

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008568
van 29 september 2015

Opposant: **Beats Electronics, LLC**
Delaware limited liability company
8600 Hayden Place
Culver City California 90232
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 7156061**

BEATS

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 8370819**

BEATS

tegen


Verweerder: **Internet Broadband Consumer Services B.V.**
Reiner de Graafstraat 15
5017 GP Tilburg
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1261850**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 januari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in klassen 35, 38, 39 en 41. Het depot is onder nummer 1261850 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 januari 2013.

2. Op 2 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 7156061 van het woordmerk BEATS, ingediend op 13 augustus 2008 en ingeschreven op 13 juni 2009 voor waren in de klassen 9, 18 en 25.
- Europese inschrijving 8370819 van het woordmerk BEATS, ingediend op 17 juni 2009 en ingeschreven op 20 januari 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 38 en 41.
- Europese depotaanvraag 11444882 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 25, 38 en 41.
- Europese inschrijving 8370827 van het woordmerk BEATS BY DR. DRE, ingediend op 17 juni 2009 en ingeschreven op 20 januari 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 38 en 41.
- Europese inschrijving 9357451 van het woordmerk BEATSAUDIO, ingediend op 7 september 2010 en ingeschreven op 18 februari 2011 voor waren en diensten in de klassen 9 en 38.
- Europese inschrijving 9191396 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 21 juni 2010 en ingeschreven op 6 december 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 25, 35, 38 en 41.

3. Het ingeroepen recht Europese inschrijving 11444882 werd door opposant ingetrokken in de loop van onderhavige procedure. De intrekking werd aan opposant bevestigd door het Bureau voor de Harmonisatie van de interne markt (hierna: "BHIM") bij brief van 26 februari 2014 (zie overweging 10). Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant de ingeroepen rechten, waarop de oppositie is gebaseerd, beperkt tot de twee eerstgenoemde inschrijvingen, te weten de Europese inschrijvingen 7156061 en 8370819 van het woordmerk BEATS (zie overweging 18).

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De termijn voor het instellen van de oppositie liep af op 1 april 2013. Aangezien 1 april 2013 Paasmaandag was, werd de oppositie, ingediend op 2 april 2013, tijdig ingediend ingevolge artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

9. De oppositie is ontvankelijk en is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 april 2013. Aangezien één van de ingeroepen rechten, te weten Europese inschrijving 11444882, op dat moment nog niet was ingeschreven, en tegen twee andere ingeroepen rechten, te weten Europese inschrijving 7156061 en Europese inschrijving 8370819 een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring was ingesteld, werd de procedure ambtshalve opgeschort.

10. Op 26 mei 2014 heeft het Bureau de afstandsverklaring van het ingeroepen recht Europese inschrijving 11444882, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

11. Na een eenmalig verzoek tot verlenging van de cooling-off is op 27 november 2014 de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 3 december 2014, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 3 februari 2015 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

12. Op 3 februari 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 4 februari 2015 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 4 april 2015 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 1 april 2015 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 1 april 2015 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 1 juni 2015.

14. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 april 2015 door verweerder ingediend en op 17 april 2015 doorgezonden aan opposant.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a 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

18. In tegenstelling tot hetgeen door opposant werd aangegeven bij de indiening van de oppositie (gebaseerd op zes ingeroepen rechten), stelt hij bij het indienen van de argumenten nadrukkelijk dat de oppositie gebaseerd is op twee ingeroepen rechten, te weten de Europese inschrijvingen 7156061 en 8370819 van het woordmerk BEATS (zie overweging 3).

19. Opposant stelt dat het merk BEATS grote bekendheid geniet, zowel wereldwijd als in de Benelux, en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang toekomt. Opposant heeft stukken bijgevoegd, waaruit de bekendheid van het merk BEATS volgens hem blijkt.
20. Het relevante publiek bestaat, volgens opposant, uit muziekliefhebbers. Dit publiek is bekend met de producten en diensten van opposant en is eraan gewend dat het merk BEATS (ook) wordt gebruikt in combinatie met andere elementen, die op zichzelf weer nieuwe merken vormen. Opposant geeft hiervan 21 voorbeelden, waarbij het woord BEATS of BEAT zowel als voorvoegsel en als achtervoegsel een deel van een samengesteld woord vormen. Opposant stelt op basis daarvan dat er sprake is van een seriemark, en dat het relevante publiek daardoor zeer gemakkelijk kan veronderstellen dat het betwiste teken BEAT BRAVO afkomstig is van opposant.
21. Opposant meent dat het element BEAT in het betwiste teken het dominante element is, aangezien het het eerste element betreft. Het tweede (woord)element, in het betwiste teken, BRAVO is volgens opposant een verwijzing naar een algemene uitroep van goedkeuring en heeft een aanprijzend karakter. Het dient daardoor een ondergeschikte rol te spelen bij de vergelijking van de tekens, aldus opposant.
22. Opposant meent dat merk en teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.
23. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten, aldus opposant.
24. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder stelt in de eerste plaats dat hij een website exploiteert voor digitale dj's. Via de site kunnen disc-jockeys hun sets live delen en wereldwijd kunnen bezoekers zo meeluisteren en de playlists bekijken. Volgens verweerder worden de ingeroepen rechten uitsluitend gebruikt om producten zoals koptelefoons te verkopen. Verweerder vergelijkt hiertoe onder meer de websites van hem met die van opposant. Ten aanzien van de vergelijking van waren en diensten concludeert verweerder dat de enige gelijkheid daarin bestaat, dat de waren en diensten alle iets met muziek/geluid van doen hebben.
26. Volgens verweerder is er sprake van enige auditieve gelijkenis. Die gelijkenis wordt echter geneutraliseerd door aanmerkelijke visuele en begripsmatige verschillen.
27. Uitgaande van de gemiddeld geïnformeerde en oplettende gewone consument, is er van werkelijk verwarringsgevaar geen sprake, aldus verweerder.
28. Verweerder verzoekt het BBIE de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bekendheid

29. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten (zie overweging 19).
30. 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).

31. Opposant dient de volgende stukken in ter onderbouwing van de stelling dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten:

- a. Publicaties inzake het merk BEATS uit onafhankelijke bron:
 - i. BEATS voor audioproducten, met name koptelefoons;
 - ii. BEATS voor muziekdiensten, met name online muziekstreaming en in relatie tot dj's.
- b. Google zoekmachineresultaten;
- c. Website beatsbydre.com – Nederlandse, Belgische en Luxemburgse pagina & internet website beatsmusic.com;
- d. Facebook pagina's BEATS;
- e. Winkel verkoop; BEATS producten die te koop worden aangeboden via verschillende winkels.

32. Uit de diverse, onder a. vermelde, onafhankelijke mediabronnen, waaronder De Volkskrant, NOS, NRC, Trouw, Omroep Brabant en tweakers.net, kan genoegzaam worden opgemaakt dat het bedrijf Beats Electronics in korte tijd, het werd in 2006 opgericht, een enorme bekendheid heeft gekregen met zijn producten en diensten, te weten koptelefoons en zogenoemde 'oortjes', docking stations, de BEATS audio technologie en de streaming muziekservice. Een aantal bronnen spreekt zelfs van een marktaandeel van 64 procent (in 2012) op de markt voor koptelefoons van 100 dollar en hoger. De producten en diensten zijn in de gehele Benelux wijdverspreid verkrijgbaar of toegankelijk (zie ook de onder e. vermelde stukken).

33. Uit de diverse publicaties (onder a. genoemd) kan worden opgemaakt dat het bedrijf werd opgericht door de bekende rapper-producer Dr. Dre en Jimmy Iovine. Tal van bekende sterren werden gefotografeerd met de koptelefoons van BEATS, waaronder Justin Bieber, Ronaldo, Katie Perry, Mario Balotelli, Lady Gaga, Kobe Bryant, Nicky Minaj, Lil Wayne, David Guetta, Will.i.am, Didier Drogba, Sergio Ramos, Rafael Nadal en Arjen Robben, om er maar een aantal te noemen. Blijkens de overgelegde stukken werd BEATS Music, de streaming muziekservice, in 2012 gelanceerd en biedt deze meer dan 20 miljoen nummers aan die on-demand gestreamd kunnen worden door de gebruikers. In de reclamecampagnes hiervoor werd gebruik gemaakt van bekendheden als Ellen Degeneres, LeBron James en Eminem. In 2014 werd het bedrijf voor drie miljard dollar overgenomen door Apple. Geschat wordt, volgens de diverse overgelegde stukken, dat voor de streaming muziekservice, als onderdeel van de overname, 500 miljoen dollar werd betaald door Apple.

34. Uit de door opposant ingediende documenten concludeert het Bureau dat de merken BEATS in de Benelux, zo niet wereldwijd, inmiddels grote bekendheid genieten voor koptelefoons (inclusief zogenoemde 'oortjes'), docking stations, audio technologie en streaming muziekservice.

A.2 Verwarringsgevaar

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

36. 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."

37. 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


38. 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).

39. 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).

40. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

41. Aangezien de ingeroepen rechten identieke woordmerken zijn, worden deze hieronder maar één keer weergegeven.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>BEATS</p>	

Visuele vergelijking

43. De ingeroepen rechten bestaan uit het woordmerk BEATS. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het betwiste teken bestaat uit het wordelement BEATBRAVO, weergegeven in twee kleuren, BEAT in het zwart en BRAVO in het blauw. Door deze wijze van weergave worden de twee elementen BEAT en BRAVO afzonderlijk benadrukt. Naast het wordelement c.q. de wordelementen is een zwarte cirkel afgebeeld met daarin opgenomen 6 blauwe geblokte staafdiagrammen, waarmee visueel een equalizer wordt weergegeven.

44. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het Bureau is dan ook van mening dat, hoewel het beeldelement niet volledig veronachtzaamd kan worden, de wordelementen BEAT en BRAVO, de dominante elementen in het betwiste teken vormen.

45. In visueel opzicht geldt dat de ingeroepen rechten uit 5 letters bestaan en het betwiste teken uit negen letters. Door de gekozen weergave kan, en zal, het betwiste teken worden waargenomen als bestaande uit een woord van vier letters BEAT gevolgd door een woord van vijf letters, BRAVO. 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). De eerste vier letters van de merken en het teken, BEAT, zijn identiek.

46. In visueel opzicht is er op zijn minst sprake van een zekere overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

Auditieve vergelijking

47. In auditief opzicht geldt dat de ingeroepen rechten één woord betreffen, te weten BEATS. Dit woord zal worden uitgesproken als [bits]. Het betwiste teken bestaat uit de woorden BEAT en BRAVO, die om bovengenoemde redenen als twee afzonderlijke woorden zullen worden gezien, begrepen en uitgesproken. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [bit] [bravo]. Het enkele element waaruit de ingeroepen rechten bestaan, is vrijwel identiek aan het aanvangselement van het betwiste teken. De aanvangsklank komt dan ook zeer sterk overeen. Aangezien ook in auditief opzicht geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald), meent het Bureau dat er, ondanks de verschillen tussen de merken en het teken, sprake is van een zekere mate van overeenstemming.

48. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

49. De elementen BEATS en BEAT zijn in die mate verwant dat zij het enkelvoud en het meervoud vormen van hetzelfde begrip, te weten het Engelse woord voor onder meer (ver)slaan, kloppen of ritme. Aangenomen mag worden dat deze laatste betekenis ook in de Benelux als zodanig begrepen wordt, ook in het Nederlands betekent 'beat' een benadrukte slag in een muziekstuk, zeker in relatie tot de waren en diensten in kwestie van zowel de ingeroepen rechten als die van het betwiste teken.

50. Het woord BRAVO wordt wel gezien als een betuiging van bijval. In het betwiste teken zullen, zoals eerder opgemerkt, de beide woorden BEAT en BRAVO separaat worden opgemerkt. Dit is het gevolg van de gekozen kleurstelling (BEAT in zwart en BRAVO in blauw), alsmede van het feit dat het publiek samengestelde tekens zal ontleden in wordelementen 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).

51. Er is volgens het Bureau dan ook sprake van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak.

Conclusie

52. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

54. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

55. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de waren- en dienstenopgaven hieronder geconsolideerd weergegeven.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Hoofdtelefoons; luidsprekers; geluidsinstallaties; onderdelen van geluidsinstallaties; microfoons; elektrische kabels en connectors voor audio- en videoapparatuur; toestellen en apparatuur voor geluids- en video-opnamen; toestellen voor het weergeven en overbrengen van geluid; draagbare telefoons en accessoires; compact discspelers en -apparatuur; platenspelers en -uitrusting; stereoafspeelapparatuur en -uitrusting; brillen en zonnebrillen.</p> <p><i>(Europese inschrijving 7156061)</i></p> <p>KI 9 Audio- en videotoestellen, waaronder audiospelers, videospelers, mediaspelers, draagbare mediaspelers, dvd-spelers, draagbare dvd-spelers, cd-spelers, draagbare cd-spelers, mediaspelers voor auto's, dvd-spelers voor auto's, cd-spelers voor auto's, digitale audiospelers, digitale videospelers, draagbare digitale audiospelers, draagbare digitale videospelers; digitale audiospelers voor auto's; digitale videospelers voor auto's; MP3-spelers; mp4-spelers; beschermende draagetuis voor draagbare muziekspelers; draagbare telefoons; persoonlijke digitale hulptoestellen; slimme telefoons; koptelefoons voor mobiele telefoons; luidsprekers; geluidsspeakers voor auto's; luidsprekers; luidsprekerboxen; hoorns van luidsprekers; luidsprekerboxen; elektrische aandrijvers; vloerstandaards en tafelbladen voor luidsprekers; omringende geluidssystemen; geluidsinstallaties; voorversterkers; versterkers; geluidsversterkers; geluidsversterkers; rekken voor versterkers; hifi-stereosystemen bestaande uit versterkers, luidsprekers, ontvangers en tuners; sub woofers;</p>	

<p>schakelingen voor het scheiden, verdelen, genereren en omzetten van signalen, allemaal voor gebruik met audiosignalen, videosignalen of audio-videosignalen; elektrisch-akoestische omvormers; mengtafels; elektronische mengtafels; geluidsmixers; geluidsmengpanelen met geïntegreerde versterkers; akoestische geleiders; akoestische koppelingen; akoestische koppelingstoestellen; akoestische membranen; akoestische meters; akoestische scheidingseenheden; toestellen voor draadloze overdracht van akoestische informatie; golfreflectoren voor akoestische luidsprekers, verlichtingstoestellen en luchtstroomtoestellen; pick-ups voor gebruik met muziekinstrumenten; elektronische effectpedalen voor gebruik met muziekinstrumenten; muziekautomaten, met betaling vooraf; adapters voor muziekinstrumenten; versterkers voor muziekinstrumenten; connectoren voor muziekinstrumenten; metronomen; klokken, te weten tijdregistratieapparaten; telexapparatuur; weegschalen; micrometers; signaalklokken, geluidsmeters, te weten akoestische alarminrichtingen, geluidsniveaumeters; projectieschermen; automatische schakelborden; automatische draaihekkens; stereo-ontvangers; stereotuners; stereoversterkers; onderdelen van geluidsinstallaties; videoapparatuur; onderdelen van videoapparatuur; microfoons; elektrische kabels en connectors voor audio- en videoapparatuur; elektriciteitskabels en -connectoren; geluids- en video-opnametoestellen; draagbare telefoons en accessoires; compact discspelers; platenspelers en -uitrusting; stereoafspeelapparatuur en -uitrusting; brillen en zonnebrillen; hoofdtelefoons; laptops; hardware; software; computeraccessoires; elektronische toestellen, waaronder televisies, radio's, mp3-spelers, mp4-spelers, videospelers en audiospelers, allemaal met audio-onderdelen; geluidssystemen en audio-onderdelen voor televisies, radio's, audietoestellen, te weten mediaspelers, draagbare mediaspelers, dvd-spelers, draagbare dvd-spelers, cd-spelers, draagbare cd-spelers, mediaspelers voor auto's, dvd-spelers voor auto's, cd-spelers voor auto's, digitale audiospelers, draagbare digitale audiospelers, digitale audiospelers voor auto's; luidsprekers voor thuisbioscoopssystemen; luidsprekers voor computers; geluidsoptnamen met muziek; software voor het verwerken van digitale muziekbestanden; digitale fotolijsten voor het weergeven van digitale beelden, videoclips en muziek; muziek, downloadbaar via internet en draadloze toestellen; downloadbare mp3- of mp4-bestanden, mp3- of mp4-opnamen en downloadbare podcasts met muziek, geluidsboeken en nieuwsuitzendingen; video-opnamen met muziek; muziekcompositie-software; beeldopnamen en audiovisuele opnamen met muziek; downloadbare beeldopnamen met muziek en ontspanning op basis van muziek; downloadbare beltonen voor mobiele telefoons; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld.</p> <p><i>(Europese inschrijving 8370819)</i></p>	
<p>KI 18 Draagtassen voor audioapparatuur; bagage en lederwaren voor zover begrepen in deze klasse.</p>	

<i>(Europese inschrijving 7156061)</i>	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. <i>(Europese inschrijving 7156061 en Europese inschrijving 8370819)</i>	
	KI 35 Promotie van goederen en diensten voor derden via internet.
KI 38 Verschaffing van onlinemededelingenborden op het gebied van media, muziek, video, film, boeken en televisie voor de overbrenging van boodschappen tussen gebruikers; streaming van videomateriaal via een wereldwijd computernetwerk; het rechtstreeks doorgeven van geluidsmateriaal via een wereldwijd computernetwerk. <i>(Europese inschrijving 8370819)</i>	KI 38 Verschaffen van telecommunicatietoegang tot audio- inhoud beschikbaar via het internet; transmissie en distributie van gegevens of audiovisuele beelden via wereldwijde computernetwerken of via internet; verschaffen van toegang tot platforms op het Internet; uitzending via Internet; elektronische transmissie van geluid, beelden en andere gegevens en informatie, met name via internet.
	KI 39 Fysieke opslag van elektronisch opgeslagen gegevens, documenten, digitale foto's, muziek, afbeeldingen, video en computerspelletjes; fysieke opslag van elektronisch opgeslagen digitale muziek.
KI 41 Diensten op het gebied van nachtclubs; diensten op het gebied van dansclubs; verschaffing van live amusement en vooraf opgenomen amusement, te weten livemuziekoptredens door muziekgroepen en dj's; niet-downloadbare beltonen, vooraf opgenomen muziek, video en grafische beelden voor mobiele communicatietoestellen via een wereldwijd computernetwerk en een draadloos netwerk; muziekstudio's, te weten geluidsonamestudio's; publicatie in de vorm van muziekpublicatie; muzikale ontspanning in de vorm van live beeld- en -geluidsvoorstellingen door muziekgroepen en dj's; tentoonstellingen, te weten tentoonstellingen over muziek; verstrekking van onlinemuziekdiensten, te weten verstrekking van vooraf opgenomen muziek; ontspanning, te weten verstrekking van een website met muziekoptredens, muziekvideo's, bijbehorende filmclips, foto's en ander multimediamateriaal, verstrekking van onlinerecensies, verstrekking van vooraf opgenomen muziek, informatie op het gebied van muziek en commentaren en artikelen over muziek, allemaal online via een wereldwijd computernetwerk, verstrekking van podcasts op het gebied van muziek, verstrekking van webcasts op het gebied van muziek en ander multimediamateriaal. <i>(Europese inschrijving 8370819)</i>	KI 41 Aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; productie van geluid, muziek en video-opnamen; informatieverstrekking met betrekking tot entertainment, muziek, live optredens en entertainment evenementen; educatie en instructie met betrekking tot muziek en dans.

Klasse 35

57. De dienst "promotie van goederen en diensten voor derden via internet" zijn diensten die door gespecialiseerde bedrijven verleend worden ten behoeve van andere ondernemingen die de verkoop van hun waren en diensten wensen te promoten. Het enkele feit dat een onderneming die waren of diensten verkoopt hiervoor ook reclame maakt, betekent niet dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn aan "promotie van goederen en diensten voor derden via internet" (in die zin o.m.: BBIE, oppositiebeslissing WE / WE BRAND, 2005164, 4 augustus 2011 en oppositiebeslissing INDYSTAR / INDYSOON, 2005492, 27 februari 2014). Het

Bureau stelt dan ook vast dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen voornoemde diensten en enige waar of dienst van de ingeroepen rechten.

Klasse 38

58. De diensten “*verschaffen van telecommunicatietoegang tot audio- inhoud beschikbaar via het internet; transmissie en distributie van gegevens of audiovisuele beelden via wereldwijde computernetwerken of via internet; verschaffen van toegang tot platforms op het Internet; uitzending via Internet; elektronische transmissie van geluid, beelden en andere gegevens en informatie, met name via internet*” van het betwiste teken zijn identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan de diensten in klasse 38 van één van de ingeroepen rechten, te weten “*verschaffing van onlinemededelingenborden op het gebied van media, muziek, video, film, boeken en televisie voor de overbrenging van boodschappen tussen gebruikers; streaming van videomateriaal via een wereldwijd computernetwerk; het rechtstreeks doorgeven van geluidsmateriaal via een wereldwijd computernetwerk*”. Het gaat hierbij om het via telecommunicatieve weg ter beschikking stellen van, met name, audio- en videomateriaal. Daarmee hebben de diensten eenzelfde aard, bestemming en gebruik.

Klasse 39

59. De dienst “*fysieke opslag van elektronisch opgeslagen gegevens, documenten, digitale foto's, muziek, afbeeldingen, video en computerspelletjes; fysieke opslag van elektronisch opgeslagen digitale muziek*” van het betwiste teken ziet op de stoffelijke opslag van gegevens, zoals bijvoorbeeld in datacenters, waar gegevens op harde schijven worden bewaard. Uiteraard worden, zoals opposant stelt, online te streamen gegevens ergens opgeslagen, maar dit wil daarmee nog niet zeggen dat de diensten op het gebied van het streamen en de opslag van die data soortgelijk of complementair zijn.

60. Diensten worden namelijk verleend voor derden. In dit geval zouden de diensten van verweerder verleend kunnen worden aan opposant ter fysieke opslag van de door hem te streamen data. Dat maakt nog niet dat de eindgebruiker dezelfde herkomst zal toedichten aan de beide diensten, te weten het streamen en de opslag ervan. In het licht van allerlei zogenaamde ‘cloud based’ services is de consument zich bewust dat de fysieke data zich overal ter wereld kunnen bevinden. De diensten in klasse 39 van het betwiste teken en die in klasse 38 van het tweede ingeroepen recht verschillen naar hun aard en naar hun gebruik (statische, fysieke opslag versus actieve ontvangst van datastreams). Het Bureau acht de diensten dan ook niet-soortgelijk.

Klasse 41

61. De dienst “*aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet*” is identiek dan wel in zeer hoge mate soortgelijk aan de dienst “*verstrekking van onlinemuziekdiensten, te weten verstrekking van vooraf opgenomen muziek*”. Het betreft in dit geval zogeheten “online streaming” muziekdiensten.

62. De diensten “*productie van geluid, muziek en video-opnamen*” is deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van “*muziekstudio's, te weten geluidsof namestudio's*”. Identiek, voor zover het de muziek- en geluidsproductie betreft, en soortgelijk waar het de productie van video-opnamen betreft. Deze zijn immers naar hun aard en gebruik gelijk en worden niet zelden door dezelfde ondernemingen verleend.

63. De dienst “*informatieverstrekking met betrekking tot muziek*” is identiek aan de dienst “*informatie op het gebied van muziek en commentaren en artikelen over muziek*”.

64. “*Informatieverstrekking met betrekking tot entertainment, live optredens en entertainment evenementen*” is op zijn minst soortgelijk aan “*informatie op het gebied van muziek en commentaren en artikelen over muziek*” en “*tentoonstellingen, te weten tentoonstellingen over muziek*”. Muziek kan immers ook onder de noemer

“*entertainment, live optredens en entertainment evenementen*” vallen en een tentoonstelling is een vorm van informatieverstrekking. De diensten van het ingeroepen recht zijn bovendien eveneens soortgelijk aan de “*diensten op het gebied van nachtclubs; diensten op het gebied van dansclubs; verschaffing van live amusement en vooraf opgenomen amusement, te weten livemuziekoptredens door muziekgroepen en dj's; muzikale ontspanning in de vorm van live beeld- en -geluidsvoorstellingen door muziekgroepen en dj's*”. Dit betreft diensten waar de informatieverstrekking uit het betwiste teken op ziet. Er is derhalve sprake van een gelijke aard en bestemming (doelgroep) van de diensten.

65. De diensten “*educatie en instructie met betrekking tot muziek en dans*” zijn voor zover zij betrekking hebben op muziek, soortgelijk aan de diensten “*informatie op het gebied van muziek en commentaren en artikelen over muziek*” en “*tentoonstellingen, te weten tentoonstellingen over muziek*” van het ingeroepen recht Europese inschrijving 8370819. Informatieverstrekking over muziek kan immers uit zijn aard ook educatieve informatie betreffen en educatie en instructie kan plaats vinden aan de hand commentaren en artikelen. Tentoonstellingen zijn uit hun aard educatief. De diensten richten zich op dezelfde doelgroep, te weten muziekbeoefenaars en/of muzik liefhebbers. Voor zover de diensten betrekking hebben op danseducatie en – instructie zijn deze diensten licht soortgelijk aan voornoemde diensten van het ingeroepen recht, aangezien educatie en instructie met betrekking tot muziek en dans, welke beide tot de zogenoemde podiumkunsten behoren, worden aangeboden via dezelfde instellingen, zoals muziek-, theater- en dansscholen of conservatoria.

Conclusie

66. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.3 Globale beoordeling

67. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om diensten die bestemd zijn voor het algemene publiek, te weten muzik liefhebbers. Derhalve zal worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

69. 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).

70. De ingeroepen rechten, BEATS, hebben zoals opgemerkt (zie overweging 49) als zodanig in het Engels meerdere betekenissen, waaronder die van ‘ritme (van een liedje)’. Ook in het Nederlands betekent ‘beat’ een benadrukte slag in een muziekstuk. De waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd zijn bestemd om muziek te beluisteren of weer te geven. Uiteraard heeft muziek in de regel een ritme en/of een benadrukte slag, maar dat maakt nog niet dat men naar ‘beats’ luistert, maar uiteraard simpelweg naar muziek. De merken hebben daarmee een verwijzend karakter, maar zijn niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor zij werden geregistreerd.

71. Het Bureau heeft vastgesteld dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten op de relevante markt (zie overwegingen 29-34). De ingeroepen rechten beschikken naar oordeel van het Bureau dan ook over een verhoogd onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet in aanmerking

worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling.

72. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

73. Merk en teken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet-soortgelijk. Er is sprake van een normaal aandachtsniveau. De ingeroepen rechten beschikken over een verhoogd onderscheidend vermogen.

74. Het BBIE is van mening dat de overeenstemming tussen de merken en het teken, ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten, zodanig is, dat er mede gezien het normale aandachtsniveau en het verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, sprake is van gevaar voor directe dan wel indirecte verwarring. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig kunnen zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

75. Opposant somt 21 merken op die hij gebruikt ter aanduiding van koptelefoons, oortjes, docking stations en technologie. Deze bevatten alle het element BEATS of BEAT (zie overweging 20). Opposant betoogt hiermee dat hij gebruik maakt van een seriemark. De oppositie dient gebaseerd te zijn op de merken die worden aangevoerd als merkenserie. Dat is in casu niet het geval, aangezien de oppositie door opposant nadrukkelijk op twee ingeroepen rechten (zie overwegingen 3 en 18) werd gebaseerd (HvJEU, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, 16 juni 2011, r.o. 42 en HvJEU, Obelix/Mobilix, C-16/06, r.o. 100-101). Op basis van (de) twee ingeroepen rechten kan het Bureau niet concluderen dat er sprake is van een seriemark. Overigens zou de vaststelling dat er sprake is van een seriemark, de uitkomst van onderhavige oppositie niet beïnvloeden, aangezien het niet zou leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie.

76. Verweerder stelt dat hij een website exploiteert voor digitale dj's en dat ingeroepen rechten uitsluitend gebruikt worden om producten zoals koptelefoons te verkopen. Verweerder vergelijkt hiertoe onder meer de websites van hem met die van opposant (zie overweging 25). In dit kader merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

78. De oppositie met nummer 2008568 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Het Benelux depot met nummer 1269518 wordt niet ingeschreven voor de diensten:

- Klasse 38 (*alle diensten*);
- Klasse 41 (*alle diensten*).

80. Het Benelux depot wordt wel ingeschreven voor de diensten:

- Klasse 35 (*alle diensten*);
- Klasse 39 (*alle diensten*).

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

Den Haag, 29 september 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratief behandelaar: Gerda Veltman