

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20006269

van 7 mei 2012

Opposant: **Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH**
Schaarsteinweg 14
20459 Hamburg
Duitsland

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

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 868045**



tegen

Verweerder: **Stichting Buma Cultuur**
Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1219722**

BUMA HARPEN GALA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BUMA HARPEN GALA voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1219722 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 februari 2011.

2. Op 27 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 868045 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 6 januari 2005 en ingeschreven voor de Benelux op 30 maart 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 mei 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 juli 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 september 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 12 september 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 september 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 november 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 11 november 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 november 2011, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 16 januari 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 16 januari 2012 bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht ingediend. Deze zijn op 17 januari 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 17 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 14 maart 2012 gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant verzonden op 15 maart 2012.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Met betrekking tot de waren en diensten in kwestie is opposant van mening dat deze identiek of tenminste soortgelijk zijn.

17. Voor wat betreft de tekens, stelt opposant dat het ingeroepen recht een in sierletters geschreven woordmerk is en dat de klemtoon op het laatste element van het bestreden teken zal worden gelegd, vanwege het beschrijvend karakter van de twee voorgaande elementen, "BUMA" en "HARPEN". Hij concludeert dan ook dat het dominante element in het bestreden teken "GALA" is, waardoor er sprake is van identiteit van de tekens, aldus nog opposant.

18. Het oudere merk geniet bovendien volgens opposant van een sterk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan is gemaakt en dient aldus een ruimere bescherming te genieten.

19. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van een reëel verwarringsgevaar en verzoekt hij de oppositie te aanvaarden, het depot niet in te schrijven en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. In eerste instantie verzoekt verweerder om gebruiksbewijzen van het ingeroepen recht. Hij heeft namelijk op de website van opposant geen vermelding gevonden dat het door opposant uitgegeven tijdschrift ook in de Benelux wordt uitgegeven.

21. Verweerder betwijfelt verder of het relevante publiek beide tekens met elkaar zal verwarren. Immers wordt het ingeroepen recht gebruikt als titel voor een tijdschrift, terwijl het teken als naam wordt gebruikt van het sinds 1962 georganiseerde (BUMA) HARPEN GALA, alwaar muziekprijzen worden

uitgereikt en optredens van artiesten plaatsvinden. Het teken geniet hierdoor in Nederland grote bekendheid.

22. Het argument van opposant met betrekking tot het verhoogd onderscheidend vermogen betwist verweerder, zolang deze bekendheid én gebruik door de opposant niet worden gestaafd.

23. Verweerder wijst erop dat het ingeroepen recht geen woordmerk, maar een beeldmerk is. Volgens verweerder is verder het meest onderscheidende element van het bestreden teken het eerste deel, namelijk BUMA. Het publiek zal hierbij onmiddellijk denken aan Buma-Stemra, de oprichter van depositant.

24. Gezien de aanwezigheid van het zeer onderscheidende bestanddeel "BUMA" is er volgens verweerder geen sprake van enige overeenstemming op visueel, auditief of begripsmatig vlak.

25. Gelet op de totaalindruk en het niet onderscheidende karakter van de term "GALA" is er volgens verweerder geen verwarringsgevaar te duchten. Hij verzoekt dan ook de oppositie ongegrond te verklaren, het depot in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

26. Met betrekking tot de ingediende bewijzen van gebruik stelt verweerder dat hieruit kan worden geconcludeerd dat het merk GALA wordt gebruikt voor drukwerken in klasse 16. Bewijs voor de waren en diensten uit de overige klassen ontbreekt, waardoor verweerder het gebruik hiervoor betwist. Tevens gaat verweerder nogmaals in op het ontbreken van verwarringsgevaar.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Overeenkomstig de toenmalige geldende regels, is de datum waarop de inschrijvingsprocedure van het ingeroepen internationale merk werd afgerond – en het aldus werd ingeschreven – 30 maart 2006. Hierdoor was het op het ogenblik van publicatie van het bestreden teken nog niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 18 februari 2011. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant in het kader van deze oppositie nog niet gebruikspliktig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

A.2 Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	BUMA HARPEN GALA

Begripsmatige vergelijking

35. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

36. Het woordelement van het ingeroepen recht is in de in de Benelux gangbare talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels, het woord voor *“luisterrijke partij aan het hof, syn. hoffeest; schitterende en chique partij, bijzonder luisterrijke partij; staatsiekleiding, door de etiquette voor het bijwonen van een hoffeest of van een deftige partij, en voor het afleggen van plechtige bezoeken voorgeschreven”*¹; *“grande fête, souvent de caractère officiel”*².

37. Het bestreden teken bestaat uit drie woordelementen, waarvan het laatste identiek is aan het woordelement van het ingeroepen recht. Het eerste heeft geen betekenis in de in de Benelux begrepen talen en het tweede is de Nederlandse meervoudsvorm van het woord voor een muziekinstrument van driehoekige vorm met snaren die met de vingers getokkeld worden³. Dit woord leunt trouwens sterk aan bij zijn Franse en Engelse vertalingen, te weten *“harpe(s)”* en *“harp(s)”*.

38. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

39. Hoewel het woordelement van het ingeroepen recht op het einde van het bestreden teken voorkomt, zal het in dit teken niet als dominant element worden beschouwd. Voor wat betreft het bestreden teken is het dominerende element het eerste woord *“BUMA”*; de overige twee woorden zijn immers beschrijvend daar het hier waren en diensten kan betreffen op het gebied van een gala voor harpmuziek of een gala waarbij harpen anderzijds een rol spelen. Bovendien kan het woordelement in het ingeroepen recht eveneens een beschrijvend karakter hebben voor de relevante waren en diensten, daar deze in relatie kunnen staan met gala's, hetgeen impliciet ook wordt erkend door opposant vanwege de op basis van het Postkantoor-arrest (HvJEU, C-363/99, 12 februari 2004) niet toegestane uitsluiting in de classificatie in klasse 41.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie; Van Dale, Groot Woordenboek Duits-Nederlands, 3^{de} druk.

² Le Petit Robert de la langue française, 2012.

³ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

40. Begripsmatig is er sprake van een lichte mate van overeenstemming door het identieke hernemen van het beschrijvende woord "GALA".

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het enkele woord "GALA" in witte letters op een grijze rechthoekige achtergrond. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden, namelijk "BUMA HARPEN GALA".

42. 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). Dit is in casu niet anders daar het gebruik van slechts licht gestileerde witte letters op een grijze achtergrond in het ingeroepen recht de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat.

43. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het geval van het bestreden teken is dit niet alleen vanwege zijn positie, maar ook door het onderscheidend vermogen, het dominante element.

44. Het verschil in aantal woorden, lengte en dominante elementen, zorgt ervoor dat de visuele totaalindruk die wordt gewekt verschillend is tussen merk en teken en dit ondanks de herneming van het woord gala op het einde van het bestreden teken.

Auditieve vergelijking

45. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen. Het bestreden teken uit drie woorden van in totaal zes lettergrepen. Enkel de laatste twee zijn identiek aan het ingeroepen recht.

46. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie Mundicor, reeds aangehaald). Dit wordt in casu verstrekt doordat de klemtoon ook op de eerste twee lettergrepen ligt.

47. Door het verschil in lengte, klemtoon en dominante elementen is de auditieve totaalindruk van merk en teken verschillend.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel en auditief verschillend. Begripsmatig is er sprake van een lichte mate van overeenstemming door het identieke hernemen van het woord "GALA". Gezien het beperkt onderscheidend vermogen van dit element is deze overeenstemming echter onvoldoende om tot een overeenstemmende totaalindruk van de tekens te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

49. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

50. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 9 Mémoires de données et supports d'enregistrement d'images et/ou sons, magnétiques, optiques, magnéto-optiques, électroniques, notamment CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques d'enregistrement et microfilms, tous destinés à des opérations en ligne et hors ligne; supports d'enregistrement magnétiques, matériel de réception ainsi que d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, notamment matériel de traitement des données, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels; programmes de traitement des données; programmes d'exploitation informatiques.	KI 9 Magnetische, optische en elektronische geluids-, beeld- en andere gegevensdragers in schijf-, kaart-, band-, of andere vorm, waaronder begrepen videobanden, Cd's, Cd-rom's, CD-i's, Cd-video's, Digital Video Discs, DCC's, Minidisks, CDR's, CDRW's, DAT's, computerfloppy's, harddisks, chips en computerprogramma's (software), leeg of voorzien van geluid, beeld, gegevens, programma's of informatie; geregistreerde computerprogramma's (software); elektronische en elektrotechnische apparaten, instrumenten en artikelen voor het opnemen, vastleggen, overbrengen en weergeven van geluid, beeld, gegevens, programma's of informatie; computerprogramma's voor het verkrijgen van toegang tot computernetwerken en wereldwijde communicatienetwerken; kaartvormige informatiedragers, in het bijzonder simkaarten, legitimatie-, krediet- en betaalkaarten, alsmede combinaties hiervan, onder andere voor (mobiele) telecommunicatie; elektronische publicaties.
16 Produits imprimés, articles pour reliures.	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder begrepen boeken, kranten, tijdschriften, brochures en andere periodieken; agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, strooibiljetten, folders, stickers, notitieblokken, notitieboekjes, potloden, pennen, pennenbakjes, pennenetuis en andere dergelijke school- en kantoorartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); boeken, kranten en tijdschriften en andere gedrukte media.

<p>CI 35 Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de fournisseurs de produits et de services, réception de commandes, service de bons de commandes et comptabilité pour systèmes électroniques de commandes; publication et édition d'articles imprimés à contenu publicitaire, sous forme imprimée ou électronique, dans le cadre de l'exploitation en ligne ou hors ligne d'une activité d'éditeur.</p>	<p>KI 35 Reclame, reclameontwerp alsmede advisering ter zake; dienstverlening en advisering op het gebied van reclame en bedrijfscommunicatie; marketing, marktonderzoek en -analyse, alsmede advisering ter zake; reclame en promotie; het bedenken, vormgeven en uitvoeren van reclamecampagnes en andere promotionele activiteiten en projecten; uitgeven van reclame- drukwerk(en); bedrijfscommunicatie; schrijven van reclameteksten; informatievoorziening inzake commerciële zaken, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; promotionele diensten en publiciteit waaronder het beschikbaar stellen en aanbieden van publicitaire informatie betreffende producten en diensten van derden al dan niet via bewegende beelden; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke en commerciële onderzoek- en informatiediensten; verspreiding van reclamemateriaal, ook via het Internet; publiciteit en verkoop promotie; het organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden; advisering ten aanzien van commerciële zaken, belangenbehartiging ten aanzien van commerciële zaken, bemiddeling ten aanzien van commerciële zaken; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke of publicitaire doeleinden; organisatorische projectplanning en organisatorisch projectmanagement; beschikbaar stellen van een computerondersteunde markt, te weten het verzamelen, actualiseren, ter beschikking stellen, samenstellen en overdragen, archiveren, opslaan en opvragen van gegevens, en informatie; samenstellen, systematiseren en leveren van gegevens in computerdatabases; organisatie van verkoopevenementen en beurzen voor economische en voor reclamedoeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten, al dan niet via het Internet.</p>
<p>CI 38 Services dans le domaines des</p>	

<p>télécommunications, envoi d'informations à des tiers sur l'Internet, diffusion d'informations sur des réseaux sans fil ou filaires, services de fournisseurs de contenu, à savoir fourniture d'accès à des plateformes ou à des informations sur l'Internet, transmission d'émissions de radio et de télévision (par câble).</p>	
<p>CI 41 Enseignement, formation, tous les services précités autres que dans le domaine de la réalisation de jardins, aménagement paysager et construction de terrains de sport; divertissement, en particulier divertissement radiophonique et divertissement télévisé (à l'exception de la réalisation et des reportages concernant des galas), services de publication (à l'exception du travail d'impression), publication et édition de produits imprimés à contenu éditorial, sous forme imprimée et électronique, dans le cadre de l'exploitation en ligne et hors ligne d'une activité d'éditeur, comprise dans cette classe, activités sportives et culturelles (à l'exception de la réalisation et des reportages concernant des galas).</p>	<p>KI 41 Opvoeding, entertainment en ontspanning; het produceren en uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's, ook via televisie, radio, Internet en andere media uit te zenden; organisatie, productie en uitvoering van concerten, tournees, theaterproducties en andere evenementen; organisatie van evenementen voor culturele of educatieve doeleinden; het geven (uitreiken) van muziekprijzen; verhuur van onbespeelde en van voorbespeelde beeld- en/of geluidsdragers; verhuur van beeld- en/ of geluidsapparatuur; diensten met betrekking tot entertainment; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken al dan niet via elektronische weg; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; filmproductie; ontspanning via onder meer de radio, televisie en Internet; on-lineverschaffing van elektronische uitgaven; bewerken, opslaan en digitaliseren van beelden en geluiden voor derden; het organiseren en houden van congressen, seminars, symposia, lessen en workshops, ook die online worden geleverd middels een telecommunicatieverbinding; filmverhuur; organiseren van toneel- en muziekvoorstellingen; het bieden van ontspanning en het verstrekken van informatie op dit gebied via de telefoon of via andere (tele)communicatienetwerken, waaronder begrepen Internet; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor culturele en educatieve doeleinden; elektronische bibliotheekdiensten ten behoeve van het leveren van elektronische informatie (met inbegrip van archiefinformatie) in de vorm van tekst, geluidsinformatie en/ of opgenomen</p>

	beeldmateriaal (video); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten, al dan niet via het Internet.
CI 42 Programmation informatique, services informatiques d'une base de données, gestion et utilisation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle.	

B. Overige factoren

51. Opposant beroept zich wel op bekendheid van zijn ingeroepen recht (zie supra, punt 18), maar deze werd bij de argumenten geenszins onderbouwd met stukken, waardoor er bij de beoordeling met dit element geen rekening kan worden gehouden.

52. Verweerder beroept zich op de bekendheid van het betwiste teken (zie supra, punt 21). Aangezien vaststaat dat het bestreden depot jonger is dan de ingeroepen inschrijving, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009; alsook BBIE, oppositiebeslissing Toro Rosso, 2004805, 30 mei 2011).

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

54. De door verweerder naar aanleiding van de ingediende gebruiksbewijzen geformuleerde extra inhoudelijke argumenten inzake het verwarringsgevaar (zie supra, punt 26) worden door het Bureau niet in overweging genomen bij de beoordeling van de onderhavige oppositie. Immers voorziet regel 1.17 van het UR maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten in te dienen. Aangezien verweerder reeds eerder inhoudelijk had gereageerd, kan met een tweede inhoudelijke reactie geen rekening worden gehouden.

C. Conclusie

55. De tekens zijn visueel en auditief verschillend. Begripsmatig is er sprake van een lichte mate van overeenstemming door het identieke hernemen van het woord "GALA". Gelet op het beschrijvend karakter en daardoor beperkt onderscheidend vermogen van dit element is deze overeenstemming echter onvoldoende om tot een overeenstemmende totaalindruk van de tekens te leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2006269 wordt afgewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1219722 wordt ingeschreven.

58. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 mei 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga