

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002802
van 4 november 2016

Opposant: **Westin Hotel Management, L.P.**
1 StarPoint
06902 Stamford, Connecticut
Verenigde Staten van Amerika

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

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 6222897**

WESTIN

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 193862**

WESTIN
HOTELS & RESORTS

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 194142**

WESTIN

tegen

Verweerder: **Restinn b.v.**
Duivendrechtsekade 62
1096 AH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1154052**


RESTINN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 februari 2008 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RESTINN voor diensten in de klassen 35, 39, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1154052 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 februari 2008.

2. Op 29 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6222897 van het woordmerk WESTIN, ingediend op 23 augustus 2007 en ingeschreven op 20 augustus 2008 voor diensten in klasse 35;
- Europese inschrijving 193862 van het gecombineerde woord- /beeldmerk  , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 14 augustus 1998 voor waren en diensten in de klassen 25, 39 en 42;
- Europese inschrijving 194142 van het woordmerk WESTIN, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 16 maart 2000 voor waren en diensten in de klassen 25, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35, 39, 41 en 42 van de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 mei 2008. Aangezien het eerste ingeroepen recht (E6222897) op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten uitgewisseld en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Bij het indienen van de gebruiksbewijzen heeft opposant eveneens gereageerd op de eerder ingediende argumenten van verweerder. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 26 maart 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant is van mening dat de beschrijving van de diensten van verweerder in de klassen 35, 39 en 41 identiek, dan wel soortgelijk zijn aan zijn diensten. Dit geldt volgens opposant ook voor de beschrijving van de diensten in klasse 43, ongeacht het feit dat deze diensten in een andere klasse zijn geregistreerd.
10. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant dat de tekens bijna identiek zijn, omdat vijf van de zes letters hetzelfde zijn en dezelfde volgorde hebben. Hierbij merkt opposant op dat de laatste letter N van het bestreden teken ook identiek is aan de laatste letter van het teken WESTIN.
11. Volgens opposant is er auditief nagenoeg geen verschil tussen de tekens. Opposant stelt ook dat de R en de W zachte klanken zijn en het verschil tussen deze letters derhalve zeer klein is.
12. Opposant betoogt vervolgens dat de onderhavige tekens geen begripsmatige betekenis hebben. Om die reden kan geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.
13. Opposant stelt verder dat de ingeroepen rechten wereldwijd bekend zijn. Het gaat om een internationale hotelketen die een verscheidenheid aan goederen en diensten aanbiedt. Opposant heeft daarnaast stukken ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat door de omvangrijke historie van de ingeroepen rechten, de intensiteit en de wereldwijde geografische omvang van het gebruik en de gedane investeringen de ingeroepen rechten bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn.
14. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en een beslissing te nemen over de kosten in het voordeel van opposant.
15. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder verzoekt allereerst bewijzen van gebruik voor diensten op het gebied van reizen, transport en reisbureaus in klasse 39, diensten met betrekking tot conventies en het organiseren van vergaderingen in klasse 41, alsmede diensten met betrekking tot restaurants, conventies en het organiseren van vergaderingen in klasse 43.
17. Volgens verweerder is de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten niet relevant nu de totaalindrukken van de tekens niet overeenstemmen. Daarnaast betoogt verweerder dat uit de door opposant ingediende stukken niet volgt dat er sprake is van bekendheid bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn.
18. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, omdat de eerste letters verschillend zijn.
19. Verweerder betoogt vervolgens dat de woorden WESTIN en RESTINN allebei in twee lettergrepen worden uitgesproken. Beide tekens beginnen met een verschillende medeklinker en hierbij wordt de letter R hard uitgesproken, aldus verweerder. Met betrekking tot het eerste en derde ingeroepen recht stelt verweerder dat deze om die reden weinig overeenstemmen met het bestreden teken. Verweerder betoogt verder dat er geen auditieve overeenstemming bestaat tussen het tweede ingeroepen recht WESTIN HOTELS & RESORTS en het bestreden teken RESTINN.

20. Verweerder stelt in het kader van de begripsmatige vergelijking dat het aannemelijk is dat het bestreden teken door het publiek wordt opgesplitst in twee onderdelen. Volgens verweerder zal het publiek de elementen REST en INN opvatten als respectievelijk 'rusten' en een verwijzing naar een hotel. Verweerder stelt ook dat het publiek het woord WESTIN zal opvatten als een fantasienaam zonder betekenis of als een jongensnaam.

21. Voor zover er een grote mate van soortgelijkheid tussen de diensten bestaat betoogt verweerder dat dit geen gevaar voor verwarring met zich brengt, nu de ingeroepen rechten en het bestreden teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Daarnaast stelt verweerder dat indien het bewijs van normaal gebruik voor de diensten, zoals verzocht door verweerder, door opposant niet wordt geleverd, deze diensten niet soortgelijk zijn aan de diensten van verweerder.

22. Verweerder concludeert dat geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen, het bestreden teken in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten.

23. Verweerder heeft niet gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A. Bewijs van gebruik

24. 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 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.

25. Aangezien het tweede en derde ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 23). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

B. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste en derde ingeroepen recht (Europese inschrijvingen 6222897 en 194142)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WESTIN	RESTINN

Begripsmatige vergelijking

34. 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).

35. Het Bureau overweegt dat een deel van het publiek de woorden WESTIN en RESTINN kan opsplitsen in respectievelijk "WEST" en "IN" en "REST" en "INN". De woorden WEST en IN hebben een betekenis in de Nederlandse taal. Het eerste deel van het bestreden teken REST is een Engels woord dat onder meer 'rustplaats'

of 'uitrusten' betekent.¹ Het tweede deel van het bestreden teken INN is de Engelse aanduiding voor onder meer een herberg, logement of klein hotel.² Voor het deel van het publiek dat de tekens zal opsplitsen zijn de tekens derhalve begripsmatig verschillend.

36. De woorden WESTIN en RESTINN hebben in hun geheel echter geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. Een begripsmatige vergelijking is voor zover niet aan de orde.

37. Beide tekens hebben in hun geheel geen betekenis. Indien het publiek de tekens zal opsplitsen is er geen sprake van een begripsmatige overeenstemming. Hierbij merkt het Bureau op dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit een woord van zes letters, WESTIN. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zeven letters, RESTINN. Van het bestreden teken zijn de tweede tot en met de zesde letter identiek en staan zij op dezelfde positie als het ingeroepen recht. De eerste letter is echter verschillend en daarnaast heeft het bestreden teken een extra letter op de laatste plaats, te weten de N.

39. 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 voorliggende geval bestaan de woorden WESTIN en RESTINN uit vijf identieke letters. Het Bureau is van oordeel dat de verschillende letters aan het begin en de toevoeging van de N aan het einde van het bestreden teken de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vijf identieke letters niet wegneemt.

40. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking


41. De woorden WESTIN en RESTINN bestaan allebei uit twee lettergrepen. De tekens beginnen weliswaar met een andere letter, maar het Bureau is van oordeel dat dit verschil weinig invloed heeft op het klankbeeld van de eerste lettergreep. De extra letter N in het bestreden teken zorgt niet voor een auditief verschil.

42. De tekens zijn op auditief vlak derhalve overeenstemmend in hun totaalindruk.

Conclusie

43. De tekens zijn visueel in zekere mate en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens niet overeen of is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 193862)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	RESTINN

¹ Zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands 4^e Editie.

² Zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands 4^e Editie.

44. Het tweede ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk dat bestaat uit het woord WESTIN weergegeven in grote, zwarte letters in een dikgedrukt lettertype. Onder het woord WESTIN bevinden zich in een kleiner lettertype de woorden HOTELS & RESORTS.

45. Het publiek zal 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). Het woordelement HOTELS & RESORTS in het tweede ingeroepen recht is een duidelijke verwijzing naar de onderhavige diensten. Het woordelement WESTIN is derhalve het onderscheidende bestanddeel.

46. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het eerste en derde ingeroepen recht, geldt evenzeer voor het tweede ingeroepen recht. De beeldelementen – die uitsluitend een speciaal lettertype behelzen (GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004; Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008) – maken de mate van visuele overeenstemming in elk geval niet kleiner en de auditieve en begripsmatige vergelijking levert uiteraard hetzelfde resultaat op. Ook voor het tweede ingeroepen recht geldt derhalve dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate en auditief overeenstemmend is.

Vergelijking van de diensten

47. 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).

48. Bij vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten 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.

49. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; met inbegrip van kleinhandeldiensten voor waren zoals meubelen, beddengoed voor mensen en huisdieren, badkameraccessoires.	Kl 35 Reclame, publiciteit en verkooppromotie; beheer van commerciële zaken; verkooppromotie; merchandising; verspreiding van reclamemateriaal, ook via het Internet; commercieel beheer van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; 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, beheer van commerciële zaken; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke of publicitaire doeleinden; het beheren van databases op het gebied van reizen, tijdelijke accommodaties, horeca en reisinformatie; promotie van de verhuur, reservering en de bemiddeling bij de verhuur en reservering van reizen en vakantiewoningen; het verstrekken van informatie over voornoemde diensten; verzamelen en systematiseren van gegevens (data) inzake voornoemde diensten,

	alsmede van informatie inzake transport, reizen, vakanties, recreatieve en sportieve activiteiten, tijdelijke huisvesting, restauratie en horeca.
KI 39 Diensten op het gebied van reizen en transport, reisbureaus.	KI 39 Organisatie van reizen; reizigersbegeleiding; rondleidingen; organisatie van excursies, wandel-, en fietstochten; verhuur van vervoermiddelen onder meer fietsen, paarden, kano's, auto's en boten; vervoer van personen en goederen; bagagevervoer.
KI 41 Diensten met betrekking tot conventies en het organiseren van vergaderingen.	KI 41 Ontspanning, vrije tijd en recreatie; het verstrekken van informatie op educatief gebied; het organiseren en verzorgen van ontspannende, culturele, recreatieve en culinaire evenementen; entertainment (vermaak) op sportief, recreatief en culinair gebied; vakantiecampen (ontspanning); discotheken; organiseren, houden en begeleiden van sportieve en recreatieve activiteiten onder meer kanovaren en paardrijden; exploitatie van golfterreinen en sportaccommodaties; sportinstructie; sportkampen; pretparken; exploitatie van zwembaden.
KI 42 Hotels en restaurants; hotelreserveringen; diensten met betrekking tot conventies en het organiseren van vergaderingen.	
	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten waaronder de diensten van een bar, restaurant en bistro; tijdelijke huisvesting; verhuur van verplaatsbare constructies en tenten; logies, hoteldiensten, moteldiensten, vakantiehuizen; reservering van tijdelijke accommodaties; bemiddeling bij de verhuur van tijdelijke accommodaties; het verhuren (tijdelijk ter beschikking stellen) van ruimte voor gezelschappen, recepties en (thema)feesten; het bereiden van gerechten (zogenaamd fooddesign); advisering inzake de keuze van wijn en andere alcoholische en non- alcoholische dranken; culinaire adviezen; het geven van culinaire adviezen met betrekking tot eten en drinken; het verstrekken van informatie over nieuwe producten op culinair gebied; alsmede het verschaffen van informatie over en het adviseren met betrekking tot voornoemde diensten.

Klasse 35

50. De volgende diensten zijn identiek: *“reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”*. Deze diensten komen expressis verbis voor in de dienstenlijst van opposant.

51. De diensten *“publiciteit en verkooppromotie; verkooppromotie; merchandising; verspreiding van reclamemateriaal, ook via het Internet; commercieel beheer van zaken; 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, beheer van commerciële zaken; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke of publicitaire doeleinden; promotie van de verhuur, reservering en de bemiddeling bij de verhuur en reservering van reizen en vakantiewoningen; het*

verstrekken van informatie over voornoemde diensten" betreffen allemaal diensten die vallen onder de bredere categorieën *"reclame"* en *"beheer van commerciële zaken"* van opposant en zijn derhalve identiek, dan wel sterk soortgelijk daaraan. Uit de rechtspraak volgt immers dat wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, deze diensten als dezelfde worden beschouwd (zie in die zin arrest GEU 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04). De toevoeging "ook via Internet" heeft geen effect op de soortgelijkheid van deze diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

52. Overigens zijn de diensten *"promotie van de verhuur, reservering en de bemiddeling bij de verhuur en reservering van reizen en vakantiewoningen; het verstrekken van informatie over voornoemde diensten"* sterk soortgelijk aan de *"diensten op het gebied van reizen en transport, reisbureaus"* van opposant in klasse 39. De promotie en informatieverstrekking over reizen en vakantiewoningen zal immers ook een onderdeel zijn van het uitoefenen van de diensten op het gebied van reizen en reisbureaus. Deze diensten worden doorgaans geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

53. De diensten met betrekking tot *"het beheren van databases op het gebied van reizen, tijdelijke accommodaties, horeca en reisinformatie; verzamelen en systematiseren van gegevens (data) inzake voornoemde diensten, alsmede van informatie inzake transport, reizen, vakanties, recreatieve en sportieve activiteiten, tijdelijke huisvesting, restauratie en horeca"* zijn administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de diensten *"zakelijke administratie"* en *"administratieve diensten"* in klasse 35 waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Deze diensten vallen ook onder de diensten in klasse 39 van het ingeroepen recht. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden.

Klasse 39

54. De diensten *"organisatie van reizen; reizigersbegeleiding; rondleidingen; organisatie van excursies, wandel-, en fietstochten; verhuur van vervoermiddelen onder meer fietsen, paarden, kano's, auto's en boten; vervoer van personen en goederen; bagagevervoer"* zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de *"diensten op het gebied van reizen en transportdiensten, reisbureaus"* genoemd in klasse 39 van het ingeroepen recht. Reisbureaus regelen immers doorgaans ook de excursies waaraan kan worden deelgenomen gedurende een vakantie of reis. Aangezien deze diensten geleverd worden door dezelfde ondernemingen, zal het publiek er eenzelfde herkomst aan toedichten.

Klasse 41

55. De brede categorie van diensten met betrekking tot het *"verstrekken van informatie op educatief gebied"* van het bestreden teken bevat ook de diensten met betrekking tot conventies en het organiseren van vergaderingen van het ingeroepen recht. Een conventie is immers een activiteit en een evenement waarbij informatie kan worden gegeven op educatief gebied. Ondanks het feit dat in het ingeroepen recht gespecificeerd wordt dat het gaat om een conventie of een vergadering zijn de aard en bestemming, te weten het informeren van mensen, hetzelfde. Om die reden zijn deze diensten sterk soortgelijk (zie in die zin ook GEU, arrest Metabiomax, T-62/13, 11 juni 2014).

56. De diensten *"ontspanning, vrije tijd en recreatie; het organiseren en verzorgen van ontspannende, culturele, recreatieve en culinaire evenementen; entertainment (vermaak) op sportief, recreatief en culinair gebied; vakantiecampen (ontspanning); organiseren, houden en begeleiden van sportieve en recreatieve activiteiten onder meer kanovaren en paardrijden; sportkampen"* zijn sterk soortgelijk aan de *"diensten op het gebied van reizen en transportdiensten, reisbureaus"* in klasse 39 van het ingeroepen recht. Deze diensten kunnen allemaal worden aangeboden ter ontspanning gedurende een reis of vakantie. Vakantie-reizen hebben ook vaak een thema, zoals een kanotocht of een wandelvakantie, waarbij de reisorganisatie naast accommodatie

ook de begeleiding van de tocht regelt. Deze activiteiten kunnen ook uitermate sportief zijn. Andere vormen van vakantie, zoals een georganiseerde stedentrip, kunnen bestaan uit verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan een museum. Deze activiteiten worden dan reeds via het reisbureau aangeboden. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming derhalve hetzelfde en kunnen worden aangeboden door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

57. De diensten *“discotheken; exploitatie van golfterreinen en sportaccommodaties; pretparken; exploitatie van zwembaden”* zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. In het kader van zijn dienstverlening zal verweerder wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met de diensten van opposant in klasse 35, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken en administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk.

58. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming ook verschillend van de *“diensten op het gebied van reizen en transportdiensten, reisbureaus”* in klasse 39 en *“diensten met betrekking tot conventies en het organiseren van vergaderingen”* in klasse 41 van opposant. Weliswaar brengt men gedurende een vakantie doorgaans ook een bezoek aan een discotheek, golfterrein, pretpark of zwembad maar de exploitatie van deze faciliteiten wordt niet uitgevoerd door dezelfde ondernemingen.

59. Tot slot zijn deze diensten evenmin soortgelijk aan de diensten *“hotels en restaurants; hotelreservering”* in klasse 42 van opposant. In hotels kan er wel sprake van zijn dat deze een zwembad of fitness hebben, maar deze dienst wordt niet zelfstandig aangeboden, maar als onderdeel van de hoteldiensten. De aard en het doel is derhalve verschillend.

60. De dienst *“sportinstructie”* is niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Deze dienst ziet doorgaans op het begeleiden van sporters, zodat een betere prestatie kan worden geleverd en verschilt naar zijn aard en bestemming van de diensten van opposant. Bovendien wordt deze dienst doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 43

61. De diensten *“restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten waaronder de diensten van een bar, restaurant en bistro; tijdelijke huisvesting; logies, hoteldiensten, moteldiensten, vakantiehuizen; reservering van tijdelijke accommodaties; bemiddeling bij de verhuur van tijdelijke accommodaties; het verhuren (tijdelijk ter beschikking stellen) van ruimte voor gezelschappen, recepties en (thema)feesten; het bereiden van gerechten (zogenaamd fooddesign); advisering inzake de keuze van wijn en andere alcoholische en non- alcoholische dranken; culinaire adviezen; het geven van culinaire adviezen met betrekking tot eten en drinken; het verstrekken van informatie over nieuwe producten op culinair gebied; alsmede het verschaffen van informatie over en het adviseren met betrekking tot voornoemde diensten”* zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *“hotels en restaurants”* in klasse 42 van opposant. Al deze diensten vormen immers een uitwerking van de hotel- en restaurantdiensten van opposant. Deze diensten zijn derhalve naar hun aard en bestemming hetzelfde en worden doorgaans uitgevoerd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

62. De diensten *“verhuur van verplaatsbare constructies en tenten”* kunnen onder meer betrekking hebben op kampeertenten en -wagens. Deze diensten kunnen vallen derhalve ook onder de algemene categorie *“diensten op het gebied van reizen en transport”* genoemd in klasse 39 van opposant. Zoals hierboven reeds aangegeven geldt dat wanneer diensten de door het oudere merk aangeduide diensten in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, deze diensten als dezelfde worden beschouwd (zie in die zin arrest GEU Fifties, en Arthur et Félicie, reeds aangehaald).

Conclusie

63. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van opposant.

B.2. Globale beoordeling

64. 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.

65. 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 onderhavige geval kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. De diensten kunnen zowel gericht zijn op een professioneel als op een particulier publiek en in dat geval dient er van het laagste aandachtsniveau te worden uitgegaan. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

66. 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). In casu zijn de diensten identiek of (sterk) soortgelijk, hetgeen de mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren.

67. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. De stelling van opposant (zie punt 13) dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten ten gevolge van het wereldwijde gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet uitgaat van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de door opposant ingediende stukken ter onderbouwing van de bekendheid van de ingeroepen rechten (zie punt 17) evenmin nadere bespreking.

68. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

69. Gezien de identiteit en de mate van soortgelijkheid van de diensten, alsmede de mate van overeenstemming van de tekens is er naar het oordeel van het Bureau, alle bovengenoemde factoren in overweging genomen, sprake van verwarring, nu het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

C. Overige factoren

70. Opposant heeft in zijn toelichting op de bewijzen van normaal gebruik eveneens gereageerd op de argumenten van verweerder (zie punt 7). Deze reactie zal echter door het Bureau niet in overweging worden

genomen, aangezien deze buiten de termijn, zoals vastgesteld in regel 1.17 UR, werd ingediend.

71. Verweerder verzoekt het Bureau opposant te veroordelen in de kosten (zie punt 22). In het kader van de oppositieprocedure is er echter 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 toegewezen (of afgewezen).

D. Conclusie

72. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2002802 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Het Benelux depot met nummer 1154052 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 35 (*alle diensten*)
- Klasse 39 (*alle diensten*)
- Klasse 41 Ontspanning, vrije tijd en recreatie; het verstrekken van informatie op educatief gebied; het organiseren en verzorgen van ontspannende, culturele, recreatieve en culinaire evenementen; entertainment (vermaak) op sportief, recreatief en culinair gebied; vakantiecampen (ontspanning); organiseren, houden en begeleiden van sportieve en recreatieve activiteiten onder meer kanovaren en paardrijden; sportkampen.
- Klasse 43 (*alle diensten*)

75. Het Benelux depot met nummer 1154052 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 41 Discotheken; exploitatie van golfterreinen en sportaccommodaties; sportinstructie; pretparken; exploitatie van zwembaden.

76. 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, 4 november 2016

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard