

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009139
van 2 juni 2016

Opposant: **RIU HOTELS S.A.**
Laud s/n - Riu Center, Las Maravillas, Playa de Palma
07610 Palma de Mallorca (Balears)
Spanje

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1272129**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 4165346**

RIU

tegen

Verweerder: **DANCING RIO, naamloze vennootschap**
Stationsstraat 6
2860 Sint Katelijne Waver
België


Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1274230**

RIO CLUB

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RIO CLUB voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1274230 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 september 2013.
2. Op 16 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 1272129 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 9 augustus 1999 en ingeschreven op 10 september 2001 voor waren en diensten in de klassen 14, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 36, 41 en 42;
 - Europese inschrijving 4165346 van het woordmerk RIU, ingediend op 1 december 2004 en ingeschreven op 3 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 32, 37, 39, 44 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is gericht tegen de diensten genoemd in de klassen 41 en 43 van het bestreden teken en gebaseerd op de waren en diensten genoemd in de klassen 9, 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 ter kennis gebracht van partijen op 18 oktober 2013. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 september 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. Bij de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat deze behoren tot het reguliere bestedingspatroon van de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek is dan ook normaal volgens hem.
10. De waren in klasse 9 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De diensten in de klassen 41 en 43 zijn eveneens identiek, dan wel

soortgelijk aan zijn diensten. Hij merkt hierbij op dat de diensten in klasse 42 van zijn ingeroepen recht inmiddels volgens de classificatie van Nice in klasse 43 geklasseerd zijn.

11. Volgens opposant is het element RIU het dominante en onderscheidende element van het ingeroepen woord-/beeldmerk. In het bestreden teken moet het element RIO als het dominante en onderscheidende bestanddeel worden aangemerkt, aangezien het element CLUB geen onderscheidend vermogen heeft. Visueel zijn de merken en het teken overeenstemmend, auditief in sterke mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde volgens opposant.

12. Volgens opposant beschikken de ingeroepen rechten niet alleen over een intrinsiek onderscheidend vermogen, maar is er sprake van een sterker onderscheidend vermogen vanwege het uitgebreide gebruik dat ervan gemaakt is. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant een print in van een overzicht van de website waarop het aantal hotels wereldwijd vermeld is en een print van de pagina van de website waarop de historie van de hotels wordt beschreven.

13. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

14. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. In het begeleidend schrijven geeft opposant aan dat de oppositie enkel nog gericht is tegen de diensten in de klassen 41 en 43.

B. Reactie verweerder

15. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat het gebruik niet voldoende wordt aangetoond, bovendien ziet het materiaal enkel op de diensten van hotels en resorts en deze diensten zijn niet opgenomen in de ingeroepen rechten.

16. Verweerder licht toe dat dancing/danscafé RIO in 1913 werd geopend in Mechelen en dat in 1986 werd gestart met de naam RIO CLUB. Volgens verweerder kan hij, op basis van Benelux wetgeving en de overgangsmaatregelen voorzien bij de invoering van dienstmerken op 1 januari 1987, genieten van de rechten op een niet gedeponerd dienstmerk. Het gebruik van de naam dateert dus al van voor het gebruik van de benaming RIU, aldus verweerder.

17. Volgens verweerder kan men bij de vergelijking van de merken en het teken bepaalde onderdelen niet wegdenken, ook al worden deze als niet dominant beschouwd. Gezien de beeldelementen die in het ingeroepen woord-/beeldmerk worden gebruikt en het woord CLUB in het bestreden teken, zijn de merken en het teken visueel niet overeenstemmend. Ook auditief zijn de merken en het teken totaal niet overeenstemmend, aldus verweerder. RIO verwijst naar Rio de Janeiro, de hoofdstad van Brazilië en heeft in die zin een betekenis. Het bestreden teken heeft geen betekenis en er is volgens verweerder dan ook geen vergelijking of verwarring op begripsmatig vlak.

18. Verweerder geeft aan in het kader van de oppositie bereid te zijn de diensten in de klassen 41 en 43 te beperken en vergelijkt vervolgens de waren en diensten van opposant met zijn eigen beperkte waren en dienstenlijst. Gebaseerd op de brochures die werden ingediend als bewijs van gebruik, concludeert verweerder dat er geen sprake is van soortgelijke waren en diensten.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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


23. 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).

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

	RIO CLUB
RIU	

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het woord RIU van drie letters. De punt op de "i" wordt gevormd door de gestileerde afbeelding van een goudkleurige kroon. Het ingeroepen zuivere woordmerk bestaat uit het woord RIU. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden RIO CLUB.

28. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zal de afbeelding van de kroon van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk voornamelijk als versiering en opmaak worden opgevat. Voor wat betreft de stilering van de rode letters RIU merkt het Bureau op dat een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). De aandacht in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zal dan ook uitgaan naar het woord RIU.

29. Hoewel het RIU en RIO de eerste twee letters en de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is er sprake van korte merken, waardoor de verschillen eerder in het oog springen.

30. De merken en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

31. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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).

32. De ingeroepen rechten zullen worden uitgesproken als RIE-JOE, of als RIE-JUU en het bestreden teken zal als RIE-JOO CLUB. Zoals bij de visuele vergelijking werd overwogen, geldt ook bij de auditieve vergelijking dat, hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd), er sprake is van korte merken, waardoor de verschillen eerder in het oog springen.

33. De merken en teken stemmen op auditief vlak in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis en wordt derhalve opgevat als een fantasiebenaming. Dit in tegenstelling tot het bestreden teken, dat onmiddellijk opgevat zal worden als de benaming van de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Er wordt naar deze stad veelal verwezen door enkel gebruik te

maken van de naam "Rio". De betekenis van het woord club zal als beschrijvend voor de betrokken diensten worden opgevat.

35. De merken en het teken stemmen op begripsmatig vlak niet overeen.

Conclusie vergelijking van de tekens

36. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

37. 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 tenminste 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 producten 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).

38. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk van merk en teken niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en 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).

40. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten van beide ingeroepen hieronder geconsolideerd weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Schijfvormige geluidsdragers.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.	Klasse 41 Het organiseren van fuiven en dansavonden.
42 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; medische verzorging, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten; juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; computerprogramming.	
	Klasse 43 Diensten van café-restaurants.

B. Overige factoren

41. Volgens verweerder kan hij, op basis van Benelux wetgeving en de overgangsmaatregelen voorzien bij de invoering van dienstmerken op 1 januari 1987, genieten van de rechten op een niet gedeponeerd dienstmerk. Het gebruik van de naam dateert dus al van voor het gebruik van de benaming RIU, aldus verweerder (zie overweging 23). Ten eerste wijst het Bureau erop dat er werd voorzien in een overgangsregeling in artikel 40 A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken:

Een ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in het Beneluxgebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Beneluxdepot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben verricht.

Een dergelijk overgangsdepot werd blijkens het register niet verricht. Bovendien kan het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder in een oppositieprocedure geen rol spelen. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

42. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en evenmin aan een beoordeling van het normaal gebruik. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

43. Oppositie met nummer 2009139 wordt afgewezen.

44. De Benelux merkaanvraag met nummer 1274230 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 2 juni 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken