



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20002685

van 25 oktober 2011

Opposant: **BACCARAT (Société Anonyme)**
Rue des Cristalleries
54120 BACCARAT
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Hanssens SPRL**
Square Marie-Louise 40 bte 19
1000 Bruxelles
België

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 892357**
BACCARAT

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 6332316**
BACCARAT

tegen

Verweerder: **Rachel NV**
Waalsebaan 44
3080 Tervuren
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1146164**
Baccara

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

1. Op 30 oktober 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Baccara voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1146164 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 januari 2008.
2. Op 1 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Internationale inschrijving 892357 van het woordmerk BACCARAT, ingediend op 3 februari 2006 en ingeschreven op 23 augustus 2007 voor diensten in de klassen 43 en 44;
 - Europese inschrijving 6332316 van het woordmerk BACCARAT, ingediend op 10 september 2007 en ingeschreven op 16 augustus 2010 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 41, 43 en 44.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van internationale inschrijving 892357 en op de diensten in de klassen 35, 36, 39, 41, 43 en 44 van Europese inschrijving 6332316.
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 8 april 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht E 6332316 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 17 april 2008 heeft de verweerder zijn voorkeur voor de proceduretaal te kennen gegeven.
9. Op 8 september 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht E 6332316, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 9 november 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 10 november 2010, waarbij de opposant een termijn werd toegekend tot en met 10 januari 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 10 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 maart 2011, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 4 mei 2011 heeft verweerder middels een e-mail gereageerd op de oppositie, het Bureau accepteert e-mail echter niet als schriftelijke correspondentie (zie <http://www.boip.int/nl/emailPolicy.html>). Deze reactie is derhalve als niet ingediend beschouwd. Op 6 mei 2011 heeft het Bureau dan ook een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de reactie op de keuze van de proceduretaal immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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 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

14. De diensten van verweerder zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan die van opposant.

15. Aangezien er volgens opposant geen verband is tussen de naam BACCARAT en de aangeboden diensten, is er sprake van ingeroepen rechten met een bijzonder sterk onderscheidend vermogen. De eerste zeven letters van de ingeroepen rechten en het bestreden teken zijn identiek en staan in dezelfde volgorde, het verschil in de enkele letter "T" zal volgens opposant niet in het oog springen, aangezien consumenten zelden de mogelijkheid hebben om de merken direct met elkaar te vergelijken. Op visueel vlak zijn de merken en het teken dan ook quasi identiek, aldus opposant. De "T" aan het einde van de ingeroepen recht wordt volgens opposant niet uitgesproken en de merken en het teken zijn op auditief vlak volgens opposant dan ook identiek.

16. BACCARAT zal volgens opposant als een fantasienaam worden opgevat, slechts weinig mensen zullen het kleine Franse dorpje in de streek Lotharingen kennen. Ook het bestreden teken, BACCARA, zal volgens opposant als een fantasiewoord worden opgevat. Het zou kunnen dat het in aanmerking komend publiek het opvat als de naam van een kaartspel, maar dit geldt ook voor BACCARAT met een "T". Ervan uitgaande dat de merken en het teken opgevat worden als een fantasiewoord, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Ook al zou de gemiddelde consument de ene of de andere betekenis kennen, dan nog zijn deze betekenissen arbitrair ten opzichte van de betreffende diensten en was het dan ook niet nodig voor verweerder om deze naam te gebruiken, aldus opposant.

17. De ingeroepen rechten zijn volgens opposant sterk onderscheidend, ze worden reeds gedurende vele jaren intensief gebruikt. Er is volgens opposant gezien bovenstaande sprake van gevaar voor verwarring en opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 11).

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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.

24. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen ze gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BACCARAT	Baccara

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht hoofdletters die het woord BACCARAT vormen. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, waarvan de eerste letter een hoofdletter is en de overige letters kleine letters zijn, gezamenlijk vormen de letters het woord Baccara.

26. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet in casu niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

27. De eerste zeven letters zijn identiek en staan op identiek dezelfde plaats, slechts de laatste letter, de toegevoegde "T" bij het ingeroepen recht, verschilt. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

28. Merk en teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Zowel merk als teken worden in drie lettergrepen uitgesproken; BA-KA-RA. Het Bureau is van oordeel dat de letter "T" in het ingeroepen recht in geen van de talen in de Benelux hoorbaar uitgesproken zal worden. Mocht deze letter al uitgesproken worden, dan heeft dit een zeer minieme invloed op de totale uitspraak van het woord.

30. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. Merk en teken zullen naar oordeel van het Bureau ofwel opgevat worden als fantasiebenamingen, in welk geval een begripsmatige vergelijking geen rol speelt, ofwel zullen beide opgevat worden als de naam van een kaartspel. De toevoeging of weglating van de letter "T" maakt hierin naar oordeel van het Bureau geen verschil, nu het in aanmerking komend publiek niet aanstonds zal weten of de naam van het kaartspel met of zonder "T" geschreven wordt. Het Bureau acht het overigens evenals opposant niet waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux bij de naam Baccarat voor de onderhavige diensten zal denken aan een plaatsje in Frankrijk (zie overweging 16).

32. Een begripsmatige vergelijking speelt ofwel geen rol, ofwel merk en teken worden door het in aanmerking komend publiek identiek opgevat.

Conclusie

33. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling ofwel geen rol ofwel merk en teken zijn begripsmatig identiek.

Vergelijking van de diensten

34. 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).

35. 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.

36. Het Bureau zal eerst het ingeroepen recht met de meest uitgebreide dienstenlijst vergelijken, te weten Europese inschrijving 6332316. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Administratief beheer van hotels, hotelresidenties, onroerende goederen in eigendom of mede-eigendom, villa's, restaurants, bars, theesalons en cafés; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; beheer van de verkoop van in eigendom of mede-eigendom gekochte onroerende goederen en met name appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels en hotelresidenties; abonnementen op kranten, nieuwsbladen, brochures, promotiebrochures voor derden; abonnering op telecommunicatiediensten voor derden; hulp bij de leiding van zaken; schatting op commercieel gebied; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; advisering inzake bedrijfsvoering; professionele consultatie op het gebied van zaken; zakelijke expertises; verspreiding van reclame; administratieve verwerking van aankooporders; hulp bij de	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; promotie ten behoeve van restaurants en aanverwante bedrijven onder andere via websites en nieuwsbrieven; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kortingskaarten.

<p>exploitatie of leiding van een commerciële of industriële onderneming; overschrijving van mededelingen; boekhouding; commerciële informatie en advisering bestemd voor consumenten; bestelling van reclamedrukwerk; verspreiding en distributie van monsters; verspreiding van reclame; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); bijhouden van reclamedocumentatie; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële en reclamedoeleinden; facturatie; het verzamelen van gegevens in een centraal bestand; het systematiseren van gegevens in een centraal bestand; geautomatiseerd bestandenbeheer; het opzoeken van informatie in gegevensbestanden voor derden; verhuur van reclametijd op alle communicatiemiddelen; verhuur van advertentieruimte; vormgeving voor reclamedoeleinden; uitgave van reclameteksten; reclame; reclame, on line, op een computernetwerk; postorderreclame; radioreclame; televisiereclame; werving van sponsors; personeelswerving; public relations; telefoonbeantwoording voor afwezige abonnees; verkooppromotie (voor derden);klantenbinding middels promotionele en reclameacties.</p>	
<p>Klasse 36 Beheer en financiële exploitatie van onroerende goederen, appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht;beheer en exploitatie van onroerende goederen, appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht, gelegen in particuliere hotelcomplexen of in vakantieoordn;beheer van onroerende goederen, appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht; makelaardij in onroerende goederen; agentschappen in onroerende goederen; courtage; makelaardij in onroerende goederen; woningbureaus;verhuur van onroerende</p>	

<p>goederen, appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht;verhuur van onroerende goederen, appartementen, studio's, villa's, condominiums, hotels, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht, gelegen in particuliere hotelcomplexen of in vakantieoorden; verpachting van onroerende goederen; Verpachting van bedrijven; taxatie van onroerende goederen; taxatie op het gebied van onroerende goederen; diensten op het gebied van borgstelling; incasso van huuren pachtgelden; incassobureaus; verzekeringen; informatie over verzekeringen; financiële zaken; financiële analyse; leasing; liefdadigheidsinzamelingen; kapitaalinvesteringen; uitgifte van reischeques; bewaargeving van waardepapieren; diensten op het gebied van het ter beschikking stellen van kluisen; termijnbetaling.</p>	
<p>Klasse 39 Transport; passagiersvervoer; inlichtingen op het gebied van transport;het organiseren van reizen, excursies, rondleidingen, cruises; begeleiding van reizigers; Reisreserveringen; reservering van plaatsen voor reizen; transportreserveringen;verhuur van voertuigen, auto's, wagentjes, tweewielige motorvoertuigen, rijwielen met hulpmotor, bussen, touringcars, boten, vliegtuigen, helikopters; chauffeursdiensten; autobusdiensten; taxidiensten; verhuur van paarden; frankering; postbestelling; levering van goederen; bezorging van pakketten; krantenbezorging; levering van bloemen; levering van goederen; verhuur van parkeerplaatsen; plezierbootdiensten.</p>	
<p>Klasse 41 Sportieve en culturele activiteiten;het organiseren en houden van colloquia, conferenties, congressen, concerten, seminars, met name theatervoorstellingen, dansoptredens, goocheloptredens, artistieke optredens, komedies, musicals, opera's en artistieke voorstellingen; het organiseren en</p>	<p>Klasse41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitgeven van kortingskaarten aan particulieren en vennootschappen met betrekking tot restaurants, hotels en vrijetijdsaanbiedingen.</p>

<p>houden van tentoonstellingen voor culturele of onderwijskundige doeleinden; diensten met betrekking tot entertainers; verhuur van theaterdecors;het organiseren en houden van workshops, pedagogische conferenties, culturele, sportieve en culinaire opleidingen; verhuur van videobanden; diensten op het gebied van plaatsbewijzen (ontspanning);reservering van plaatsen voor voorstellingen, theaters, opera's, concerten, culturele of sportieve wedstrijden of evenementen; vakantiecampen (ontspanning); gezondheidsclubs (conditietraining);sportclubs (ontspanning of opvoeding); sportkampen; verhuur van sportuitrustingen, met uitzondering van vervoermiddelen;terbeschikkingstelling van sport- en vrijetijdsaccommodaties en -uitrusting; organisatie en houden van sportcompetities; lichaamstraining;exploitatie en terbeschikkingstelling van golfbanen;verhuur van sportterreinen en met name van tennisbanen; opleiding;sportinstructie;discotheken, nachtclubs, vari��theaters; orkesten;het organiseren van bals en dansavonden; exploitatie van elektronische on-linepublicaties die niet kunnen worden gedownload; filmverhuur; vertoning van bioscoopfilms en speelfilms;exploitatie van bioscoop- en theaterzalen; pretparken; pretparken;uitleen van boeken, tijdschriften, magazines, kranten;verhuur van audio- of videoapparatuur;verhuur van geluids- of videobanden; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van geluids- of video-opnamen; organisatie van schoonheidswedstrijden; receptieplanning (ontspanning);toneelvoorstellingen, concerten, opera's, komedies, dansoptredens, theatervoorstellingen, goocheloptredens, artistieke of sportevenementen.</p>	
<p>Klasse 43 Hoteldiensten;hotels (hoteldiensten), hotelresidenties (hoteldiensten), in eigendom of mede-eigendom gekochte hotelresidenties (hoteldiensten);verhuur en reservering van</p>	<p>Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.</p>

<p>tijdelijke huisvesting, hotelkamers, hotelsuites, hotelresidenties, met name in eigendom of mede-eigendom gekocht; tijdelijke huisvesting;bureaus voor het verstrekken van logies (hotels, pensions); vakantiehuizen;vakantiedorpen;vakantieoorden ;hotelcomplexen (huisvesting); vakantiekampen (logies); moteldiensten; pensions; diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel); restaurants; snackbars;zelfbedieningsrestaurants; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); traiteurs; bars;pianobars, bars; café-restaurants; cafetaria's; kindercrèches;verhuur van stoelen, ligstoelen, dekstoelen, tafels, tafellinnen, bedlinnen, badlinnen, vaatwerk en glaswerk;verhuur en reservering van vergaderzalen, ontvangstruimten en -kamers, restaurants, cafés, cafetaria's, theaterzalen;verhuur en reservering van strandtenten en -cabines; Dierenpensions.</p>	
<p>Klasse 44 Hygiënische en schoonheidszorgen voor mensen; kuuroorden;aromatherapie, balneotherapie, thalassotherapie, lichttherapie, fotherapie, fysiotherapie; Turkse baden;sauna's, hammams, hygiënische baden; verschaffing van solariums;badplaatsen of kuuroorden; schoonheidssalons; uitvoeren van cosmetische behandelingen;manicure, pedicure, ontharing en massage;informatie en advisering op het gebied van lichaams- en medische verzorging;diensten van chiropractici; plastische chirurgie;schoonheids- en lichaamsverzorging; kapsalons; diensten van schoonheidsspecialisten;fitnesstraining met het oog op hygiëne, gezondheid en schoonheidsverzorging van het menselijk lichaam; taastusravipansionaadid; Opvangtehuizen; sanatoria; ziekenverzorging; Medische diensten; Medische verzorging; Bloemschikken;samenstelling van boeketten, bloemstukken en kransen (bloemsierkunst);onderhoud van gazons, tuinen, privéparken, golfbanen en bloemperken voor hotels, hotelketens, hotelresidenties;</p>	

tuinbouw; Tuinieren; diensten van tuin- en landschapsarchitecten; landschapsontwerp; boomkwekerij; verhuur van sanitaire voorzieningen; hygiëne en schoonheidsverzorging voor dieren; cosmetische dierenverzorging.	
---	--

Klasse 35

37. “Beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie” komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek. “Administratieve diensten” zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan “zakelijke administratie”, het gaat in beide gevallen immers om het administreren van bijvoorbeeld voorraden of het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

38. “Reclame” is identiek dan wel sterk soortgelijk aan bijvoorbeeld “verspreiding van reclame en reclamemateriaal” in klasse 35 van opposant. Hetzelfde geldt voor “promotie ten behoeve van restaurants en aanverwante bedrijven onder andere via websites en nieuwsbrieven”: ook deze diensten zijn soortgelijk aan de diensten van opposant (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2000637, Emocion van 11 juni 2008) .

39. “Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kortingskaarten” tot slot is soortgelijk dan wel minstens complementair aan de diensten “beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie” Ook deze diensten kunnen immers deel uitmaken van de bemiddeling die wordt verleend (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2004343, Lief Media van 30 juni 2010).

Klasse 41

40. De diensten “opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten” komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

41. Het “uitgeven van kortingskaarten aan particulieren en vennootschappen met betrekking tot restaurants, hotels en vrijetijdsaanbiedingen” is een vorm van klantenbinding middels een promotionele actie waarvoor opposant bescherming geniet in klasse 35. Deze diensten zijn dan ook identiek dan wel sterk soortgelijk aan elkaar.

Klasse 43

42. De diensten van verweerder in klasse 43 komen expressis verbis voor in de dienstenomschrijving in klasse 43 van opposant, deze zijn dan ook identiek.

Conclusie

43. De diensten zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2 Globale Beoordeling

44. 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.

45. 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).

46. 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 voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

47. 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 HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). Ondanks het feit dat Baccarat de naam van een kaartspel is, heeft het ingeroepen recht een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor het ingeschreven is. Het feit dat het volgens opposant een fantasiebenaming betreft voor de betreffende diensten waardoor er sprake is van een bijzonder sterk onderscheidend vermogen (zie overwegingen 15 en 16), doet hier niets aan af en maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Een merk moet immers, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Opposant heeft voorts gesteld dat het merk intensief gebruikt is (zie overweging 18), maar vanwege het ontbreken van verdere stukken ter ondersteuning van deze stelling heeft opposant geen ruime bekendheid van zijn merken aangetoond en is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

48. De diensten zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling ofwel geen rol ofwel merk en teken zijn begripsmatig identiek. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

49. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten waartegen de oppositie zich richt, aangezien het publiek van mening kan zijn dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

50. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

51. Oppositie met nummer 2002685 wordt toegewezen.
52. Het Benelux depot nummer 1146164 wordt niet ingeschreven.
53. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 oktober 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard