



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009182

van 26 juni 2018

Opposant: **George (Mount Street) Limited**

44 Hays Mews
London W1X 8NR
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **OLSWANG LLP**

Louizalaan 326 bus 26
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 4695151

GEORGE

tegen

Verweerder: **Maison de George B.V.**

Singel 373C
1012 WL Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**

Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1273241

GEORGE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van diensten in de klassen 16, 35, 41 en 43 ingediend van het woordmerk "GEORGE". Deze aanvraag is onder nummer 1273241 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 augustus 2013.
2. Op 31 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4695151 van het woordmerk GEORGE, ingediend op 1 november 2005 en ingeschreven op 13 november 2006, ter onderscheiding van diensten in de klassen 41 en 43.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 41 en 43 van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle 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 5 november 2013. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De procedure werd ambtshalve opgeschort vanwege een nietigheidsverzoek bij het EUIPO met betrekking tot het ingeroepen recht. Naar aanleiding van de beslissing in deze nietigheidsprocedure door het EUIPO op 3 november 2015, werd de classificatie van het ingeroepen recht beperkt. De administratieve fase van de procedure werd afgerond op 4 mei 2016.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

9. Opposant gaat in eerste instantie in op zijn activiteiten. Verder stelt hij dat de tekens zowel op visueel, auditief en begripsmatig vlak identiek zijn. De diensten acht opposant identiek of in hoge mate soortgelijk.

10. Volgens opposant is er sprake van een normaal aandachtsniveau. Het ingeroepen recht heeft van huis uit en door het intensief gebruik minstens een normaal onderscheidend vermogen, aldus nog opposant.

11. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren voor de klassen 41 en 43 en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

12. Verweerder vergelijkt de daadwerkelijke activiteiten van beide partijen. Hij stelt verder dat de territoriale omvang van het gebruik van het ingeroepen merk samenvalt met de fysieke vestigingsplaats van opposant's onderneming te Londen, waarbij de activiteiten zich richten op leden. Verweerder concludeert dat dit gebruik onvoldoende is om instandhoudend gebruik op te leveren. Tevens betwist hij het gebruik voor 'restaurant- en bardiensten' in klasse 43. Hij verwijst hiervoor naar de activiteiten zoals hiervoor omschreven en de inschrijving in het handelsregister van de Britse Kamer van Koophandel, dewelke geschaard worden onder klasse 41. Verweerder vraagt echter niet om bewijzen van gebruik.

13. Wat betreft de vergelijking van de diensten stelt verweerder dat een groot deel van de diensten in klasse 41 van het bestreden teken noch identiek, noch soortgelijk zijn. Voor de diensten 'ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties', stelt hij dat deze niet identiek zijn aan de diensten van opposant in klasse 41. Voor wat betreft de diensten in klasse 43 meent verweerder dat de café en horecadiensten niet identiek zijn aan de diensten in klasse 43 van het ingeroepen merk.

14. Het doelpubliek van opposant zal naar oordeel van verweerder een hoger aandachtsniveau hebben.

15. Het onderscheidend vermogen van het woord "GEORGE" is volgens verweerder zeer gering, aangezien het wereldwijd door andere ondernemingen als merk- en handelsnaam gevoerd wordt voor horecagelegenheden.

16. Verweerder concludeert dat gevaar voor verwarring niet is te duchten. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

17. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

18. 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.”

19. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

20. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

21. 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).

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GEORGE	GEORGE

23. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de diensten

24. 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).

Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht 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, voor zover de oppositie er tegen is gericht.

25. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 41 Exploitatie en onderhoud van een club. <i>CI 41 Club services (entertainment).</i>	KI 41 Opvoeding; opleidingen; culturele activiteiten; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars op cultureel of educatief gebied; organisatie van educatieve, recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, met name op culinair gebied; publiceren en uitgeven van (kook)boeken, kranten, tijdschriften en periodieken; produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van radio- en televisieprogramma's; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve, culturele of recreatieve doeleinden; organiseren van wedstrijden (ontspanning); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet.
KI 43 Restaurant- en bardiensten. <i>CI 43 Restaurant, bar services.</i>	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten; bardiensten; verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; advisering inzake restauratie (alimentatie) verband houdende met vraagstukken inzake wijnen, (alcoholische) dranken en gerechten; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet via elektronische weg, waaronder internet

Klasse 41

26. De diensten "culturele activiteiten; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars op cultureel gebied; organisatie van recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, met name op culinair gebied; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet" zijn sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen merk. De diensten van opposant richten zich op het uitbaten van een club. In dergelijke clubs worden feesten en andere recreatieve en culturele evenementen georganiseerd alsook voor ontspanning gezorgd. Al deze diensten zijn gericht op ontspanning en kunnen door dezelfde

ondernemingen worden geleverd en gericht zijn op eenzelfde publiek. De toevoeging “met name” in de classificatie van het bestreden teken is geen beperking en doet derhalve niets af aan bovenstaande beoordeling.

27. De overige diensten “*opvoeding; opleiding; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars op educatief gebied; organisatie van educatieve evenementen en manifestaties, met name op culinair gebied; publiceren en uitgeven van (kook)boeken, kranten en tijdschriften en andere periodieken; produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van radio- en televisieprogramma's; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; organiseren van wedstrijden (ontspanning); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet*” zijn naar hun aard verschillend van de diensten van opposant en worden deze doorgaans niet door dezelfde dienstverleners aangeboden. Zo dienen de diensten van opposant geen educatief doel. Bovendien is het niet omdat sommige chef-koks ook kookboeken uitbrengen dat er hierdoor soortgelijkheid, dan wel complementariteit ontstaat tussen het uitgeven en publiceren van kookboeken en de diensten van een restaurant.

Klasse 43

28. De diensten “*restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten; bardiensten*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 43 van het ingeroepen recht. Ze zijn hebben dezelfde aard en bestemming en hetzelfde publiek. De diensten “*voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten*” hangen dermate samen met deze diensten en worden geleverd rondom de verstrekking van de diensten (voorafgaand of tijdens een bezoek aan een dergelijke onderneming) dat deze eveneens soortgelijk moeten worden geacht. Deze diensten zijn gericht op hetzelfde publiek.

29. De “*adviesing inzake restauratie (alimentatie) verband houdende met vraagstukken inzake wijnen, (alcoholische) dranken en gerechten; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten*” zijn sterk soortgelijk aan de “*restaurantdiensten*” van opposant. Onderdeel van deze laatste diensten is ook klanten adviseren over de keuze van gerechten en dranken, alsook de combinatie van beide. In veel restaurants wordt deze taak uitgevoerd door een sommelier.

30. De diensten “*verhuur van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten*” zijn licht soortgelijk aan de diensten van opposant. Het is niet ongebruikelijk voor restaurants om delen van hun locatie te verhuren voor recepties, vergaderingen, feesten, en andere dergelijke evenementen.

31. De toevoeging “*alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet*” maakt de bovenstaande conclusies niet anders, aangezien dit enkel slaat op het medium van verstrekken en deze de aard, bestemming en het doelpubliek van de diensten niet wijzigt.

Conclusie

32. De diensten in kwestie zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels licht soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

33. 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.

34. 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).

35. 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). De diensten zijn gericht op de gemiddelde consument. Op basis van de gehanteerde dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau.

36. 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. Zelfs al zou men aan het ingeroepen recht een beperkt onderscheidend vermogen toekennen, zoals verweerder oppert (zie punt 15 en 40), dan dient hierbij opgemerkt te worden dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102).

37. In het licht van de onderliggende samenhang tussen de identiteit van de tekens en de verschillende gradaties van soortgelijkheid van de diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

38. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 9 en 12) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

39. Verweerder heeft in het kader van deze oppositie niet expliciet - en conform regel 1.17, lid 1 sub d, e en f UR - verzocht om bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010).

40. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord "GEORGE" een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het wereldwijd gebruikt wordt als merk- en handelsnaam voor horecagelegenheden (zie punt 15 en 36), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit niet aangetoond.

C. Conclusie

41. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten die identiek of soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2009182 wordt gedeeltelijk toegewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1273241 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- KI 41: Culturele activiteiten; ontspanning, waaronder organisatie van feesten, partijen en recepties; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars op cultureel gebied; organisatie van recreatieve en culturele evenementen en manifestaties, met name op culinair gebied; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
- KI 43 (*alle diensten*).

44. Het Benelux depot met nummer 1273241 wordt wel ingeschreven voor de niet soortgelijk bevonden diensten, alsook de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- KI 16 (*alle waren*).
- KI 35 (*alle diensten*).
- KI 41: Opvoeding; opleiding; organisatie van congressen, conferenties, workshops en seminars op educatief gebied; organisatie van educatieve evenementen en manifestaties, met name op culinair gebied; publiceren en uitgeven van (kook)boeken, kranten en tijdschriften en andere periodieken; produceren, samenstellen, regisseren, realiseren, monteren en presenteren van radio- en televisieprogramma's; organisatie

van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; organiseren van wedstrijden (ontspanning); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

45. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 26 juni 2018

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Monique de Bont - Vrolijk