



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009226

van 17 april 2015

Opposant: **Bass Licences, VOF**
Heizijde 143
2300 Turnhout
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 886253**
NOCTURNAL

tegen

Verweerder: **Patrick Salvini**
Herengracht 403
1017 BP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **heidemanboot advocaten bv**
Herengracht 545
1017 BW Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 943794**
Nocturnal

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Nocturnal voor waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 943794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 september 2013.
2. Op 26 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 886253 van het woordmerk NOCTURNAL, ingediend op 19 juli 2010 en ingeschreven op 10 november 2010 voor waren in de klassen 9, 35 en 41.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Bass Licenses VOF staat, hiermee treedt deze in de rechten van Creco b.v.b.a., de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en 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 december 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 7 april 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Op 10 april 2014 werden de argumenten van opposant door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 10 juni 2014 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 13 juni 2014 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 13 augustus 2014.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 13 augustus 2014 door verweerder ingediend en op 18 augustus 2014 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

15. Opposant gaat in eerste instantie in op zijn activiteit met betrekking tot de organisatie van dance evenementen, waaronder "NOCTURNAL The dark Rituals".

16. Opposant beroept zich op zowel 2.3, sub a als sub b BVIE. Merk en teken zijn volgens opposant immers identiek. Bovendien is er sprake van identieke en soortgelijke waren en diensten. Voor wat betreft 2.3, sub a BVIE wijst opposant erop dat er geen verwarringsgevaar dient te worden aangetoond.

17. De waren en diensten zijn bestemd voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, aldus opposant.

18. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er een zeer hoge mate van verwarringsgevaar bestaat. Zelfs indien er voor bepaalde waren van verweerder een zwakke soortgelijkheid weerhouden zou kunnen worden, dan wordt dit volgens opposant gecompenseerd door de identieke merken.

19. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren, in zijn geheel toe te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt in eerste instantie dat hij sinds 2008 dance-evenementen organiseert onder de naam Nocturnal evenementen en deze promoot via de website www.partyflock.nl. Verweerder meent dat opposant één maal in 2013, gebruikmakend van de bekendheid van verweerder, een activiteit heeft georganiseerd onder de naam NOCTURNAL.

21. Volgens verweerder heeft opposant een activiteit georganiseerd ruim drie jaar na het depot te kwader trouw. In de kringen van de nachtelijke feesten en festivals heeft NOCTURNAL grote bekendheid gekregen, aldus verweerder. Hierdoor wist opposant of behoorde hij althans te weten van het gebruik van het merk NOCTURNAL door verweerder. Nog volgens verweerder is het zeer aannemelijk dat het

merk door opposant vooral is gedeponeed om verweerder te beletten het merk NOCTURNAL te gebruiken/deponeren. Derhalve concludeert verweerder dat er sprake is van een nietig depot.

22. Verweerder merkt op zich bewust te zijn van de beperkingen die een oppositieprocedure meebrengt en dat het Bureau zich dient te beperken tot het vergelijken van de tekens en de waren en diensten en daarbij geen rekening houdt met bijkomende omstandigheden, zoals een depot te kwader trouw.

23. Volgens verweerder is het evident dat de tekens identiek zijn en aangevraagd werden voor identieke waren en diensten. Het is immers het merk dat verweerder heeft ontworpen en bedacht en dat opposant (te kwader trouw) heeft gedeponeed.

24. Verweerder stelt nog binnen de termijn voorzien in artikel 2.28, lid 3 BVIE te zijn om de nietigheid van het depot te kwader trouw verrichte depot in te roepen. Hij stelt dan ook voornemens te zijn zich mogelijk tot de rechter te wenden met dit verzoek. In dat geval zal hij het bureau verzoeken de onderhavige oppositieprocedure op te schorten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Kwade trouw**

25. Verweerder stelt dat opposant een depot te kwader trouw heeft verricht en dat de ingeroepen inschrijving nietig dient te worden verklaard. Zoals verweerder trouwens zelf reeds opmerkt (zie supra, punt 22), kan een dergelijk argument 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 de specifieke gronden 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. Verweerder heeft dit aangekondigd, maar het Bureau is niet op de hoogte gebracht van enige opschortingsgrond.

A.2. **Vergelijking van de tekens en de waren en diensten**

Vergelijking van de tekens

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NOCTURNAL	Nocturnal

27. Het is tussen partijen *in confesso* dat merk en teken identieke woordmerken zijn (zie supra, punt 23).

Vergelijking van de waren en diensten

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters; rekenmachines; gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; beeld- en geluidsdragers, met inbegrip van cd's, cd-rom's, cd-i's, dvd's, audio- en videocassettes; magnetische dragers, grammofoonplaten, interactieve compact discs, videobanden en video compact discs (beeldplaten); multimedia publicaties en digitale muziekbestanden, downloadbaar of op dragers, tevens via internet te verkrijgen; drukwerken in elektronische vorm, downloadbaar of op dragers.</p>	<p>KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.</p>
	<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; professionele leiding over artistieke zaken; mannequindiensten voor publiciteit of verkooppromotie; public relations; organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; gegevensverzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand; public relations; verspreiding van reclamemateriaal; diensten van databanken bevattende gegevens betrekking hebbende op publiciteit en commerciële zaken; organisatie van tentoonstellingen, beurzen en andere evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; publiciteit en verkooppromotie, al dan niet via internet; verhuur van advertentieruimte, reclamemateriaal en reclametijd op communicatiemedi; administratief beheer van</p>	

<p>databanken; schrijven van publicitaire teksten ten behoeve van websites; marketing; zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop van, alsmede detailhandelsdiensten op het gebied van muziek- of beeld dragers; het ter beschikking stellen van advertentieruimte op internet, voor reclamedoeleinden; het verstrekken van handelsinformatie langs telecommunicatieve weg; handelsinformatie met betrekking tot producten te bestellen langs elektronische weg (in het kader van teleshopping); administratief management van contactgegevens; merchandising.</p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van forums, seminars, lezingen en conferenties; organisatie van tentoonstellingen, beurzen en andere evenementen voor educatieve, culturele of recreatieve doeleinden; het uitgeven van publicaties van derden via internet; schrijven van niet- publicitaire teksten ten behoeve van websites; al dan niet elektronisch publiceren en uitgeven van boeken, tijdschriften, catalogussen en drukwerken; audiovisuele productie; film- en muziekproductie; uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's; uitvoeren van culturele programma's, ook via radio, televisie en internet; diensten van uitvoerende artiesten; uitgeven van beeld- of muziekopnames op dragers; organisatie van ontspanningsactiviteiten, waaronder ontspanningsactiviteiten waaraan deelgenomen kan worden via elektronische verbindingen; diensten van discotheken; organisatie van fuiven, dansoptredens en concerten; organisatie van schoonheidswedstrijden (ontspanning); modeldiensten voor artiesten; verhuur van verlichtingsapparatuur voor Tv-studio's en toneelverlichting; verhuur van geluidsapparatuur; verhuur van decors voor voorstellingen; verhuur van films; verhuur van filmtoestellen en -toebehoren; verhuur van geluidsopnamen.</p>	<p>KI 41 Organisatie van dance- en muziekevenementen voor recreatieve doeleinden.</p>

29. Ook de identiteit van de waren en diensten is tussen partijen *in confesso* (zie supra, punt 23).

B. Conclusie

30. Partijen zijn het er kennelijk over eens dat er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren en diensten gedeponeerde merken, zoals voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a juncto 2.3, sub a BVIE. Derhalve dient in casu geen toetsing te gebeuren aan het criterium van het verwarringsgevaar, daar dit enkel, overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE, dient te gebeuren in de gevallen voorzien in artikel 2.3, sub b en niet sub a.

IV. BESLUIT

31. De oppositie met nummer 2008226 wordt toegewezen.

32. De Benelux spoedinschrijving met nummer 943794 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 17 april 2015

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier