gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen in de Europese Unie (zie in dit verband HvJEU in de zaak Onel, reeds geciteerd).

Klasse 38

49. Verweerder erkent dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor het uitzenden van radioprogramma's (zie alinea 18). Het Bureau constateert derhalve dat het normaal gebruik van de ingeroepen merken met betrekking tot deze diensten in confesso is.

Klasse 41

50. Het Bureau is van oordeel dat de stukken, waarvan opposant aangeeft dat deze betrekking hebben op klasse 41, met name laten zien dat de ingeroepen merken zijn gebruikt voor een radiozender, hetgeen ook in confesso is, alsmede als benaming van verschillende (online) televisiezenders, hetgeen diensten betreffen die vallen onder klasse 38.

51. Met betrekking tot de diensten die wel gerangschikt worden in klasse 41 laat het materiaal enkel zien dat het eerste ingeroepen merk NRJ normaal is gebruikt voor de organisatie van muziekevenementen die hebben plaatsgevonden gedurende de relevante periode, zoals de evenementen NRJ in the Park, NRJ Live Sessions, NRJ Talent, NRJ Music Awards, NRJ DJ Awards, NRJ Music Awards en NRJ Music Tour in respectievelijk België, Frankrijk, Monaco, Bulgarije en Zweden. De berichtgeving hierover (nrs. 37-41, 45 en 46), waaruit onder meer volgt op welke locatie en wanneer de evenementen hebben plaatsgevonden, maakt dit voldoende duidelijk.

52. Met betrekking tot het tweede en derde ingeroepen merk blijkt dat alleen in Duitsland een aantal muziekevenementen hebben plaatsgevonden onder het merk ENERGY (nrs. 42 - 44). Daarnaast bevatten de stukken een advertentie van een ENERGY muziekevenement in Oostenrijk. Verdere informatie hierover ontbreekt echter. Het Bureau is van oordeel dat dit gebruik onvoldoende is om normaal gebruik van het tweede en derde ingeroepen merk voor deze diensten in de Europese Unie aan te tonen.

53. Het Bureau is van oordeel dat het ingediende materiaal niet, of onvoldoende, laat zien dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor de overige diensten die opposant heeft opgesomd (zie alinea 40). Weliswaar bevatten de stukken ook aankondigingen van winacties uit naam van de NRJ

radiostations waar het publiek aan kan meedoen in onder meer België en Frankrijk (nrs. 33 en 34), maar overige informatie over het aantal deelnemers, het verloop van deze acties, wie de winnaar was en de verdere afhandeling van de acties ontbreekt.

Conclusie

54. Het Bureau stelt vast dat in confesso is dat de drie ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor de diensten 'uitzending van radioprogramma's', in klasse 38. Op grond van de ingediende bewijsgebruiken concludeert het Bureau dat enkel het eerste ingeroepen merk NRJ normaal is gebruikt voor de diensten 'organisatie van muziekevenementen', in klasse 41. Ingevolge artikel 2.16bis, lid 2 en 3 BVIE zal de oppositiebeslissing uitsluitend gebaseerd worden op deze diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

55. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

56. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"

57. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

58. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

59. Aangezien het gebruik van de ingeroepen merken slechts is aangetoond voor een deel van de diensten waarvoor ze zijn geregistreerd (zie alinea 54), dient de vergelijking beperkt te worden tot dit deel. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 35 Advisering inzake public relations; Demonstratie van goederen voor

	<p>reclamedoeleinden; Organisatie van demonstraties voor reclamedoeleinden; Presentatie van goederen en diensten; Verkoopdemonstraties [voor derden]; Voorbereiding of presentatie van audiovisuele displays voor reclamedoeleinden; Houden van zakelijke shows; Organisatie van beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Beheer van aanmoedigings- en bindingsacties; Diensten in verband met klantenbinding voor commerciële, promotionele en/of reclamedoeleinden; Organisatie en beheer van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; Advisering inzake commercieel management en marketing; Bedenken van merknamen; Bedrijfsidentiteit (Diensten op het gebied van -); Bedrijfsmarketingdiensten; Bedrijfsadvisering inzake merkstrategie; Buitenreclame; Copywriting; Demonstreren en tentoonstellen van producten; Diensten op het gebied van bedrijfsidentiteit; Diensten op het gebied van reclamemaken; Diensten op het gebied van handelspromotie; Diensten op het gebied van bedrijfsmarketing; Diensten op het gebied van merkcreatie (reclame en verkooppromotie); Diensten op het gebied van reclame en publiciteit; Diensten van reclamebureaus; Digitale reclamediensten; Direct marketing; E-commerce (Diensten op het gebied van -), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden; Eventmarketing; Geluidsopnamen (Productie van) voor reclamedoeleinden; Informatie met betrekking tot reclame; Informatie met betrekking tot marketing; Internetmarketing; Lancering van producten; Marketing; Merchandising; Merkcreatie (reclame en verkooppromotie); Online community management; Online reclame via een computercommunicatienetwerk; Ontwikkelen van promotiecampagnes voor bedrijven; Ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; Ontwikkeling van marketingstrategieën; Opstellen en uitvoeren van media- en reclameplannen en -concepten; Opstellen [schrijven] van reclameteksten; Organisatie van de lancering van producten; Positionering van merken; Productie van geluidsopnamen voor reclamedoeleinden; Productie van geluidsopnamen voor marketingdoeleinden; Productmarketing; Promotie</p>
--	--

	<p>van bijzondere evenementen; Promotie van concerten [reclame]; Promotie van muziekconcerten; Promotie (Zakelijke -); Promotioneel beheer ten behoeve van beroemdheden; Public relations; Publicatie van drukwerk voor reclamedoeleinden in elektronische vorm; Reclame; Reclame- en marketingdiensten, verleend via sociale media; Zakelijk beheer voor artiesten; Zakelijk beheer voor auteurs en schrijvers; Zakelijk beheer voor beroepssporters; Zakelijk beheer voor musici; Promotie van sportwedstrijden en -evenementen; Organiseren en houden van reclame evenementen; Organiseren en houden van promotionele evenementen; Organisatie van evenementen voor publicitaire en/ of commerciële doeleinden; Organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden; Organisatie van evenementen, tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële, promotionele en reclamedoeleinden</p>
<p>Kl 38 Uitzending van radioprogramma's (<i>Uniemerken 136150, 1833649 en 140038</i>)</p>	
<p>Klasse 41 Organisatie van muziek-evenementen (<i>Uniemerken 136150</i>)</p>	<p>Kl 41 Organisatie van recreatieve evenementen; Uitvoeren van culturele evenementen; Organisatie van ontspannende evenementen; Organisatie van evenementen voor ontspanningsdoeleinden; Productie van live entertainment evenementen; Ter beschikking stellen van recreatieve evenementen; Discjockeys voor partijen en speciale evenementen; Organisatie van culturele en artistieke evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele doeleinden; Raadgeving inzake planning van speciale evenementen; Het organiseren en houden van live entertainment evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele, ontspannende en sportieve doeleinden; Boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor); Informatieverstrekking over amusement en entertainment evenementen via online netwerken en via internet; Amusement in de vorm van diensten voor de organisatie van sociale evenementen ter ontspanning; Diensten van een uitgeverij; Diensten van muziekuitgevers; Elektronische publicatie van teksten en drukwerk, andere dan de publicitaire teksten, op het internet; Electronische publicatiediensten; Het in opdracht schrijven [toneelstukken, musicals, voor</p>

	publicaties etc.]; Muziekuitgave en muziekopname; Publicatie (Elektronische -); Schrijven van blogs; Tekstschrijven; Uitgave van brochures; Uitgave van muziekwerken; Uitgave van muziektteksten; Uitgave van muziekboeken; Uitgeven van muziek
	Kl 43 Nachtclubs [het verstrekken van voedsel]; Organisatie van feestmalen

Klasse 35

60. De diensten van het bestreden merk genoemd in klasse 35 hebben allemaal betrekking op reclame, promotie of zakelijk beheer. Deze diensten stemmen niet overeen met de diensten van het ingeroepen merk. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet overeenstemmend. 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

61. Onder de algemene diensten "*Organisatie van recreatieve evenementen; Uitvoeren van culturele evenementen; Organisatie van ontspannende evenementen; Organisatie van evenementen voor ontspanningsdoeleinden; Productie van live entertainment evenementen; Ter beschikking stellen van recreatieve evenementen; Organisatie van culturele en artistieke evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele doeleinden; Raadgeving inzake planning van speciale evenementen; Het organiseren en houden van live entertainment evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele, ontspannende doeleinden; Amusement in de vorm van diensten voor de organisatie van sociale evenementen ter ontspanning*" kunnen ook de diensten "organisatie van muziekevenementen" van het ingeroepen merk vallen. Deze diensten zijn derhalve gelijk nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

62. De bestreden diensten "*Discjockeys voor parties en speciale evenementen; Boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor); Informatieverstrekking over amusement en entertainment evenementen via online netwerken en via internet*" zijn allemaal onderdeel van de organisatie van een muziekevenementen of zijn in ieder geval nauw verwant daaraan. Deze diensten kunnen ook worden aangeboden door dezelfde soort ondernemingen. Om die reden zijn deze diensten gelijk, dan wel sterk overeenstemmend.

63. De bestreden "*Diensten van muziekuitgevers; Muziekuitgave en muziekopname; Uitgave van muziekwerken; Uitgave van muziektteksten; Uitgave van muziekboeken; Uitgeven van muziek*" hebben eenzelfde aard en doel als de dienst "organiseren van muziekevenementen". Deze diensten richten zich allemaal op muziek en het in de openbaarheid brengen daarvan. Het is niet ongebruikelijk dat na een concert ook een uitgave van de live muziekopname daarvan op de markt wordt gebracht. Het publiek kan derhalve menen dat de diensten worden uitgevoerd door dezelfde ondernemingen. Om die reden zijn de diensten in lichte mate overeenstemmend.

64. De diensten van het ingeroepen merk verschillen naar hun aard en bestemming van de diensten "organisatie van evenementen voor sportieve doeleinden" van het bestreden merk. Deze diensten richten zich ook tot een ander doelpubliek en worden verstrekt door andere dienstverleners. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair noch concurrerend. De diensten zijn derhalve niet overeenstemmend.

65. De overige bestreden "Diensten van een uitgeverij; Elektronische publicatie van teksten en drukwerk, andere dan de publicitaire teksten, op het internet; Elektronische publicatiediensten; Het in opdracht schrijven [toneelstukken, musicals, voor publicaties etc.]; Publicatie (Elektronische -); Schrijven van blogs; Tekstschrijven; Uitgave van brochures" zijn evenmin overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk. Hun aard en bestemming zijn immers verschillend. De diensten van opposant zijn gericht op het organiseren van muziekevenementen, terwijl de diensten van verweerder zich richten op het schrijven van teksten, publiceren van drukwerk of elektronische publicatie van teksten. Het feit dat voor een muziekevenement eventueel ook drukwerk wordt gepubliceerd of teksten worden geschreven doet hieraan niets af. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten immers nog niet overeenstemmend. De diensten worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het bestreden merk, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten.

Klasse 43

66. De bestreden diensten "Nachtclubs [het verstrekken van voedsel]; Organisatie van feestmalen" zijn niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk, aangezien de aard en het doel van deze diensten verschillend is. Alhoewel de organisatie van een muziekevenement gepaard kan gaan met het verstrekken van voedsel gaat dit enkel om een bijkomende activiteit die niet noodzakelijk is voor de organisatie van een muziekevenement. Ten slotte zijn deze diensten noch complementair noch concurrerend. De diensten zijn derhalve niet overeenstemmend.

Conclusie

67. De diensten van het bestreden merk zijn deels gelijk, deels sterk overeenstemmend, deels in lichte mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken. De overeenstemmende diensten hebben betrekking op klasse 41 waarvoor alleen het eerste ingeroepen merk normaal is gebruikt (zie alinea 54). Om die reden is de vergelijking van de tekens uitsluitend relevant voor het oudere merk NRJ.

Vergelijking van de tekens

68. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

69. 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).

70. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NRJ	Je Suis Energy

71. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, reeds aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

72. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie letters en het bestreden merk bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, vier en zes letters.

73. De tekens zijn visueel verschillend, aangezien de lengte en samenstelling compleet anders is. De letters van het ingeroepen merk komen weliswaar terug in het bestreden merk, maar in een andere volgorde en op een andere plaats.

74. De tekens zijn in visueel opzicht derhalve niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

75. Het ingeroepen merk bestaat uit drie letters die tezamen geen bestaand woord vormen en daarom, naar het oordeel van het Bureau, apart zullen worden uitgesproken. Een deel van het publiek zal de aanduiding NRJ opvatten als acroniem van het woord 'energy', omdat in de uitspraak van de letters NRJ in het Engels en Frans nagenoeg identiek de uitspraak van het Engelse woord 'energy' te horen is. Een ander deel van het publiek zal de letters van het merk NRJ echter uitspreken als drie afzonderlijke letters.

76. In beide merken kan het woord 'energy' [en.ə.dʒi] hetzelfde worden uitgesproken. Voor een deel van het publiek komt het ingeroepen merk auditief gezien derhalve volledig terug in het bestreden merk.

77. De woorden 'je suis' ontbreken in het ingeroepen merk en daarom is er ook sprake van een verschil in de uitspraak van beide merken. Hoewel het eerste deel van een merk veelal de aandacht trekt, zal in casu, nu de drie woorden van het bestreden merk een korte zin vormen, de aandacht van het publiek ook getrokken worden naar het einde van het bestreden merk en zal het woord 'energy' niet worden genegeerd.

78. Om de hierboven genoemde redenen is het Bureau van oordeel dat sprake is van een zekere mate van auditieve overeenstemming voor een deel van het publiek.

Begripsmatige vergelijking

79. Het Bureau overweegt dat de aanduiding NRJ door een deel van het publiek louter zou kunnen worden opgevat als een samenstelling van de letters N, R en J, zonder verdere betekenis. Een ander deel van het publiek zal, zoals hierboven ook is aangegeven, in de samenstelling NRJ een acroniem van het woord 'ENERGY' herkennen. Dit is niet onwaarschijnlijk, aangezien door de opkomst van social media, waarin berichten kort dienen te zijn, woorden steeds vaker verkort of ingekort worden opgeschreven, zonder dat de betekenis van dat woord verloren gaat.

80. Het bestreden merk 'Je Suis Energy' zal door het publiek in de Benelux worden begrepen als een kort zinnetje, bestaande uit een combinatie van Frans en Engels, dat 'Ik ben energie' betekent. Het deel van het publiek dat niet de Franse woorden 'je suis' herkent zal wel het Engelse woord 'energy' herkennen en begrijpen.

81. Ook al is het woord 'energy' in het bestreden merk onderdeel van een korte zin, dit doet niet af aan de begripsmatige overeenstemming die is gelegen in het feit dat beide tekens verwijzen naar het identieke concept 'energie'.

82. Het Bureau is van oordeel dat voor het deel van het publiek dat het merk NRJ opvat als 'energy', de merken begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

Conclusie

83. De merken zijn visueel niet overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de merken auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig sterk overeenstemmend. Het Bureau wijst erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

A.3 Globale beoordeling

84. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

85. 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). De betrokken overeenstemmende diensten zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

86. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

87. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

88. Op grond van het voorgaande is het Bureau, gezien de mate van begripsmatige en auditieve overeenstemming van de tekens en de gelijkheid, dan wel overeenstemming van de diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat de gelijke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

89. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (zie alinea 11), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE in het kader van de oppositieprocedure is pas mogelijk voor opposities ingediend vanaf 1 juni 2018.

90. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van EUIPO in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie alinea 14), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

91. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de gelijke en overeenstemmende diensten.

IV. BESLUIT

92. De oppositie met nummer 2012693 wordt gedeeltelijk toegewezen.

93. De Benelux aanvraag met nummer 1342290 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten die gelijk, dan wel overeenstemmend zijn:

- Kl 41 Organisatie van recreatieve evenementen; Uitvoeren van culturele evenementen; Organisatie van ontspannende evenementen; Organisatie van evenementen voor ontspanningsdoeleinden; Productie van live entertainment evenementen; Ter beschikking stellen van recreatieve evenementen; Discjockeys voor parties en speciale evenementen; Organisatie van culturele en artistieke evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele doeleinden; Raadgeving inzake planning van speciale evenementen; Het organiseren en houden van live entertainment evenementen; Organisatie van evenementen voor culturele, ontspannende en doeleinden; Boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor); Informatieverstrekking over amusement en entertainment evenementen via online netwerken en via internet; Amusement in de vorm van diensten voor de organisatie van sociale evenementen ter ontspanning; Diensten van muziekkuitgevers; Muziekkuitgave en

muziekopname; Uitgave van muziekwerken; Uitgave van muziektteksten; Uitgave van muziekboeken; Uitgeven van muziek

94. De Benelux aanvraag met nummer 1342290 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet overeenstemmend zijn, dan wel waartegen de oppositie niet was gericht:

- KI 25 (alle waren)
- KI 35 (alle diensten)
- KI 41 Organisatie van evenementen voor sportieve doeleinden; Diensten van een uitgeverij; Elektronische publicatie van teksten en drukwerk, andere dan de publicitaire teksten, op het internet; Electronische publicatiediensten; Het in opdracht schrijven [toneelstukken, musicals, voor publicaties etc.]; Publicatie (Elektronische -); Schrijven van blogs; Tekstschrijven; Uitgave van brochures
- KI 43 (alle diensten)

95. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 8 januari 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul