

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002814

van 20 mei 2010

Opposant: **société Air France, société anonyme**

45, rue de Paris
95747 Roissy Charles de Gaulle
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Hanssens S.p.r.l.**

40, square Marie-Louise, Boîte 19B
1000 Bruxelles
België

Merk:

l'espace
PREMIERE

(Europese inschrijving 1971175)

tegen

Verweerder:

TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Duitsland

Gemachtigde:

Novagraaf Nederland B.V.
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk:

**L'Espece
Premium
TUI**

(Internationaal depot 949327)

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

1. Op 14 juni 2007 heeft verweerder een internationaal depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend voor (onder meer) de Benelux, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 39, 41 en 43. Dit depot is onder nummer 949327 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 februari 2008 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2008/04*.

2. Op 30 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 1971175 van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend op 23 november 2000 en ingeschreven op 12 augustus 2002 voor waren en diensten in de klassen 16 en 39.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16 en 39 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a, juncto artikel 2.18 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 het Internationaal Bureau en van opposant op 16 mei 2008.

8. Op 3 juli 2008 heeft Novagraaf Nederland B.V. zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 9 juli 2008.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 juli 2008. Het Bureau heeft op 24 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 24 september 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 24 september 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 5 maart 2009 heeft het Bureau deze, vergezeld van een vertaling, aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 5 mei 2009 om daarop te reageren.

11. Op 17 maart 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 25 maart 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 25 mei 2009.

12. Op 25 mei 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 augustus 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 oktober 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 30 september 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 2 oktober 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a, juncto artikel 2.18 BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt dat het ingeroepen recht bijzonder onderscheidend is voor de waren en diensten in de klassen 16 en 39, onderscheidingskracht die nog is toegenomen door het gebruik vanaf het ogenblik van deponering.

18. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek of minstens soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

19. Op visueel vlak bevat het betwiste teken, op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde, twaalf letters van het ingeroepen recht. Alleen de laatste elementen "-ERE" en "-UM" zijn verschillend. De consument kan bijgevolg denken van doen te hebben met een verbuiging van het oudere merk. Het derde element aan het einde van het betwiste teken, TUI, zal door de consument visueel als een ondergeschikt element in het geheel worden gezien. Dit element is niet van aard om verwarring of een schadelijke associatie te voorkomen, voor zover de doorsnee consument dit element niet zal opvatten als duidend op een verschillende herkomst. De consument zou immers kunnen denken dat het om een bijzondere variant gaat van het ingeroepen recht. In essentie wordt het eerdere merk gereproduceerd

en het betwiste teken vormt geen onlosmakelijk geheel waarbinnen het onderdeel "Espace Premi..." zijn eigenheid en zelfstandig onderscheidend vermogen verloren zou hebben.

20. Op fonetisch vlak herneemt het betwiste teken de vijf eerste lettergrepen van het ingeroepen recht: LES/PA/CE/PRE/MI. De enige verschillen zijn dus gelegen in de eindlettergreep en het laatste element. Hoewel de eindlettergrepen anders klinken ("-ERE" versus "-UM"), is opposant van mening dat dit geringe verschil niet van aard is om de belangrijke fonetische gelijkenissen tussen de tekens te compenseren. Ook de laatste term, TUI, is fonetisch niet dominant, aldus opposant.

21. Begripsmatig is het betwiste teken toegespitst op de uitdrukking L'ESPACE PREMIUM, aangezien het bijkomstige element TUI geen enkele betekenis heeft in het Frans. Het woord ESPACE, samen met het lidwoord L', komt ook in het ingeroepen recht voor.

22. Met betrekking tot de grafische weergave merkt opposant op dat de elementen L'ESPACE en PREMIERE/PREMIUM in beide gevallen boven elkaar staan en vergezeld gaan van lijnen (omkadering, onderlijning). De aandacht van de consument zal derhalve getrokken worden door het samengaan van de termen L'ESPACE en een woord dat refereert aan "eerste kwaliteit", beginnend met "PREMI-". Op die manier zal het betwiste teken bij de consumenten het ingeroepen recht voor de geest oproepen.

23. Opposant wijst er nog op dat de verkooppunten van de betrokken waren en diensten identiek zijn, evenals het doelpubliek, bijvoorbeeld transportdiensten, waaronder luchtvaartdiensten, voor het grote publiek.

24. Opposant concludeert dat er dus met betrekking tot de herkomst van deze diensten bij de consument gevaar voor verwarring bestaat, inhoudende het gevaar voor associatie. De consument kan immers denken dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, namelijk die van opposant.

25. Mitsdien verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven in de Benelux voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het ingeroepen recht.

27. Ten aanzien van de ingediende bewijsstukken in het algemeen merkt verweerder op dat deze niet zijn vertaald in de proceduretaal. Hierdoor is de context niet duidelijk, namelijk het verband tussen merk en waren en diensten. Verweerder vraagt zich af of hij dit dient af te leiden uit de foto's of uit de (Franse/Engelse/Duitse/Italiaanse) teksten. Om die reden verzoekt verweerder het Bureau de stukken niet toelaatbaar te verklaren en buiten beschouwing te laten.

28. Mocht het Bureau aan dit verzoek voorbijgaan, dan blijft verweerder niettemin van mening dat normaal gebruik niet is aangetoond. Van de tijdschriften, brochures, foto's en screenshots is niet duidelijk of zij daadwerkelijk zijn verspreid of anderszins openbaar gemaakt en zo ja in welke hoeveelheid en voor wie (mogelijk enkel intern bij opposant ?). De overige (deels ongedateerde)

stukken hebben betrekking op heel andere waren en diensten dan die waarop de oppositie is gebaseerd, ja zelfs waarvoor het ingeroepen recht niet is ingeschreven, aldus verweerder.

29. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder vast dat zij de woordelementen L'ESPACE en PREMI gemeen hebben. Het eerste is een bestaand Frans woord en aangezien partijen in het geding een bekende luchtvaartmaatschappij respectievelijk reisorganisatie zijn, is het evident dat dit element in beide gevallen een beschrijvende aanduiding is, namelijk voor "ruimte, plaats, tussenruimte, (lucht)ruim". Hetzelfde kan gezegd worden van PREMIERE, respectievelijk PREMIUM; beide aanduidingen betreffen een (mogelijke) hoedanigheid van de betrokken diensten en zijn daarmee sterk beschrijvend, aldus verweerder.

30. Het komt er volgens verweerder dus op neer dat het ingeroepen recht een zeer beschrijvend merk is, dat staat voor "eerste klas plaats". Het onderscheidend vermogen is dus zeer zwak zoal niet nihil. Het betwiste teken heeft daarentegen nog het zeer onderscheidende woordelement TUI. Nu de Beneluxconsument dit element zal herkennen als van de bekende reisorganisatie, is duidelijk wat de herkomst van dit merk is, zodat verwarring niet te duchten valt, zo meent verweerder.

31. De punten van overeenkomst worden dus in de totaalindruk gecompenseerd door de punten van verschil. Daarnaast wijst verweerder nog op een aantal verschillen in de grafische presentatie van de tekens, waardoor de verschillen nog groter zijn.

32. Wat de waren en diensten betreft zoals geregistreerd, respectievelijk aangevraagd, moet verweerder vaststellen dat deze inderdaad identiek dan wel soortgelijk zijn. Echter, de bewijsstukken tonen geen normaal gebruik aan van het ingeroepen recht voor deze waren en diensten. De diensten in klasse 39 (dan wel een deel daarvan) worden volgens de stukken aangeboden onder een ander merk en de waren in klasse 16 worden volgens de bewijsstukken in het geheel niet aangeboden.

33. Verweerder concludeert dan ook tot afwijzing van de oppositie en verzoekt het Bureau het internationale depot voor inschrijving te accepteren en opposant te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

34. 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.

35. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

36. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 28 februari 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 februari 2003 tot 28 februari 2008.

37. 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

38. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Een aantal persberichten uit het tijdschrift AIR FRANCE, respectievelijk daterend van juli 2007, februari 2008 en ter informatie van september 2008;
 2. Een voorpagina van een menu dat in de cabines L'ESPACE PREMIERE wordt geserveerd, daterend van voor februari 2008;
 3. Verscheidene brochures AIR FRANCE in het Frans, Duits en Italiaans (dienstregelingen en algemene brochures over de diensten van L'ESPACE PREMIERE), daterend van september 2005;
 4. Een aantal foto's gewijd aan de diensten van L'ESPACE PREMIERE (foto's van de toegang gereserveerd aan de passagiers van L'ESPACE PREMIERE tot vliegvelden, foto's van de toegangspoort tot gereserveerde lounges, foto's van gereserveerde lounges, foto's van de binnencabines van L'ESPACE PREMIERE, de kennisgeving daterend van voor april 2007;
 5. Een foto van de gereserveerde inschrijvingsloketten daterend van voor februari 2008;
 6. Een brochure daterend van februari 2008 die de diensten van L'ESPACE PREMIERE met betrekking tot de lange-afstandsvluchten tussen Los Angeles en Londen voorstelt;
 7. Screenshots waarin melding wordt gemaakt van het merk L'ESPACE PREMIERE, afkomstig van de websites van de maatschappij Air France;
 8. Persberichten in het Frans en Engels waarin gerefereerd wordt aan de diensten L'ESPACE PREMIERE;
 9. Kopieën van de gereserveerde Internet site waarin de diensten L'ESPACE PREMIERE worden aangeboden, daterend van juli 2005.

39. Wat de taal van de ingediende stukken betreft, zij eraan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). De meeste stukken zijn ingediend in het Frans of het Engels, sommige stukken zijn voorzien van een vertaling in het Duits en het Spaans. Vooreerst zij opgemerkt dat het Frans en het Duits voertalen zijn in de Benelux en dat ook het Engels voor de meeste inwoners van de Benelux vrij gangbaar is. De ingediende stukken betreffen voornamelijk reclame- en voorlichtingsmateriaal, bestemd voor een internationaal publiek. Het taalgebruik is daaraan aangepast en vele van de gehanteerde termen zijn in verschillende talen hetzelfde of althans herkenbaar. Bovendien bevat het bewijsmateriaal veel beeldmateriaal ter illustratie van de tekstgedeelten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken voldoende begrijpelijk zijn als bewijsstukken.

40. Het reclame- en voorlichtingsmateriaal dat gedateerd is, bestrijkt de periode van maart 2005 tot februari 2008, dit valt dus binnen de relevante periode. Een aantal stukken, waaronder tal van foto's, is niet gedateerd, maar deze kunnen dienen ter ondersteuning van de stukken die aantoonbaar binnen de relevante periode vallen. Het Bureau treedt verweerder niet bij in zijn twijfels aangaande de

daadwerkelijke verspreiding of openbaarmaking anderszins van genoemde stukken. Het komt het Bureau voor dat reclame- en voorlichtingsmateriaal per definitie bestemd is om verspreid of anderszins openbaar gemaakt te worden. De hoeveelheid van dit materiaal kan in het midden gelaten worden, immers, het gebruik hoeft niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008), noch beogen de bewijzen van gebruik het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, of de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004). Het Bureau is verder van oordeel dat uit de ingediende stukken duidelijk blijkt voor wie deze bestemd zijn, namelijk de internationale reiziger; intern gebruik uitsluitend bij opposant, hetgeen verweerder suggereert, lijkt gezien de aard van de stukken niet aannemelijk. Kortom, het Bureau is van oordeel dat de ingediende stukken genoegzaam aantonen dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt teneinde een afzet te vinden of te behouden.

41. Uit de ingediende stukken blijkt dat opposant onder het ingeroepen recht eerste-klasfaciliteiten ter beschikking stelt van vliegtuigpassagiers. Primair bestaat de dienstverlening dus uit het vervoer (per vliegtuig) van personen. Maar ook diensten die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn, worden onder het merk aangeboden, zoals het maken van reserveringen, het begeleiden van reizigers en het afhandelen van de bagage.

42. Opposant biedt ook nog andere diensten aan, zoals catering en entertainment, maar op deze diensten is de oppositie niet gebaseerd, zodat deze bij de beoordeling van de oppositie buiten beschouwing dienen te blijven.

43. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht eveneens is gebruikt met betrekking tot de waren in klasse 16 waarop de oppositie is gebaseerd. Weliswaar maakt opposant ten behoeve van het verstrekken van zijn diensten tevens gebruik van een breed scala van deze waren, bijvoorbeeld uithangborden van papier of karton en gedrukte dienstregelingen, maar dit gebruik is uitsluitend bestemd ter ondersteuning van de te leveren diensten, en geen merkenrechtelijk gebruik, namelijk om een afzet op de markt te verwerven of te behouden voor deze waren.

Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat het normale gebruik van het ingeroepen recht is aangetoond voor de volgende diensten in klasse 39 (in de terminologie van de classificatie zoals opgenomen in het register): *organisatie van reizen, begeleiding van reizigers, transport door de lucht, charterdiensten, toeristenbureaus (uitgezonderd hotel- en pensionreservering), vervoer van passagiers, plaatsreservering voor reizen, reisreserveringen, reizigersvervoer, pendeldiensten, aangifte van bagage, van goederen en passagiers, vertegenwoordiging van luchtvaartmaatschappijen*. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van het recht niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing uitsluitend te nemen op basis van de diensten waarvoor het gebruik is aangetoond.

A.2. Verwarringsgevaar

45. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, juncto artikel 2.18 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.

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 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, 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



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 (HvJEU, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

50. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar

verhouden (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:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

52. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee Franse woorden, onder elkaar geplaatst en voorafgegaan door het geëlideerde bepaalde lidwoord "l". *Espace* betekent "ruimte" en *première*: "eerste", of als zelfstandig naamwoord: "eerste voorstelling" of "eerste klasse" (in een transportmiddel, zie *Le Petit Robert de la langue française*). Niettegenstaande de ongebruikelijke (en grammaticaal incorrecte) combinatie, zal het in aanmerking komend publiek deze woorden toch onmiddellijk begrijpen als aanduiding voor een geprivilegieerde, eerste klasse ruimte, of nog: een (bijzonder) ruim type eerste klasse, bestemd voor een exclusief publiek. Het merk is dus in hoge mate beschrijvend in relatie met de betrokken diensten, en het onderscheidend vermogen derhalve bepaald zwak.

53. Het betwiste teken bevat eveneens de woorden "L'Espace", gevolgd door het woord *Premium*. Dit laatste heeft ook een betekenis in het Frans ("optieprijs"), maar in de gegeven context ligt de Engelse betekenis ervan ("extra", "premie" of "bonus")¹ meer voor de hand. Door de combinatie van deze twee woorden belooft het teken dus iets extra's in de vorm van (extra) ruimte, hetgeen ook beschrijvend is met betrekking tot de waren en diensten in kwestie. Echter, het teken bevat ook nog het niet te veronachtzamen element TUI, in hoofdletters en centraal geplaatst onder de twee voorgaande woorden. Dit woord (of monogram) heeft geen enkele betekenis en is dus wel onderscheidend. Hierdoor, en door de uitvoering en positionering ervan in het gehele teken, zal het de bijzondere aandacht trekken van het in aanmerking komend publiek.

54. De figuratieve elementen van beide tekens zijn zeer sober: bij het ingeroepen recht het cursieve schrift van het onderdeel *l'espace*, een dubbele streep onder de eerste drie letters van dit woord en een dunne streep onder de rest ervan; bij het betwiste teken een kader van een dunne lijn rondom de wordelementen, onderaan reikend tot op halve hoogte van het laatste wordelement en rechts onderaan opengelaten. Deze elementen dragen dus weinig bij aan het onderscheidend vermogen van de tekens, maar stemmen ook in niets overeen.

55. Ook de visuele presentatie van de tekens is verschillend: bij het ingeroepen recht zijn twee woorden half onder elkaar geplaatst, het ene links en het andere rechts uitgelijnd; bij het betwiste teken zijn de drie woorden gecentreerd onder elkaar geplaatst.

¹ <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/premium>>.

56. Op fonetisch vlak ten slotte zijn de enige punten van overeenstemming te vinden in de beschrijvende delen van de tekens, terwijl het verschil precies is gesitueerd in het meest onderscheidende element van het betwiste teken, en daardoor dus meer opvalt.

Conclusie

57. Merk en teken verwijzen naar eenzelfde begripsinhoud, die echter louter beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Ook de overige punten van overeenstemming hebben slechts betrekking op de beschrijvende delen van de tekens, zodat deze ruimschoots geneutraliseerd worden door de punten van verschil. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

58. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en/of diensten identiek zijn, er kan 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 waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	<p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants, récipients pour la papeterie, dessous de verres à bière, sacs d'emballage en papier et en matières plastiques, sacs en papier, blocs de papier et papier à lettres; produits imprimés, notamment livres, prospectus, brochures, journaux et revues; photographies, cartes postales; tickets (billets), billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments d'écriture, notamment stylos, crayons et stylos à encre; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); carton, papier et matières plastiques pour l'emballage, compris dans cette classe; caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.</p> <p><i>papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover in deze klasse begrepen, namelijk overdrukplaatjes, stickers, houders (kantoorbehoeften), bierviltjes, zakken voor verpakking van papier of plastic materialen,</i></p>

	<p><i>zakken van papier, blocnotes, briefpapier; drukwerken, namelijk boeken, folders, brochures, kranten en bladen; fotografieën, ansichtkaarten; plaatsbewijzen (tickets), toegangsbewijzen, kalenders, kaarten, catalogi; schrijfinstrumenten, namelijk vulpennen, potloden en vulpennen met inkt; materiaal voor kunstenaars; penselen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); karton, papier en plastic materialen voor verpakking, voor zover begrepen in deze klassen; drukletters; vlaggen en vlagjes van papier; boekbinderwaren; kleefstoffen voor kantoorgebruik.</i></p>
<p>Klasse 39 organisatie van reizen, begeleiding van reizigers, transport door de lucht, charterdiensten, toeristenbureaus (uitgezonderd hotel- en pensionreservering), vervoer van passagiers, plaatsreservering voor reizen, reisreserveringen, reizigersvervoer, pendeldiensten, aangifte van bagage, van goederen en passagiers, vertegenwoordiging van luchtvaartmaatschappijen.</p>	<p>Classe 39 Transport et entreposage de marchandises; transport de personnes et de marchandises, notamment transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; portage; transport d'argent et d'objets de valeur; préparation, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de services de transport; location de combinaisons de plongée; préparation, réservation et organisation d'excursions, d'excursions à la journée et de visites touristiques; services de conseillers en matière de voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et mise à disposition de bicyclettes, de véhicules à moteur, de chevaux ainsi que de matériel de plongée (services compris dans cette classe); emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis; organisation de voyages, de vacances et d'excursions; services d'agences de voyage, notamment services de réservation et de conseillers en matière de voyages; mise à disposition d'informations en matière de voyages, organisation de services de transport et de voyages; services de réservation pour les voyages (compris dans cette classe); mise à disposition d'informations en matière de voyages sur Internet, notamment renseignements en matière de</p>

	<p>réservation de voyages touristiques et d'affaires (agences de voyage en ligne); tous les services précités concernant notamment le secteur des voyages et des loisirs; livraison, expédition et distribution de journaux et de revues; services de conseillers en matière de tourisme, de transport et d'entreposage par le biais de centres d'appels et de lignes d'assistance téléphonique; localisation de véhicules de tourisme par ordinateur; informations en matière de trafic.</p> <p><i>Transport en verpakking van goederen; transport van personen en goederen, namelijk transport over wegen, per trein, over het water en door de lucht; kruiersdiensten; transport van geld en waardevolle voorwerpen; voorbereiding, reservering en organisatie van reizen, tochten en cruises; organisatie van transportdiensten; verhuur van duikpakken; voorbereiding, organisatie et begeleiding van tochten, dagtochten en toeristische rondleidingen; diensten van adviseurs op het gebied van reizen en reizigersbegeleiding; verhuur, reservering en ter beschikking stelling van luchtschepen; verhuur, reservering en ter beschikking stelling van boten, namelijk van roeiboten, motorboten, zeilboten en kano's, verhuur, reservering en ter beschikking stelling van fietsen, motorvoertuigen en paarden, alsmede van duikmateriaal (begrepen in deze klasse); verpakking en opslag van goederen; bezorging van pakketten; organisatie van reizen, vakanties en tochten, diensten van reisagentschappen, namelijk reserverings- en adviseurdiensten op het gebied van reizen; ter beschikking stelling van informatie inzake reizen, organisatie van transportdiensten en van reizen; reserveringsdiensten voor reizen (voor zover begrepen in deze klasse); ter beschikking stelling van informatie over reizen via internet, namelijk inlichtingen inzake de reservering van toeristische en zakenreizen (on-line reisagentschappen); alle voornoemde diensten met betrekking van met name de reissector en de sector van vrijetijdsbesteding; bezorging, expeditie en distributie van kranten en bladen; adviseurdiensten inzake toerisme, transport en</i></p>
--	---

	<i>opslag via call-centers en via telefonische hulplijnen; plaatsbepaling van toeristische voertuigen met behulp van computers; informatie inzake verkeer.</i>
	<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>

B. Overige factoren

59. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

60. Mede gelet op het beschrijvend karakter en het daarmee samenhangend zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en/of diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2002814 wordt afgewezen.

62. Internationaal depot 949327 wordt ingeschreven in de Benelux voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 20 mei 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman