

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20004881

van 9 december 2011

Opposant: **Aldiana GmbH**
Zimmersmühlenweg 51
61440 Oberursel
Duitsland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 5664875**

PARADISE



HOTELS & RESORTS

tegen

Verweerder: **Paradice Holding B.V.**
Pauwenlaan 75
2566 TD 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1192653**

PARADICE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 november 2009 heeft verweerders rechtsvoorganger een Benelux depot verricht van het woordmerk PARADICE voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1192653 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2009.

2. Op 29 januari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5664875 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



HOTELS & RESORTS, ingediend op 5 februari 2007 en ingeschreven op 23 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 en 44;

- Internationale inschrijving 561903 van het gecombineerde woord- /beeld



HOTELS INTERNATIONAL, waarvoor uitbreiding naar de Benelux werd aangevraagd op 3 september 1993 voor diensten in de klassen 36, 39, 41 en 42.

3. Op 29 april 2011 heeft opposant het Bureau verzocht internationale inschrijving 561903 te schrappen als ingeroepen recht. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het overgebleven ingeroepen recht.

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 2 februari 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan

partijen. Aangezien één van de ingeroepen rechten op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 15 maart 2010 werd door de gemachtigde van verweerder de overdracht van het bestreden teken aan Paradise Holding B.V. aangetekend. Op 12 april 2010 werd dit door het Bureau aan beide partijen schriftelijk meegedeeld.

9. Op 13 oktober 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het betreffende ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen meegedeeld. Op 14 december 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen meegedeeld op 15 december 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 15 februari 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 11 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 28 februari 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

12. Op 7 maart 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 mei 2011.

13. Op 29 april 2011 heeft opposant het Bureau meegedeeld dat Europese inschrijving 5664875 nog niet gebruiksplchtig was en heeft hij het Bureau verzocht de oppositie enkel te baseren op deze inschrijving. Het Bureau heeft deze reactie op 9 mei 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 9 juli 2011 om te reageren op de argumenten van opposant.

14. De verweerder heeft op 1 juli 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 juli 2011.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Opposant is van mening dat het meest dominante bestanddeel van het ingeroepen recht het element PARADISE is, aangezien de overige woordelementen zuiver beschrijvend zijn en de beeldelementen van zon, zee en strand als versiering zullen worden opgevat, nu deze de sfeer van een paradijs weergeven. Het woord PARADISE verschilt slechts één letter van het bestreden teken, PARADICE. Een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal dit verschil volgens opposant niet eens opmerken, het is immers gebruikelijk dat in Brits Engels woorden met een C worden geschreven en dezelfde woorden in Amerikaans Engels met een S, aldus opposant. Visueel zijn merk en teken volgens opposant bijna identiek en stemmen derhalve in zeer grote mate overeen. Op auditief vlak zijn merk en teken identiek. Het ingeroepen recht betekent "paradijs", het bestreden teken wordt weliswaar anders geschreven, maar refereert eveneens aan het begrip "paradijs". Op begripsmatig vlak zijn merk en teken volgens opposant dan ook vrijwel identiek, dan wel in zeer grote mate overeenstemmend.

19. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht bescherming voor alle diensten in de klassen 35 en 41, aangezien het merk werd ingeschreven voor de classheadings. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een beslissing van het OHIM. De diensten in de klassen 35 en 41 van verweerder zijn volgens opposant dan ook identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk.

20. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

21. Het merendeel van de waren en diensten waarop opposant zijn oppositie baseert, is volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten van het bestreden teken.

22. Aangezien het betoog van opposant over de opvatting van het in aanmerking komend publiek inzake de letters "S" en "C" niet met bewijs onderbouwd werd, staat geenszins vast dat deze stelling enige grond heeft, aldus verweerder. Bovendien vergelijkt opposant slechts de woordelementen van het ingeroepen recht en dit is niet correct, aangezien de totaalindruk van belang is. Verweerder is van mening dat het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van het woord PARADISE voor diensten in de klassen 35 en 41 uiterst beperkt is. Het betekent immers "paradijs" of "prachtige verblijfplaats" volgens Van Dale handwoordenboek hedendaags Nederlands. Bovendien bestaan er 82 registraties van merken in de klassen 35 en 41 waarin het element "paradise" voorkomt en een zoekopdracht via Google op de combinatie paradise en hotel levert 12.300.000 treffers op. Volgens verweerder verwijst opposant in zijn betoog naar het beschrijvende karakter van de aanduiding door te stellen dat de beeldelementen in het ingeroepen recht, namelijk zon, zee en strand, de sfeer van een paradijs weergeven.

23. Het bestreden teken is daarentegen volgens verweerder een grappige verwijzing naar een hemelse omgeving waar ijspret, dan wel winters vermaak kan worden beleefd.

24. Verweerder acht gevaar voor verwarring onwaarschijnlijk gezien het beschrijvende karakter van PARADISE en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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 waren en diensten

28. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, badoliën en massageoliën voor cosmetisch gebruik, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen, parfums, scheermiddelen, scheerzeep, scheerwater, deodorantia voor persoonlijk gebruik, badzout, niet voor medisch gebruik, cosmetische preparaten voor het baden,	

<p>reukwater, haarverf, haarspray, shampoo, lippenstift, make-up, potloden voor cosmetisch gebruik, kunstnagels, valse wimpers, nagellak, producten voor het verwijderen van lakken, nagelverzorgingsproducten, schoensmeer, shampoo, huidbeschermingsmiddelen (cosmetische middelen voor het bruinen van de huid), wasmiddelen, watten voor cosmetisch gebruik, wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik.</p>	
<p>KI 5 Geluids- en film dragers, grammofoonplaten, compactdiscs, cd-roms, dvd-roms, videobanden, videocassettes, belichte films; brillen, brillenkokers, verrekijkers, telescopen; drijvers voor de zwemsport, zwemgordels, zwemvesten.</p>	
<p>KI 12 Golfwagentjes; vaartuigen, boten, kampeerwagens, ballonnen (luchtvaartuigen).</p>	
<p>KI 14 Juwelierswaren, bijouerieën, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, insignes van edele metalen, spelden, sierarmbanden, horlogebanden, polshorloges, asbakken van edelmetaal, sierhalskettingen, manchetknopen, dasclips, dasspelden, medailles, munten, oorbellen, ringen (juwelierswaren), stopwatches.</p>	
<p>KI 16 Publicaties met betrekking tot reizen, vakanties en vrijetijdsbesteding; drukwerken; foto's; brochures, boeken, prentenboeken, scheurkalenders, fotokalenders, tijdschriftmagazines, dagbladen, overdrukplaatjes, albums, stickers, indicatiekaarten, kalenders, catalogussen, briefkaarten, prospectussen.</p>	
<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers, beautycases, paraplu's, parasols en wandelstokken; Portemonnees (niet van edele metalen), strandtassen, aktetassen, portfolio's, portefeuilles, kampeertassen, handtassen, boodschappennetten, boodschappentassen, sleuteletuis van leder, halsbanden voor dieren, ceintuurs van leder, rugzakken, reistassen, schooltassen, schoenzakken; paardenzadels, paardendekens, tuigen, zadel- en hoofdstellen voor dieren.</p>	
<p>KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; tafelkleden;banieren,</p>	

<p>vaandels, etiketten van textiel, vlaggen, wimpels (niet van papier), gordijnen van textiel of van plastic, handdoeken van textiel, zakdoeken van textiel, tafelservetten van textiel, textielweefsels, badlinnen [uitgezonderd kledingstukken].</p>	
<p>KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels;Badpakken, zwembroeken, badmantels, badmutsen, badsandalen, badschoenen, beha's, voetbalschoenen, ceintuurs (kleding), gymnastiekkleding, gymnastiekschoenen, halsdoeken, handschoenen, pantoffels, chemisettes, overhemden, broeken, bretels, hoeden, jasjes, dassen, slabbetjes, niet van papier, mantels, petten, kleppen, bovenkleding, oorbeschermers, schoudermantels, pullovers, pyjama's, wielrijderskleding;kleding voor ruiters en voor golfers, voorzover begrepen in klasse 25;regenjassen, rokken, sandalen, sjaals, pyjama's, schorten, slips, sokken, sokophouders, sportschoenen, espadrilles, noppen voor voetbalschoenen, strandpakken, strandschoeisel, kousenbanden, kousen, truien, skikleding, ski- en snowboardbroeken, T-shirts, gebreide kleding, onderkleding, onderbroeken, ondergoed, waterskipakken, vesten.</p>	
<p>KI 26 Insignes (niet van edele metalen), badges voor versiering, armbanden als herkenningsteken, haarbanden, slingers van kunstbloemen, haarpennen, haarspelden, haarbanden, versiersels voor het haar, haarklemmetjes, versiersels voor hoeden (niet van edele metalen), knopen, ceintuurgesperen, schoenveters.</p>	
<p>KI 28 Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen;Hengeltoestellen, biljartafels, biljartkeus, bodybuilding- en fitnessstoestellen, materiaal voor het boogschieten, bordspelen, gezelschapsspellen, vliegers, badmintonspellen, golfhandschoenen, golfclubs, golftassen (met en zonder wielen), gymnastiek- en turntoestellen, harpoengeweren (sportartikelen), knuffeldieren, teddyberen, poppen, tobogans, autopeds (kindervoertuigen), rolschaatsen, hobbelpaarden, schertsartikelen, zwembaden (speelgoed), ski's, snowboards, zwemvliezen, rackets, tennisrackets, tennisballen,</p>	

<p>speelballen, kleiduiven, kleiduiflanceerapparaten, waterski's, surfplanken, werppijltjes, discussen, schietschijven, dobbelstenen, speelkaarten.</p>	
<p>KI 34 Tabakspotten van edele metalen, sigarettendozen en -kistjes van edele metalen, sigarenetuis, -dozen en -kistjes van edele metalen.</p>	
<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken voor hotels (voor derden), reclame, waaronder reclame op internet; marketing, public relations, verkooppromotie (voor derden), verhuur van reclamemateriaal, verspreiding van reclamemateriaal; marktstudie waaronder opiniepeiling en marktanalyse; beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; boekhouding; bedrijfseconomische en organisatorische advisering en coördinatie met name op het gebied van de gegevensverwerking; advisering op bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied en coördinatie voor en van reisbureaus, fitnessstudio's en sport- en vrijetijdsaccommodaties; verspreiding van monsters voor reclamedoeleinden, reproductie van documenten; diensten van een bouwheer, te weten organisatorische voorbereiding van bouwplannen; franchises, te weten het verschaffen en doorgeven van organisatorische, bedrijfseconomische en technische knowhow; verhuur van advertentieruimte op het Internet; sponsoring, te weten bemiddeling bij reclame- en promotiecontracten voor derden; locatiebepaling van vrachtwagens door middel van een computer; locatiebepaling van personenauto's door middel van een computer; telemarketing; consumentenadviesing; verkooppromotie voor goederen en diensten van derden; verhuur van kantoorapparaten; werving van kantoorpersoneel; bemiddeling bij adressen; verhuur van advertentieruimte en economische contacten, met name op internet; webvertising, te weten marketing voor derden op digitale netwerken; verkoop bij opbod, met name op het Internet; alle voornoemde diensten met name op het gebied van reizen en vrije tijd; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; bemiddeling bij contracten</p>	<p>KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; uitvoeren en organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden.</p>

<p>over de aankoop en verkoop van producten (voor derden) via een teleshopping-kanaal; bemiddeling bij contracten over het leveren van diensten voor derden via een teleshopping-kanaal (voorzover begrepen in klasse 35); verhuur van personeel voor hotlines en callcentra, aanneme van bestellingen door middel van een hotline en callcentra; actualisering van gegevens in computerdatabases; verzorging, systematisering en samenstelling van gegevens in computerdatabases voor klantenbindingssystemen; organisatorische advisering voor klantenbindingsmaatregelen; ontwikkeling van marketingmaatregelen; organisatorische advisering voor de verkooppromotie door middel van premie-, bonus- en loyaliteitsprogramma's.</p>	
<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten, financiële analyse, financiële raadgeving, bankzaken, kredietbemiddeling, diensten op het gebied van beleggingsmaatschappijen, vermogensbeheer, advisering op het gebied van verzekeringen, bemiddeling bij verzekeringen, beheer van percelen, beheer van gebouwen, vastgoedbeheer, makelaardij in onroerende goederen, douaneagentschappen, geldwisseldiensten, uitgifte van reischeques.</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie; elektronische verzending van boodschappen; overbrengen van gegevens (voorzover begrepen in klasse 38), met name van aanbiedingen en informatie via computers en elektronische communicatiemiddelen (telecommunicatie, computers, telefoon, internet en intranet); on-linediensten, te weten overbrenging van allerlei informatie; beschikbaar stellen van internetportalen voor derden, het verstrekken van toegang tot het internet; het ter beschikking stellen van toegang tot een webhandelsplatform op internet; exploitatie van chatrooms, chatlines en fora; uitzenden van teleshoppinguitzendingen; verhuur van telecommunicatieapparatuur voor hotlines en callcenters; leveren van telefoondiensten;</p>	

<p>verzending van verkeersinformatie in het kader van telecommunicatie; uitzending van radio- en televisieprogramma's; alle voornoemde diensten met name op het gebied van reizen en vrije tijd; verzending van technische informatie in het kader van telecommunicatie; telecommunicatiediensten in internetcafés</p>	
<p>KI 39 Transport, waaronder bemiddeling en verhuur van transportmiddelen; Planning, organisatie, boeking van en bemiddeling bij reizen, excursies en cruises alsmede van excursies, dagtochten en stadsbezoeken, ook met behulp van elektronische inrichtingen; verlening van en bemiddeling bij verkeersdiensten, voor zover begrepen in klasse 39; organisatie van stadsrondleidingen; reizigersbegeleiding; het verstrekken van reisadviezen; inlichtingen op het gebied van transport en reizen, ook met behulp van elektronische inrichtingen; vervoer van personen en goederen, met name met automobielen, railvoertuigen, schepen en vliegtuigen; kruiserswerk; vervoer van geld en waardepapieren; verhuur, boekingen en bemiddeling bij vliegtuigen; verhuur, boekingen en bemiddeling bij schepen, met name roei- en motorboten, zeilboten en kano's; verhuur, boekingen en bemiddeling van automobielen en rijwielen, paarden, duikuitrustingen (voor zover begrepen in klasse 39); verpakking en opslag van goederen; aflevering van pakketten; organisatie van excursies, vakanties en rondleidingen; diensten en exploitatie van een reisbureau (voor zover begrepen in klasse 39), met name advisering voor en boeking van reizen, informatie over reizen alsmede bemiddeling bij verkeersdiensten en reizen; reserveringen (voor zover begrepen in klasse 39); informatie over reizen op internet, met name over reservering en boeking op het gebied van toerisme en zakenreizen (onlinereisagentschappen); alle voornoemde diensten met name op het gebied van reizen en vrije tijd; verzenden en bezorgen van kranten en tijdschriften; advisering door middel van een hotline of callcenter op het gebied van toerisme, transport en opslag.</p>	

<p>KI 41 Het organiseren, houden en uitvoeren van sportactiviteiten, organisatie van sportwedstrijden, met name van golftoernooien en tennistoernooien; exploitatie van golfterreinen, exploitatie van sportaccommodaties, vakantiecampen, diensten van een fitness-studio, diensten op het gebied van tijdverdrijf; houden en organiseren van seminars, congressen, conferenties en symposia, aanschouwelijk onderwijs in praktische oefeningen, opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten voor het lichamelijk en geestelijk harder worden, ontspanningstraining; gedrags- en motivatietraining; onderwijs, met name sportonderwijs en taalonderwijs; fotografische reportages, ontspanning; film- en videofilmproductie; productie van radio- en televisieprogramma's; film- en videoverhuur, film- en videovoortellingen; impresariaat; diensten van artiesten (ontspanning); muziekvoortellingen; circusvoortellingen; volksvermaak; theatervoortellingen; organisatie en uitvoeren van kinderopvangdiensten (ontspanning, opvoeding buiten schooltijd); organisatie van vakantieverblijven (ontspanning); het organiseren en houden van sport- en taalonderwijs; exploitatie van gezondheidsclubs (voorzover begrepen in klasse 41), trainingsclubs, fitnessstudio's, golfbanen, tennisbanen, maneges, kleuterscholen (opvoeding, ontspanning), bioscopen, discotheken, musea, speelhallen, sportkampen, sportaccommodaties en pretparken; verhuur van en bemiddeling bij sportduikersuitrustingen, golfuitrustingen, sportkleding, jachtuitrustingen; organisatie van sportcompetities; organiseren en houden van culturele en sportieve evenementen; reserveringen (voorzover begrepen in klasse 41) voor sportieve, wetenschappelijke en culturele evenementen; exploitatie van internetcafés (voorzover begrepen in klasse 41), ten behoeve van ontspanning en bijscholing; on line aangeboden speldiensten; verhuur van bespeelde gegevensdragers (films, muziek, spellen), projectieapparaten en accessoires hiervan (voorzover begrepen in klasse 41); verhuur van kranten en tijdschriften, publicatie van boeken,</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; amusement.</p>
---	---

<p>kranten, tijdschriften en overige drukwerken, ook in de vorm van elektronische media waaronder cd-roms; uitgave van drukwerken, met name van boeken, week- of maandbladen, catalogussen en dagbladen, waaronder in elektronische vorm ook op internet;dvd- en cd-rom-productie; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; diensten van een recreatie- en pretpark op het gebied van opvoeding en ontspanning; vertaal- en tolkdiensten; fotograferen; ontspanning via de radio, ontspanning via de televisie; advisering door middel van een hotline of callcenter op het gebied van opvoeding en ontspanning; advisering door middel van een hotline of callcenter op het gebied van reserveringsdiensten voor sportieve, wetenschappelijke en culturele evenementen; informatie op het gebied van amusement en ontspanningsevenementen via onlinenetwerken en internet.</p>	
<p>Kl 43 Reservering van tijdelijke huisvesting en hotelreservering; dienstverlening op het gebied van restauratie en tijdelijke huisvesting van gasten alsmede bemiddeling daarvan, waaronder het bemiddelen van vakantiewoningen en vakantiehuizen; huisvesting en bediening van gasten; bemiddeling bij tijdelijke huisvesting en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) in hotels en restaurants; catering; bemiddeling bij alsmede verhuur van vakantiehuizen, vakantiewoningen en appartementen; hotels, pensions, motels; pensions en hotels; verhuur van vergaderruimten; exploitatie van bars en restaurants; exploitatie van kampeerreinen.</p>	
<p>Kl 44 Diensten van een gezondheids- en wellness-studio; massages, manicurediensten.</p>	

31. Het Bureau merkt eerstens op dat de stelling van opposant dat het gebruik van standaardheadings met zich meebrengt dat alle waren of diensten in de betreffende klasse automatisch hieronder vallen (zie overweging 19), niet kan worden bijgetreden. Conform de mededeling van het Bureau van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot, wordt het depot geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het gebruik van

standaardheadings impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich mogelijk in deze klasse bevinden.

Klasse 35

32. *Publiciteit* in klasse 35 van verweerder is identiek dan wel soortgelijk aan de dienst *reclame* van opposant. Publiciteit is immers een synoniem van reclame, namelijk het bevorderen, stimuleren van de verkoop door middel van reclame.

33. De dienst *commerciële zaken* van verweerder is identiek dan wel sterk soortgelijk aan *het beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke adviseringen* van opposant.

34. *Het uitvoeren en organiseren van evenementen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden* is soortgelijk aan *het houden en organiseren van seminars, congressen, conferenties en symposia* in klasse 41 van opposant. Het betreft immers in beide gevallen evenementen die georganiseerd worden, waardoor de aard en het doel van deze diensten dezelfde zijn.

Klasse 41

35. *Opvoeding en opleiding* in klasse 41 van verweerder zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten voor het lichamelijk en geestelijk harder worden, ontspanningstraining; gedrags- en motivatietraining; onderwijs, met name sportonderwijs en taalonderwijs* in klasse 41 van opposant.

36. *Ontspanning; organiseren en houden van culturele en sportieve evenementen* komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

37. *Amusement* is identiek dan wel sterk soortgelijk aan de *diensten op het gebied van tijdverdrijf en diensten van artiesten (ontspanning); muziekvoorstellingen; circusvoorstellingen; volksvermaak; theatervoorstellingen*.

Conclusie

38. De diensten van het betwiste teken zijn hetzij identiek hetzij (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.


Vergelijking van de tekens

39. 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).

40. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">PARADICE</p>

Begripsmatige vergelijking

43. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Dit is van toepassing op de woorden HOTELS & RESORTS, die naar oordeel van het Bureau als beschrijvend zullen worden opgevat. Het dominante wordelement is het element PARADISE.

44. PARADISE is Engels voor “paradijs”, een woord dat door het in aanmerking komend publiek ook als zodanig herkend zal worden. Hoewel van een mooie plek gezegd wordt dat men zich in het paradijs waant, is het Bureau van oordeel dat dit geen louter beschrijvende hoedanigheid is voor de diensten in de klassen 35 en 41.

45. Het Bureau is van oordeel dat het publiek de zinspeling op ijs, door het gebruik van de letter C in het bestreden teken, niet aanstonds zal herkennen, maar direct de betekenis “paradijs” aan het bestreden teken toe zal kennen. De relatie met ijs blijkt overigens ook geenszins uit de waren- en dienstenlijst.

46. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

47. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord PARADISE in hardroze letters. Onder dit woord is een hardroze bol met een witte rand eromheen opgenomen. De bol is weergegeven in een blauwe golf met hieronder een witte lijn, onder de witte lijn is een gele golf weergegeven. Het geheel is afgebakend in een rechthoekige vorm. Onder de rechthoek

staan de woorden hotels & resorts. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters, PARADICE.

48. 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). Dit is niet anders in het geval van het ingeroepen recht. Het dominante wordelement staat centraal bovenaan in het beeldmerk. Door deze opmaak zullen de beeldelementen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselementen.

49. Het dominante wordelement van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn bijna identiek, slechts de letters S en C verschillen.

50. Op visueel vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). In dit concrete geval zullen de woorden HOTELS & RESORTS naar oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken en worden PARADISE en PARADICE identiek uitgesproken, waardoor er op auditief vlak sprake is van sterk overeenstemmende tekens.

Conclusie

51. De tekens zijn op begripsmatig en auditief vlak sterk overeenstemmend en op visueel vlak overeenstemmend.

A.2 Globale Beoordeling

52. 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.

53. 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, C-342/97, reeds geciteerd).

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

55. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, zoals verweerder betoogt, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

56. De diensten zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. De tekens zijn op begripsmatig en auditief vlak sterk overeenstemmend en op visueel vlak overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat het publiek, ondanks het mogelijk verwijzende karakter van het woord PARADISE, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

IV. BESLUIT

57. Oppositie met nummer 2004881 wordt toegewezen.

58. Beneluxdepot 1192653 wordt niet ingeschreven.

59. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 december 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Dominique Bos