

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001419
van 28 augustus 2009

Opposant: **PH Leisure International (société à responsabilité limitée)**
41, boulevard du Prince Henri
1724 Luxembourg
Luxemburg

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

Merk: Europese inschrijving 5409776



tegen

Verweerder: **Leisure Concepts Holding BV**
Oosteinderweg 247 c
1432 AT Aalsmeer
Nederland

Gemachtigde: **Abcor BV**
Postbus 2134
2301 CC Leiden
Nederland

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1128141



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 31 januari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 28, 41 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1128141 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 februari 2007.

2. Op 27 april 2007 heeft de opposant (toenmaals Phantom Europe sprl) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 5409776 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 23 oktober 2006 en ingeschreven op 7 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 25, 41 en 43.

3. Opposant is van naam gewijzigd in PH Leisure International (société à responsabilité limitée), welke wijziging is aangetekend in het gemeenschapsregister. De opposant is dus de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 41 en 43 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de diensten in de klassen 41 en 43 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 10 mei 2007. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort op grond van artikel 2.16 lid 2 sub a BVIE.

8. Na de inschrijving van het ingeroepen recht heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op 26 februari 2008 partijen ervan in kennis gesteld dat de ambtshalve opschorting beëindigd werd en de zogenaamde *cooling-off* periode inging. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 april 2008. Het Bureau heeft op 14 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 juli 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 11 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 september 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 11 september 2008 doorgestuurd naar opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Aangezien het betwiste teken een zuiver beeldmerk is, speelt alleen de visuele en begripsmatige vergelijking, aldus opposant. Opposant meent dat het betwiste teken en het figuratieve element van het ingeroepen recht zeer gelijkaardig zijn: een hoofd/lichaam in de vorm van een gele golfbal met een rode hoed op, rode schoenen aan en een putter in de rechterhand. De kleurstelling van beide figuren is nagenoeg precies dezelfde. Opposant benadrukt dat de kleurkeuze geenszins voor de hand ligt, want vanuit technisch oogpunt dienen de minigolfballen niet noodzakelijkerwijs geel te zijn wanneer deze ballen enkel aan de hand van zogenaamde *black lights* zichtbaar worden gemaakt.

15. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Ook de website van verweerder maakt duidelijk dat hij in precies dezelfde sector actief is als opposant, namelijk het ter beschikking stellen van interieurminigolfterreinen waar het spel in het donker wordt gespeeld met *black lights*.

16. Op basis van de identiteit van de diensten en de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, zowel op visueel als op begripsmatig vlak, concludeert opposant dan ook tot verwarringsgevaar.

17. Opposant verzoekt derhalve het Bureau om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de diensten in de klassen 41 en 43.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder bestrijdt dat de tekens overeenstemmend zijn. Hij voert daartoe aan dat het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht GOOLFY is.

19. De overige elementen van het merk zijn dermate beschrijvend dat er een zeer gering onderscheidend vermogen aan mag toegekend worden, zo stelt verweerder. Dit geldt voor de aanduiding BLACK LIGHT MINI GOLF, maar ook voor de figuratieve elementen. Het figuurtje in de vorm van een minigolfballetje verwijst duidelijk naar deze sport en is dus geheel beschrijvend. Bovendien bestaan er duizenden – al dan niet geregistreerde – dergelijke figuurtjes ter aanduiding van een balsport, ter staving waarvan verweerder een selectie van 159 geregistreerde beeldmerken bijvoegt.

20. Maar ook al is het beeldmerk beschrijvend, toch zijn er voldoende verschilpunten, zoals de houding van het figuurtje, de positie, de details en de achtergrond, die overeenstemming uitsluiten, aldus verweerder.

21. Verweerder erkent dat de diensten *ontspanning*, *sportieve activiteiten* en *restaurantie* identiek dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van opposant, maar bestrijdt dit voor de overige diensten.

22. Verweerder stelt dat het merk van opposant tot op heden niet (tot vrijwel niet) is gebruikt, zodat er geen sprake is van bijzondere bekendheid, noch van een ruimere beschermingsomvang, hetgeen de kans op verwarring nog vermindert.

23. Verweerder concludeert dan ook dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau op basis van de ingediende stukken een uitspraak te doen.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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.”

26. 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

27. 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).

28. 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.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een samengesteld merk, bestaande uit verscheidene woord- en beeldelementen. Het wordelement GOOLFY is centraal geplaatst en weergegeven in grote, dikke, gele letters, die afwisselend lichtjes naar links en naar rechts overhellen. Rondom en in de letters is schaduw aangebracht, hetgeen resulteert in een driedimensionaal effect. Onder dit wordelement staat de tekst BLACK LIGHT MINI GOLF in veel kleinere, witte letters. Beide wordelementen zijn horizontaal over de volle lengte gescheiden door een blauwe schaduwlijn. Rechts van de wordelementen staat een menselijk figuurtje in de vorm van een geel golfballetje. Het figuurtje heeft een rood petje op, met daarop in kleine, witte letters de tekst GOOLFY. Het figuurtje heeft de benen gekruist, leunt met de rechterhand op een gele golfstick en steekt de linkerhand omhoog. Het figuurtje draagt rood-witte sportschoenen en

witte handschoenen. Het gehele samengestelde merk bevindt zich in een liggende rechthoek tegen een zwarte achtergrond.

31. Het teken van verweerder is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een menselijk figuurtje in de vorm van een geel golfballetje, met de armen gespreid en in de rechterhand een blauwe golfstick. Het figuurtje heeft een rode neus en heeft een rood petje op met daarop een blauw, driehoekig wimpeltje. Het figuurtje heeft de benen licht gespreid en draagt rood-blaauwe schoenen. Het figuurtje bevindt zich in een vierkant tegen een donkere achtergrond.

32. De enige overeenkomst op visueel vlak is dus gelegen in het menselijk figuurtje in de vorm van een golfballetje. Het zij echter opgemerkt dat het bij een verwijzing naar een sport, in het bijzonder een balsport, niet ongebruikelijk is gebruik te maken van een gestileerde bal, al dan niet in de vorm van een menselijke figuur. De kleur geel is in dit geval voor de hand liggend, omdat zij het (fluorescerend) oplichten van het balletje in het donker symboliseert. Om die reden zullen de verschillen in de beeldelementen dan ook zwaarder wegen dan de punten van overeenstemming, te meer daar de overeenstemmende elementen geheel beschrijvend zijn: een golfballetje, een golfstick en de kleur geel, om aan te geven dat het balletje oplicht in het donker. Bovendien is het beeldelement in het ingeroepen recht voornamelijk illustratief en vormt het niet het dominante bestanddeel van het merk. In deze context is het Bureau van oordeel dat in de visuele totaalindruk van merk en teken de punten van overeenstemming worden tenietgedaan door de punten van verschil.

33. Merk en teken zijn op visueel vlak niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

35. Dit is in dit geval van toepassing op de slogan BLACK LIGHT MINI GOLF in het ingeroepen recht. Deze is volledig beschrijvend, namelijk de aanduiding voor minigolf, gespeeld bij ultraviolet licht, dat ervoor zorgt dat het golfballetje en mogelijk ook bepaalde andere attributen bij het golfspel oplichten in het donker. Ook het figuurtje is in hoge mate beschrijvend, namelijk een gefantaseerde golfspeler in vol ornaat tijdens het spel. Het element GOOLFY heeft geen betekenis, is niet beschrijvend en dient dus aangemerkt te worden als het dominante bestanddeel van het merk.

36. Het beschrijvend karakter geldt uiteraard ook voor het ingeroepen recht, maar dit is een zuiver beeldmerk en dus is het figuurtje het enige te vergelijken element. Beide menselijke figuurtjes in de vorm van een golfballetje verwijzen duidelijk naar het golfspel, zodat men aan een zekere begripsmatige overeenstemming niet ontkomt, hoewel het figuurtje in het ingeroepen recht niet het dominante bestanddeel is.

37. Op begripsmatig vlak stemmen merk en teken in beperkte mate overeen.

Auditieve vergelijking

38. Het beeldelement van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn auditief niet te vergelijken, aangezien niet duidelijk is hoe de consument ernaar zal verwijzen. Met het (verbale) dominante bestanddeel van het ingeroepen recht vertoont het betwiste teken op auditief vlak geen enkele gelijkenis.

39. Merk en teken zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

40. Het merk en het teken stemmen noch visueel, noch auditief overeen. Op begripsmatig vlak is er een beperkte overeenstemming doordat beide tekens verwijzen naar hetzelfde idee, namelijk de golfsport. Het Bureau is echter van oordeel dat de begripsmatige aspecten dusdanig verwijzend dan wel beschrijvend zijn, dat de totaalindrukken van merk en teken niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de diensten

41. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de diensten achterwege. Ook indien de diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 41 Ontspanning, sportieve activiteiten, vrijetijdscentra.	Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Cl 43 Diensten van cafeteria's, uitsluitend geleverd op minigolfbanen.	Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

A.2. Overige relevante factoren

42. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997 en arrest LLOYD, reeds aangehaald). Opposant heeft niet een ruime bekendheid van zijn merk ingeroepen of aangetoond. Van huis uit bezit het merk, hoewel het beschrijvende bestanddelen bevat, een normaal onderscheidend vermogen.

43. Met het feitelijk gebruik van het teken, zoals dat blijkt uit de website van opposant, kan in een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de beslissing uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

44. De stelling van verweerder aangaande het niet gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 22) kan, voor zover zij strekt tot het betwisten van een ruimere beschermingsomvang van het ingeroepen recht, onbesproken blijven, aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere

beschermingsomvang. Voor zover verweerder bedoeld zou hebben dat de oppositie op deze grond afgewezen moet worden, is deze stelling niet aan de orde, aangezien het ingeroepen recht nog niet nog niet gebruiksplichtig is.

B. Conclusie

45. Visueel en auditief stemmen het merk en het teken niet overeen; er is slechts sprake van een gemeenschappelijke begripsmatige verwijzing, die echter in hoge mate beschrijvend is. Hierdoor is het Bureau van oordeel dat de totaalindrukken van merk en teken niet overeenstemmend zijn. Zoals in overweging 41 reeds werd vermeld, heeft het Bureau om proceseconomische redenen de vergelijking van de diensten achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositieprocedure, gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b BVIE. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

47. Oppositie met nummer 2001419 ongegrond is.

48. Benelux depot 1128141 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 28 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier