

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005692**  
**van 25 oktober 2011**

- Opposant:** **Stardekk BVBA**  
Altenastraat 2  
8310 Brugge  
België
- Gemachtigde:** **Wille Lut advocaat**  
Archipel Businesscenter, Leopold II Laan 132 B b4  
8000 Brugge  
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 874576**



*tegen*

- Verweerder:** **RESTOBOOKINGS GROUP S.A.R.L.**  
Rue Jean Pierre Brasseur 45 A  
1258 Luxembourg  
Luxemburg
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**  
M.F.J. Bockstael N.V.  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1208322**



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

1. Op 17 augustus 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 43 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1208322 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 augustus 2010.

2. Op 25 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 874576, ingediend op 12 november 2009 en ingeschreven op 10 maart 2010 voor diensten in de klassen 35, 42 en 45 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.

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 de partijen op 28 oktober 2010.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling-off periode is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 28 februari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 9 mei 2011 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 6 mei 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 7 juli 2011 gereageerd. Aangezien de reactie van verweerder slechts in enkelvoud werd ontvangen, heeft het Bureau op 12 juli 2011 verweerder verzocht om binnen een termijn

van twee maanden een tweede identiek exemplaar in te dienen, teneinde een exemplaar aan opposant te kunnen doorsturen. Diezelfde dag heeft het Bureau het tweede exemplaar ontvangen, hetgeen op 18 juli 2011 door het Bureau aan opposant is gezonden.

11. Bij de bestudering van de oppositie heeft het Bureau vastgesteld dat verweerder in zijn reactie aan had gegeven een warenbeperking door te willen voeren in klasse 35. Deze werd aan partijen bevestigd op 21 september 2011.

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 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 op visueel vlak de tekens in zeer sterke mate visueel volledig overeenstemmen. Immers zijn de eerste negen letters van merk en teken identiek. Het concept, de opbouw en de visuele opstelling van beide tekens zijn identiek. Het kleurverschil tussen beide tekens is irrelevant aangezien conceptueel beide tekens met 2 soorten kleuren werken in het woord, aldus nog opposant.

18. Auditief zijn de tekens volgens opposant nagenoeg volledig gelijk en stemmen in heel sterke mate volledig overeen, aangezien de begin- en middenuitspraak waar ook de klemtonen liggen volledig gelijk en identiek zijn.

19. Naar oordeel van opposant roepen zowel merk als teken volledig dezelfde betekenis op bij het grote publiek. Beide woorden roepen de associatie op om te reserveren in een restaurant. Begripsmatig acht opposant de tekens dan ook volledig identiek.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat hoewel beide tekens enkel klasse 35 gemeenschappelijk hebben zij toch in hetzelfde vaarwater zitten met een identiek product/dienst. Zowel opposant als verweerder verkopen een portaalwebsite en de mogelijkheden hiervan om rechtstreeks reservaties te kunnen maken in de horeca, waaronder restaurants en bistro's. De waren en diensten zijn in de praktijk identiek, concludeert opposant.

21. Volgens opposant is er manifest sprake van gevaar voor verwarring en dient de oppositie zijns inziens te worden toegewezen en de verweerder in de kosten te worden veroordeeld.

### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder argumenteert dat het wordelement van zowel merk als teken louter beschrijvend is: "RESTO" verwijst naar een restaurant, terwijl "BOOKER" of "BOOKINGS" onmiskenbaar naar een reservatiedienst verwijst. Dit beschrijvend karakter wordt volgens verweerder bevestigd door het feit dat het teken "RESTOBOOKINGS" in twee kleuren door het Bureau werd geweigerd.

23. Op basis van het voorgaande meent verweerder dat beide tekens beoordeeld moeten worden op hun enige onderscheidende element, namelijk het beeldelement. Zowel visueel als conceptueel verschillen deze beeldelementen, aldus verweerder.

24. Met betrekking tot de waren en diensten, stelt verweerder dat de enige overlappende klasse, klasse 35 is. Verweerder gaat akkoord dat bepaalde diensten overlappen, doch meent dat dit geenszins het geval is met de aanduiding "*diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restaurants, te consulteren via het internet*". Hij stelt dan ook bereid te zijn klasse 35 te beperken tot voornoemde diensten, terwijl klasse 9 en 43 ongewijzigd blijven.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het Benelux depot te willen aanvaarden voor wat betreft de klassen 9 en 43 (zoals opgegeven bij het depot) en klasse 35 (zoals hierboven beperkt).

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**



26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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**

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

30. 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).

31. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "Resto" en "booker", waarbij het eerste in lichtgroen en het tweede in donkergroen is weergegeven. Deze woorden worden voorafgegaan door een in dezelfde tinten groen gekruist bestek met daar rond in het midden een cirkel.

35. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "Resto" en "Bookings", waarvan het eerste woord in een grijs en het tweede in een oranje slank

lettertype zijn geschreven. Voor deze woorden staat een figuratief element bestaande uit drie blaadjes, waarbij het middelste blaadje grijs is en de twee uiterste oranje.

36. Het woord “resto” is de gebruikelijke (franse) afkorting voor “restaurant”<sup>1</sup> en wordt veelvuldig op deze manier gebruikt. Ook de Engelse woorden “booker” (voor iemand die of iets dat boekt) en “bookings” (voor reserveringen of boekingen) zullen het publiek genoegzaam bekend zijn, mede omdat dit woord ook sterk aanleunt bij het Nederlandse woord “boeken” (in de zin van reserveren) en door het veelvuldig gebruik ervan in deze context. Het Bureau deelt de mening van verweerder dat de beide woordcombinaties voor het in aanmerking komend publiek beschrijvend zijn. Beide tekens zijn immers samenstellingen die aanduiden dat ze betrekking hebben op het reserveren van plaatsen in een restaurant. Hierdoor zijn ze beschrijvend voor de aangeduide waren en diensten.

37. Hoewel het wordelement “Resto” identiek voorkomt in de tekens en tevens het eerste deel van het tweede element ook hetzelfde is en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau niettemin van mening dat de aandacht in casu zal getrokken worden door de verschillen tussen merk en teken. Immers zal het publiek 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 (GEU, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Zoals hiervoor reeds is vastgesteld ontberen de wordelementen in beide tekens onderscheidend vermogen door hun beschrijvend karakter. Het verschil op het einde van de tekens, alsook de verschillen in kleurgebruik, opmaak en figuratieve elementen, zullen hierdoor meer de aandacht trekken en bekliven.

38. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang van het ingeroepen recht, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

39. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

40. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren en diensten volledigheidshalve hieronder opgenomen.

---

<sup>1</sup> Zie Le Petit Robert de la langue française, 2009.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Software voor elektronische boekingsystemen.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.	KI 35 Diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restaurants, te consulteren via het internet.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.	
	KI 43 Horecadiensten; reservering van restaurants.
KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.	

## B. Overige factoren

41. Inzake de opmerking van opposant dat beide partijen een portaalwebsite hebben voor reservaties in de horeca (zie supra, punt 20), dient opgemerkt dat volgens de rechtspraak enkel de waren- en dienstenomschrijvingen van belang zijn en niet het werkelijke of beoogde gebruik, voor zover die niet blijkt uit de waren- en dienstenlijst (zie in die zin GEU, arrest M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juni 2004, en ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 november 2005).

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

## C. Conclusie

43. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend beschrijvende woordellemen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van de merken en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

44. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen

sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

#### IV. **BESLUIT**

45. De oppositie met nummer 2005692 wordt afgewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1208322 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 25 oktober 2011

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga