



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001155
van 13 augustus 2009

Opposant: **Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.**

Chancery House, High Street
Bridgetown
Barbados

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**

Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Merken:

Ingeroepen recht 1: FOUR SEASONS (Europese inschrijving 154013)

Ingeroepen recht 2: FOUR SEASONS (Benelux inschrijving 157672)

Ingeroepen recht 3: FOUR SEASONS (Benelux inschrijving 481912)



Ingeroepen recht 4: **FOUR SEASONS** (Benelux inschrijving 650668)



Ingeroepen recht 5: **Four Seasons
Hotels • Resorts** (Benelux inschrijving 481911)

tegen

Verweerder: **Alida M. Swaerts**

Leuvensestraat 56
2587 GJ Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **LaGro Advocaten**
Postbus 155
3440 AD Woerden
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux spoedinschrijving 814037)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 december 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van diensten in klasse 43. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 814037 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 december 2006

2. Op 27 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 154013 van het woordmerk FOUR SEASONS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 10 februari 2000 voor diensten in de klassen 36, 39, 41 en 42.

- Benelux inschrijving 157672 van het woordmerk FOUR SEASONS, ingediend op 29 december 1987 voor diensten in klasse 42.

- Benelux inschrijving 481912 van het woordmerk FOUR SEASONS, ingediend op 6 april 1990 voor diensten in klasse 42.

- Benelux inschrijving 650668 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



FOUR SEASONS ingediend op 12 december 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 36, 39, 41 en 42.

- Benelux inschrijving nummer 481911 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 6 april 1990 voor diensten in klasse 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op diensten in de klassen 36 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 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 6 maart 2007.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juli 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 26 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 september 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 26 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 5 oktober 2007 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 5 december 2007.
11. Op 3 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
12. Op 12 december 2007 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd aan opposant en hem tevens verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, daartoe een termijn stellend tot en met 12 februari 2008.
13. Op 11 februari 2008 heeft opposant toegelicht dat de reeds eerder ingediende stukken ter ondersteuning van de oppositie tevens golden als bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze toelichting van opposant op 20 februari 2008 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 20 april 2008.
14. Op 15 april 2008 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 17 april 2008.
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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken, respectievelijk verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant stelt voorop dat het in deze procedure gaat om gelijke tekens en gelijke diensten. Indien en voorzover het Bureau deze stelling niet volgt beroept opposant zich op verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de diensten van de merken in kwestie.

19. Opposant beroept zich op de bekendheid en het onderscheidend vermogen van zijn merken. Sinds 1961 heeft opposant wereldwijd een constante groei gekend. Opposant beheert thans wereldwijd 74 luxehotels en *resorts* in 31 landen en wordt jaarlijks bekroond met hoog aangeschreven onderscheidingen en eervolle vermeldingen. Ter adstructie van deze reputatie voegt opposant de volgende stukken toe:

1. Brochure met een overzicht van alle hotels van opposant;
2. Brochures van hotels van opposant in de EU;
3. Prints van de website van opposant met een beschrijving van zijn concern;
4. Overzicht van de onderscheidingen die opposant in de afgelopen jaren ontving voor door hem verleende diensten;
5. Een aantal artikelen over opposant, verschenen in de Europese media;
6. Prints van de website van opposant waaruit blijkt dat hij zijn diensten ook aanbiedt in de EU en de Benelux;
7. Prints van de website van opposant waaruit blijkt dat hij zijn diensten ook aanbiedt aan EU- en Beneluxconsumenten via verschillende reisbureaus in de EU- en Beneluxlanden.

20. Het dominante bestanddeel van het teken van verweerder bestaat uit de woordelementen FOUR SEASONS, aldus opposant. De figuratieve elementen van het teken, alsook het element HOTEL DEN HAAG, missen iedere zelfstandige onderscheidingskracht. Deze elementen dragen juist bij aan het verwarringsgevaar, gegeven het feit dat opposant (ook) hoteldiensten verstrekt, aldus opposant.

21. Het behoeft volgens opposant geen nadere toelichting dat de woordelementen FOUR SEASONS gelijk zijn aan de eerste drie ingeroepen rechten van opposant. Hieruit volgt dat het teken als identiek moet worden beschouwd aan (of in ieder geval als in hoge mate overeenstemmend met) de eerste drie ingeroepen rechten, aldus opposant. Dit geldt ook vanuit auditief en conceptueel oogpunt.

22. Hetzelfde geldt ten overstaan van de woordelementen van het vierde ingeroepen recht, aangezien immers meer gewicht dient toegekend te worden aan de overeenstemmende (in dit geval identieke) elementen dan aan de niet-overeenstemmende elementen, aldus opposant.

23. Uit het voorgaande vloeit voort dat het betwiste teken vanuit visueel, conceptueel en auditief oogpunt ook in hoge mate overeenstemt met het vierde ingeroepen recht, aldus opposant. Mocht het Bureau toch een rol toekennen aan de beeldelementen van het betwiste teken, dan merkt opposant volledigheidshalve nog op dat de structuur en wijze van compositie van het teken in visueel opzicht in hoge mate overeenstemt met dit ingeroepen recht.

24. Volgens opposant is het overduidelijk dat de diensten waarvoor het betwiste teken is ingeschreven identiek zijn aan de diensten waarvoor de ingeroepen rechten (onder meer) zijn geregistreerd.

25. Opposant acht het dan ook zeer aannemelijk dat consumenten zullen denken dat het hotel van verweerder behoort tot de bekende hotelketen van opposant.

26. Gegeven het voorgaande dient de oppositie te worden toegewezen en de spoedinschrijving van verweerder te worden geweigerd, aldus opposant.

B. Reactie van verweerder

27. Verweerder betwist dat de argumenten van opposant tijdig zijn ontvangen door het BBIE, aangezien deze gedateerd zijn op 26 september 2007 en ook diezelfde dag hadden moeten toekomen.

28. Verweerder heeft, alvorens zijn teken te registreren, onderzocht of mogelijk een derde binnen de Benelux of Europa een hotel exploiteert onder de naam FOUR SEASONS. Bij dat onderzoek is hij enig gebruik door de opposant (of door een licentiehouders van opposant) niet tegengekomen. Verweerder stelt dan ook dat opposant in de periode van 18 december 2001 tot 18 december 2006 geen normaal gebruik heeft gemaakt van zijn merken in de Benelux, zodat deze merken rijp waren voor vervallenverklaring. In het verlengde hiervan betwist verweerder de stelling van opposant dat zijn merken bekend zouden zijn bij het publiek. De door opposant ter ondersteuning van zijn argumenten overgelegde wereldwijde gids, brochures en prints van zijn website dateren zonder uitzondering van na 18 december 2006, zo stelt verweerder. Verder hoeft het volgens verweerder geen betoog dat *awards*, eervolle vermeldingen en artikelen die derden wijden aan de hotels, *resorts* en restaurants van opposant, geen merkgebruik opleveren. Verweerder heeft opposant dan ook verzocht bewijzen over te leggen die aantonen dat opposant zijn merken vóór 18 december 2006 normaal heeft gebruikt binnen de Benelux.

29. Verweerder voert aan dat de diensten die opposant onder zijn merken aanbiedt zeer exclusief zijn, en dus gericht zijn op een zeer klein deel van de markt. De oplettendheid van het relevante publiek bij het boeken van een exclusieve, luxueuze en dure vakantie, overnachting of diner is bijzonder groot, zo stelt verweerder, zodat gevaar voor verwarring niet aannemelijk is.

30. Daartegenover staat het bedrijf van verweerder: een hotel met negen kamers in Scheveningen, dat noch door grootte, uitstraling, ambiance, prijsstelling of welke andere omstandigheid ook een serieuze concurrent kan zijn voor opposant. Alleen al de prijsstelling sluit iedere associatie tussen beide ondernemingen uit, aldus verweerder. Met deze feitelijke omstandigheden van gebruik van merk en teken moet bij de beoordeling eveneens rekening gehouden worden, aldus verweerder.

31. De kans op verwarring is des te kleiner, aangezien aan de merken van opposant geen al te ruime beschermingsomvang toekomt, zo stelt verweerder. De aanduiding FOUR SEASONS kan namelijk dienen ter aanduiding van een hoedanigheid of ander kenmerk van de betrokken diensten, te weten dat het hotel, *resort* of restaurant het gehele jaar is geopend. Er is dan ook menig hotel – anders dan behorend tot de keten van opposant – met de naam FOUR SEASONS of een equivalent daarvan in een andere landstaal. Dit is niet bevorderlijk voor de inburgering als merk noch voor de exclusiviteit

ervan. Bovendien beroept verweerder zich in dezen op het *Freihaltebedürfnis*, volgens hetwelk merken die uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

32. Verweerder betwist dat zijn teken gelijk zou zijn aan de ingeroepen rechten van opposant en wijst op de in het oog springende verschillenpunten: het beeldelement van de Franse lelie, de streep tussen de woorden FOUR en SEASONS, het verschillend lettertype en de ovale lijn, die een zekere schaduwwerking suggereert, als ware het een schild dat los ligt op het onderliggende papier, en ten slotte de toevoeging HOTEL DEN HAAG. Deze toevoegingen zorgen juist voor het onderscheidend vermogen van het teken, dat anders wellicht als beschrijvend zou zijn geweigerd. Volgens verweerder kan er dus helemaal geen sprake zijn van inbreuk op oudere rechten van opposant.

33. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik betwist verweerder dat hieruit een normaal gebruik in de Benelux blijkt. Evenmin tonen deze bewijzen een bijzondere bekendheid aan van de ingeroepen rechten, aldus verweerder.

34. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de merken van opposant en zijn spoedregistratie en dat de oppositie derhalve dient afgewezen te worden.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen - algemeen

35. 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 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

36. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

37. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 18 december 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 december 2001 tot 18 december 2006.

38. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

39. Opposant wijst erop dat de stukken die hij reeds eerder had ingediend ter ondersteuning van zijn argumenten, als bewijsstukken voor het normaal gebruik van het merk dienen te gelden, en licht dit als volgt toe:

- 1) Wereldwijde gids met een overzicht van alle FOUR SEASONS hotels;

- 2) Brochure van FOUR SEASONS hotels in de EU;
- 3) Prints van de website met een beschrijving van het FOUR-SEASONS-concern;
- 4) Overzicht van de awards en eervolle vermeldingen die opposant in de afgelopen drie jaren ontving voor de door haar verleende diensten;
- 5) Een aantal artikelen dat (in de EU) werd gepubliceerd over FOUR SEASONS hotels, resorts en restaurants;
- 6) Prints van de website, waaruit blijkt dat opposant zijn diensten onder de FOUR SEASONS merken aan het EU- en Beneluxpubliek aanbiedt;
- 7) Prints van websites van reisbureaus uit de EU en de Benelux, via welke reisbureaus opposant zijn diensten aanbiedt aan het EU en Beneluxpubliek.

40. Ter aanvulling daarop legt opposant nog de resultaten over van een onderzoek naar het bestaan van webpagina's met betrekking tot de hotels FOUR SEASONS in Londen, Dublin, Berlijn, Praag en Parijs in het internetarchief, bekend onder de naam *Way Back Machine*. Uit die resultaten blijkt volgens opposant dat in alle relevante jaren voor alle hotels webpagina's werden aangeboden en in het archief zijn opgeslagen.

41. Het Bureau stelt vast dat opposant in tientallen landen, waaronder verscheidene landen in de Europese Unie, een hotelketen exploiteert onder het merk FOUR SEASONS in verschillende uitvoeringen. De verschijningsvormen waarin het merk voorkomt, zijn de volgende:



FOUR SEASONS RESORT

42. Deze verschijningsvormen zijn wel afwijkend van de ingeroepen rechten, maar slechts op ondergeschikte punten. De toevoegingen HOTEL, HOTELS AND RESORTS en RESORT zijn volledig beschrijvend en wijzigen niets aan het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin ze zijn ingeschreven. Hetzelfde geldt voor de toevoeging GEORGE V PARIS, hetgeen slechts een geografische aanduiding is (het hotel bevindt zich in de avenue George V in Parijs) en voor andere

plaatsnamen (London is hierboven slechts bij wijze van voorbeeld weergegeven). Deze verschijningsvormen kunnen dus aangemerkt worden als een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (art. 2.26, lid 3 sub a BVIE).

43. Uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat de merken van opposant in een groot aantal landen worden gebruikt voor hoteldiensten. Daarnaast kan overal, dus ook in de Benelux, van deze diensten gebruik gemaakt worden via de webistes, waarop men alle hotels en de aangeboden faciliteiten kan raadplegen, bekijken, vergelijken en eventueel boeken.

Conclusie

44. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende bewijs heeft geleverd dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal gebruikt zijn in de Benelux voor hoteldiensten. In het kader van deze oppositieprocedure acht het Bureau het niet nodig te onderzoeken of ook voldoende bewijs van gebruik is geleverd voor de overige diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2. Verwarringsgevaar

45. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

46. 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."

47. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


48. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

49. 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.

50. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

51. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 154013):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FOUR SEASONS	

52. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie HvJEG, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

53. De gemeenschappelijke elementen van merk en teken betekenen in het Engels "vier seizoenen" of "vier jaargetijden". Deze vaststaande betekenis zal door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk begrepen worden. De toevoeging HOTEL DEN HAAG verandert begripsmatig niets of althans zeer weinig aan het betwiste teken. Het betreft een volledig beschrijvende aanduiding van de diensten die het teken beoogt te beschermen alsmede een geografische aanduiding, wellicht van de

plaats waar deze diensten geleverd worden. Bovendien zijn deze elementen zodanig grafisch weergegeven dat zij in het geheel van het teken nauwelijks opvallen, waardoor merk en teken op begripsmatig vlak zoal niet identiek dan toch sterk overeenstemmend zijn.

54. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend zoal niet identiek.

Visuele vergelijking

55. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee naast elkaar geplaatste woorden, weergegeven in hoofdletters. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-beeldmerk, bestaande uit dezelfde woorden als het merk van opposant, zij het in grijze letters en in een iets afwijkend lettertype weergegeven en onder elkaar geplaatst. Tussen beide woorden loopt een horizontale dunne lijn. Onder deze woorden staat de veel kleinere tekst HOTEL DEN HAAG in hoofdletters en zeer vaag afgedrukt. Het geheel is geplaatst in een denkbeeldige ovaal, die gesuggereerd wordt door een schaduw aan de rechter- en onderzijde ervan. In het midden boven dit ensemble staat een gestileerde Franse lelie, met links en rechts daarvan twee uitlopers, eveneens in het grijs.

56. 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. Dit is in casu ook het geval. Deze wordelementen vormen dus het dominante bestanddeel van het betwiste teken en zijn identiek aan het ingeroepen recht. De beeldelementen van het betwiste teken zullen louter als versieringselementen worden opgevat en kunnen de door de tekens opgewekte visuele totaalindruk niet wijzigen, gezien de identiteit van de dominante bestanddelen.

57. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

58. De dominante bestanddelen van het merk en het teken worden identiek uitgesproken. De grafische elementen van het betwiste teken zijn niet van invloed op deze uitspraak. De beschrijvende elementen van het betwiste teken veranderen weinig aan de auditieve totaalindruk van het teken.

59. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

60. Het merk en het teken zijn op begripsmatig vlak nagenoeg identiek en op visueel en auditief vlak zijn zij in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

61. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder

meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

62. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd (zie supra, punt 44).

63. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 43 Diensten van hotels.	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); diensten van hotels en pensions; tijdelijke huisvesting, waaronder het verhuren van kamers.

64. De dienst *restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *diensten van hotels* van het ingeroepen recht. Hotels bieden immers meestal ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een restaurant en/of bar waar voedsel en dranken verstrekt worden.

65. De *diensten van hotels en pensions* van het betwiste teken zijn identiek aan *diensten van hotels* van het ingeroepen recht. Pensions bieden immers in wezen dezelfde diensten aan als hotels.

66. De dienst *tijdelijke huisvesting, waaronder het verhuren van kamers* van het betwiste teken is identiek aan *diensten van hotels* van het ingeroepen recht. Waar het bij hoteldiensten immers over gaat, is het verhuren van kamers om daar tijdelijk te verblijven.

Conclusie

67. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

B. Overige relevante factoren

68. 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.

69. 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, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten van hotels. Het in aanmerking komend publiek van deze diensten kan zeer breed zijn, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

70. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (namelijk exclusief en prijzig versus modaal, zie de punten 29 en 30), kan geen rekening worden

gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Kenmerken als exclusiviteit en prijsstelling zijn economische factoren, die niet uit de registergegevens blijken en bovendien in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.

71. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het Bureau deelt de stelling van verweerder niet, als zou het ingeroepen recht beschrijvend zijn (zie punt 31). Naar het oordeel van het Bureau is het ingeroepen recht hooguit (onrechtsreeks) verwijzend, namelijk naar een hotel dat het gehele jaar door geopend is. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het oudere merk slechts één van de elementen die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol spelen, naast de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten (in die zin arresten GEA, Flexi air, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

72. De stelling van opposant (zie punt 19) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge 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 is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van het ingeroepen recht (zie punt 33) evenmin nadere bespreking.

73. Anders dan verweerder stelt (zie punt 27) zijn de argumenten van opposant wel degelijk op 26 september 2007, en dus tijdig, door het Bureau ontvangen. De argumenten werden ingediend per fax en tevens bezorgd per koerier. Het is aan het Bureau om te waken over de procedurele aspecten van de oppositieprocedure. Waren deze stukken niet tijdig ontvangen, dan had het Bureau de oppositie verder buiten behandeling gelaten op grond van regel 1.17, lid 1 sub c UR.

C. Conclusie

74. De tekens zijn begripsmatig nagenoeg identiek en op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten van het betwiste teken van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de diensten van opposant, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

75. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld voor alle diensten van het betwiste teken, dient het verwarringsgevaar ten aanzien van de overige ingeroepen rechten niet meer onderzocht te worden.

IV. BESLUIT

76. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

77. Oppositie met nummer 2001155 gegrond is.

78. Benelux spoedinschrijving 814037 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 13 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard