



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008853

van 9 april 2015

Opposant: **KMS BLACKSPACE GmbH**
Tölzer Straße 2c
81379 München
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi-en Merkenbureau**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 10831841**

BLACKSPACE

tegen

Verweerder: **Dave Heere h.o.d.n. Epicúreo**
Copernicusstraat 57-2
1098 JE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau DomainMasters (Nederland)**
Fruitweg 24 H
2321 GK Leiden
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1267092**

BACKSPACE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk BACKSPACE voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Dit depot is onder nummer 1267092 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2013.
2. Op 22 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 10831841 van het woordmerk BLACKSPACE, ingediend op 24 april 2012 en ingeschreven op 20 september 2012 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.
3. Bij het indienen van de argumenten geeft opposant aan dat de oppositie enkel nog is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35 en 41 van het ingeroepen recht.
4. 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").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 25 juli 2013.
7. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 26 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 februari 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
8. Op 27 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 28 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.
9. De verweerder heeft op 28 maart 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 april 2014.
10. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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

13. Bij het indienen van de argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie; hij richt zich enkel nog tegen de diensten in de klasse 35 en 41 van het bestreden teken en baseert zich enkel nog op de diensten in de klassen 35 en 41 van het ingeroepen recht. Opposant is van mening dat de diensten van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan die van hem.

14. De tekens zijn op één letter na identiek; visueel en auditief zijn ze dan ook zeer overeenstemmend volgens opposant. Het ingeroepen recht heeft op zich geen betekenis in de Benelux, waardoor een begripsmatige vergelijking volgens hem niet zinvol is. Voor zover het Bureau wel een betekenis in de woorden ziet, is opposant van mening dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming. Het in aanmerking komend publiek zal zowel het merk als het teken ontleden in twee woorden, respectievelijk “black” en “space” en “back” en “space”. Zowel “black” als “back” hebben volgens opposant een betekenis die doorgaans negatief wordt uitgelegd, waardoor er sprake is van een overeenkomst in de ondertoon van de woorden. De andere helft van de woorden, te weten “space” is begripsmatig identiek.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie zich richt en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder licht toe dat hij het bestreden teken gebruikt voor de organisatie van evenementen op het gebied van muziek, waarbij ook restauratieve diensten worden aangeboden. Klasse 35 is opgenomen om de zakelijk administratie, de commerciële aspecten en de reclame rond de festivals te beschermen. Verweerder geeft aan dat hij heeft gepoogd om tot een minnelijke schikking met opposant te komen, maar dat hij geen afstand kon doen van klasse 35, omdat er een derde partij is die soortgelijke activiteiten ontplooit en deze klasse is volgens hem nodig om hiertegen op te kunnen treden.

17. Verweerder geeft aan dat de houder van het bestreden teken geen onderneming is, maar dat het teken gebruikt wordt voor een door studenten georganiseerd muziekfeest, dat tot nu toe enkel in Amsterdam wordt georganiseerd. Opposant daarentegen is een relatief grote, in Duitsland gevestigde onderneming die zich richt op grote klanten. Nu verweerder en opposant elkaar niet kenden, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van kielzog varen of onrechtmatig voordeel trekken uit de bekendheid van opposant.

18. Hoewel merk en teken gelijkenissen vertonen, vallen de verschillen volgens verweerder duidelijk op, zowel visueel als auditief. Ook begripsmatig is er een duidelijk verschil tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken waar te nemen. Het bestreden teken is een naam voor feesten waarmee aangeduid wordt dat men terug (back) komt naar de ruimte (space) waar het feest wordt gegeven. Verweerder verwijst naar de website van opposant waarop de achterliggende gedachte achter

“blackspace” wordt uitgelegd. Bovendien blijkt er volgens verweerder altijd gebruik te worden gemaakt van het voorvoegsel “KMS”.

19. Verweerder geeft toe dat hij bij het depot gebruik heeft gemaakt van de standaard *heading* van klasse 35, maar dit betekent volgens hem nog niet dat alle diensten daardoor soortgelijk zijn aan die van opposant. Het zelf maken van reclame is volgens hem bijvoorbeeld iets anders dan de diensten van een reclamebureau.

20. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring te duchten en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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.”

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BLACKSPACE	BACKSPACE

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van tien letters, BLACKSPACE. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit negen letters, BACKSPACE.

28. 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 wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn 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). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht op zal splitsen in respectievelijk "BLACK" en "SPACE". Dit is naar oordeel van het Bureau niet het geval bij het bestreden teken, aangezien dit een bestaand woord is met een duidelijke en vaststaande betekenis, namelijk de toets op het toetsenbord die gebruikt wordt om letters te wissen. Dit woord wordt in de Nederlandse taal ook actief als zodanig gebruikt. Hoewel in het Frans eerder de aanduiding "*touche retour arrière*" zal worden gebruikt, is het Bureau van oordeel dat men de betekenis van het woord BACKSPACE wel onmiddellijk zal herkennen.

29. In beginsel zal een 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), waarbij de toevoeging van de letter "L" aan het begin van het teken naar oordeel van het Bureau zorgt voor een verschil. Niet alleen is er daardoor sprake van een visueel en auditief verschil, maar juist op begripsmatig vlak zorgt de letter "L" voor een duidelijk onderscheid in de woorden. Het ingeroepen recht zal gepercipieerd worden als "zwarte ruimte" en het bestreden teken als de toets op het toetsenbord.

30. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de diensten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

31. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken bestaat uit een woord met een duidelijke en vaststaande betekenis. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Vergelijking van de diensten

32. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

33. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Diensten van reclamebureaus; Marketing, reclame, marktonderzoek en -analyse; Bereiding en uitgave van reclameteksten; Vervaardiging en uitgave van drukwerken voor reclamedoeleinden, Ook in elektronische vorm; Lay-outvormgeving van drukwerken voor reclamedoeleinden; Planning en ontwerp van reclame- en verkoopconcepten voor de verkoop promotie; Presentaties van ondernemingen in media, Met name in een computernetwerk en Op internet; Presentatie van goederen en diensten; Onlinereclame via computernetwerken, Op internet en in mobiele diensten; Televisiereclame; Radioreclame; Onderzoek naar aanbiedingen van producten en diensten, te weten het verzamelen en samenstellen van informatie op het gebied van marketing, Reclame en raadgeving inzake leidinggeving; Bemiddeling bij reclame- en promotiecontracten voor derden; Het verzorgen van advertentieruimte; Public relations; Zakelijke consultancy; Advisering met betrekking tot personeel; Organisatorische advisering.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 41 Training van leidinggevend personeel; Personal coaching; Uitgave van allerlei drukwerken (andere dan voor reclamedoeleinden), met name brochures; Het schrijven en uitgeven van teksten, anders dan publicitaire; Desktoppublishing (vervaardiging van publicaties met behulp van elektronische gegevensverwerking);Uitgave van	Klasse 41 Organisatie van evenementen op het gebied van muziek, popfestivals en concerten.

<p>elektronische uitgeverijproducten (anders dan voor reclamedoeleinden) op allerlei gegevensdragers, Ook op internet en On-line; Componeren van geluiden, klanken en muziek (sounddesign); Lay-outvormgeving, behalve voor reclamedoeleinden; Fotografie; Video- en filmproductie; Opleiding, met name de organisatie van seminars, workshops, colloquia en het uitvoeren van tentoonstellingen voor culturele doeleinden en onderwijsdoeleinden; Ontspanning, Met name het houden van concerten; Culturele activiteiten, Met name openbare presentatie van werken op het gebied van beeldende kunst of literatuur voor culturele of educatieve doeleinden; Uitgave van zakelijke rapporten in gedrukte vorm.</p>	
--	--

B. Overige factoren

34. Verweerder geeft aan dat hij heeft gepoogd om tot een minnelijke schikking met opposant te komen, maar dat hij geen afstand kon doen van klasse 35, omdat er een derde partij is die soortgelijke activiteiten ontplooit en deze klasse is volgens hem nodig om hiertegen op te kunnen treden (zie overweging 16). Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

35. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 17 en 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

36. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de 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

37. De oppositie met nummer 2008853 wordt afgewezen.

38. Benelux merkaanvraag met nummer 1267092 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 9 april 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Gerda Veltman