

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 31 december 2009
N° 2003054

Opposant: **E.R. Travel Group B.V.**
De Binderij 67
1321 EC Almere
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: **EVENEMENTS REIZEN** (Benelux inschrijving 524050)

Ingeroepen recht 2:  (Benelux inschrijving 692213)

tegen

Verweerder: **Dirk VANHAESEBROECK**
Leliepark 14
9870 Machelen a/d Leie
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
België

Betwiste merk:




(Benelux depot 1157650)

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

1. Op 16 april 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 39, 41 en 43 een Benelux depot van



het gecombineerde woord/beeldmerk  verricht. De aanvraag is onder nummer 1157650 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2008.

2. Op 30 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 524050 van het woordmerk EVENEMENTS REIZEN, ingediend op 10 december 1992 voor diensten in de klassen 36, 39 en 43.
- Benelux inschrijving 692213 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



, ingediend op 22 december 2000 voor diensten in de klassen 36, 39 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het bestreden teken en gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 11 juli 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 5 september 2008 hebben partijen een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de cooling off ingediend. Op 10 september 2008 heeft opposant een brief aan het Bureau gericht met het verzoek om deze opschorting niet in behandeling te nemen, aangezien opposant bij nader inzien toch geen uitstel van de cooling off wenste. Het Bureau heeft aan partijen medegedeeld dat dit op eenzijdig verzoek niet mogelijk was en dat de cooling off werd opgeschort.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 12 november 2008. Het Bureau heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 12 januari 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 12 januari 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 januari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 18 maart 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek 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 van opposant

14. Volgens opposant zijn merken en teken visueel en auditief sterk overeenstemmend en begripsmatig identiek. Het wordelement van het bestreden teken is van groter belang dan het ondergeschikte beeldelement. Merken en teken bevatten het identieke element EVENEMENT(S) en reizen en tours hebben in de ogen van het in aanmerking komend publiek een identieke betekenis, aldus opposant.

15. Opposant is van mening dat de diensten "transport en organisatie van reizen" in klasse 39 en "tijdelijke huisvesting" in klasse 43 identiek dan wel soortgelijk zijn. De overige diensten van verweerder in de klassen 39, 41 en 43 zijn volgens opposant wellicht in mindere mate soortgelijk, maar het is volgens opposant duidelijk dat het bestreden teken bedoeld is voor exact dezelfde diensten, namelijk diensten van een reisorganisatie. Het feit dat een andere standaard dienstenomschrijving is gekozen door verweerder mag er volgens opposant niet toe leiden dat een oppositie niet volledig zou slagen, enkel omdat verweerder niet de moeite heeft genomen een passende dienstenomschrijving toe te passen conform het daadwerkelijke gebruik en de toepassing van het merk.

16. Opposant roept de bekendheid in van de ingeroepen rechten en onderbouwt dit met resultaten van een zoekopdracht op Google naar de combinatie "evenements reizen" waarbij de hits alle verwijzen naar het merk EVENEMENTS REIZEN van opposant, aldus opposant.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek en verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van 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 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.

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 (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

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 (HvJEG, 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. 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 bezien, 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).

25. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

26. Vanwege proceseconomische redenen beoordeelt het Bureau in eerste instantie Benelux inschrijving 524050.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>EVENEMENTS REIZEN</p>	

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden EVENEMENTS REIZEN en het bestreden teken bestaat, naast een aantal beeldelementen, uit de woorden EVENEMENT TOURS. Een evenement is een gebeurtenis, m.n. gewichtige, merkwaardige gebeurtenis (Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk). Hoewel evenement een betekenis heeft, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek dit niet als rechtstreeks beschrijvend op zal vatten in de zin van “reizen naar een evenement”, maar eerder als een benaming van een reisbureau waar allerhande reizen geboekt kunnen worden.

29. Tours en reizen zijn synoniemen en beschrijven de aard van de diensten, namelijk het aanbieden dan wel organiseren van reizen. De elementen reizen en tours zullen naar oordeel van het Bureau wel als rechtstreeks beschrijvend opgevat worden voor de diensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006).

30. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken sterk overeenstemmend, zo niet identiek.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de woorden EVENEMENTS REIZEN. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden EVENEMENT TOURS met hierachter de afbeelding van een gestileerd zeilschip en een vliegtuig, geplaatst tegen de achtergrond van een cirkel, die doet denken aan een grote zon.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement. Dit is niet anders in geval van het bestreden teken, waar het beeldelement bepaalde vakantie-elementen uitbeeldt. Bovendien is het beeldelement achter het woordelement geplaatst, waardoor de aandacht nog meer getrokken wordt naar de woordelementen EVENEMENT TOURS.

33. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van het ingeroepen recht en het eerste deel van de woordelementen van het bestreden teken zijn vrijwel identiek. Slechts de "s", die het meervoud aangeeft, is verschillend. Zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, zijn de elementen reizen en tours beschrijvend en zullen derhalve in de totaalindruk niet als dominant worden beschouwd, maar puur als beschrijving van de aard van de diensten.

34. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

35. Het eerste deel van de woordelementen van merk en teken worden vrijwel identiek uitgesproken, afgezien van de meervoud "s" op het einde van het ingeroepen recht. Het tweede deel van merk en teken is zuiver beschrijvend.

36. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens in hun totaalindruk in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, zo niet identiek en visueel en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

39. 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. Met de stelling van opposant dat verweerder in de

praktijk precies dezelfde diensten aanbiedt en dat de keuze van verweerder om een andere standaard dienstenomschrijving in te dienen er niet toe mag leiden dat een oppositie niet volledig zou slagen (zie overweging 15) kan dan ook geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 36 Reisverzekeringen.	
Klasse 39 Reisreserveringen; organisatie van reizen en van rondleidingen; begeleiding van reizigers, reizigersvervoer.	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 43 Accommodatiereservering.	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 39

40. Organisatie van reizen komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is derhalve identiek. Transport is identiek aan reizigersvervoer, het kan als synoniem van deze diensten gebruikt worden.

41. Verpakking en opslag van goederen is soortgelijk aan vervoer van reizigers en organisatie van reizen. Reizigers hebben over het algemeen bagage bij zich. Dit kan uiteen lopen van een eenvoudige koffer tot een golfset of zelfs bijvoorbeeld een heel servies. Dit laatste type goederen moet op een zorgvuldige wijze verpakt worden, zodat de bezittingen van de reizigers heel blijven gedurende de reis. Ook voor koffers kan het aan te raden zijn om deze extra te laten verpakken. Dit gebeurt dan ook vaak op luchthavens, waar de koffers apart geseald kunnen worden. Een onderdeel van het organiseren van een reis kan ook de opslag van de bagage, de goederen, van de reizigers zijn. Het eerste deel van de reis kan bijvoorbeeld bestaan uit een wandeltocht door de Schotse Hooglanden, terwijl het tweede deel van de reis besteed wordt aan het golfen bij de vermaarde golfclubs van Schotland. De (reeds zorgvuldig ingepakte) golfset moet dan tussentijds opgeslagen worden.

Klasse 41

42. De diensten ontspanning, sportieve en culturele activiteiten zijn soortgelijk aan de organisatie van reizen en rondleidingen. Deze diensten worden in beide gevallen aangeboden ter ontspanning. Reizen hebben ook vaak een thema. Denk bijvoorbeeld aan de golfreis, waarbij de reisorganisatie naast accommodatie ook golflessen regelt. Wandelvakanties zijn ook uitermate sportief. De georganiseerde reis naar bijvoorbeeld Rome zal vol culturele activiteiten gepland zijn, die reeds op het reisbureau worden aangeboden.

43. De diensten opvoeding en opleiding zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk. De aard en bestemming van deze diensten zijn geheel anders en ook het doel is anders.

Klasse 43

44. Accommodatiereservering is sterk soortgelijk aan tijdelijke huisvesting. De tijdelijke huisvesting, ofwel accommodatie genoemd, wordt hierbij immers gereserveerd voor de reizigers. Maar ook grote

vakantieparken hebben veel accommodaties die ze zelf verhuren. Bovendien zijn restauratie en tijdelijke huisvesting onlosmakelijke elementen in het organiseren van reizen en derhalve soortgelijk.

Conclusie

45. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Overige relevante factoren

46. 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.

47. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het betreft hier in casu diensten met betrekking tot reizen. Over het algemeen is men veel aan het zoeken en vergelijken tussen touroperators om het mooiste, het meest luxe, het origineelste of het goedkoopste vakantieplekje te vinden voordat men overgaat tot het boeken van een reis. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zal dan ook hoger dan gemiddeld zijn (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2002019 JUMBO van 31 juli 2009).

48. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht betreft de woorden EVENEMENTS REIZEN en het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht beschikt over een beperkter onderscheidend vermogen beschikt.

49. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (Pages Jaunes GEA, T-134/06, 13 december 2007). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). Het Bureau is van oordeel dat de overeenstemming tussen merk en teken dusdanig groot is dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten die identiek en soortgelijk zijn. Aan de gestelde bekendheid van het ingeroepen recht hoeft derhalve niet meer toegekomen te worden.

B. Conclusie

50. De tekens zijn begripsmatig sterk overeenstemmend, zo niet identiek en visueel en auditief sterk overeenstemmend. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Ondanks het beperkter onderscheidend vermogen en het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken dusdanig overeenstemmend is dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten van dezelfde of van

een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring voor deze diensten.

51. De diensten van het tweede ingeroepen recht zijn identiek aan de diensten van het reeds behandelde ingeroepen recht. Behandeling van het tweede ingeroepen recht zal dan ook geen invloed hebben op de einduitkomst van deze oppositie.

IV. **BESLUIT**

52. Oppositie met nummer 2003054 wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. Benelux depot 1157650 wordt niet ingeschreven voor de diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn, te weten:

Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

Klasse 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

54. Benelux depot 1157650 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn, te weten:

Klasse 41 Opvoeding; opleiding.

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

Den Haag, 31 december 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman