

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008180
van 30 juni 2014

Opposant: **B&B HOTELS, Société par actions simplifiée**
5 rue Colbert
29200 Brest
Frankrijk

Gemachtigde: **DISTINCTIVE SPRL**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 4767323**



tegen

Verweerder: **Kinderopvang Binnen ste Buiten B.V.**
Ursulaland 127
2591 GW Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1253593**



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

1. Op 30 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **Binnen ste Buiten** voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1253593 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 september 2012.

2. Op 3 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 december 2012) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4767323 van het gecombineerde woord-/



beeldmerk , ingediend op 29 november 2005 en ingeschreven op 12 december 2006 voor diensten in klasse 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2012.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 april 2013.
9. Op 5 april 2013 heeft opposant Distinctive SPRL aangesteld als gemachtigde in deze oppositie.

10. Het Bureau heeft op 9 april 2013 zowel de mededeling van aanvang van de procedure als de mededeling inzake de aanstelling gemachtigde door opposant aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 juni 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 3 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 juni 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 9 juli 2013 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.

13. Op 10 juli 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 10 september 2013.

14. Op 2 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 november 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 4 november 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 12 november 2013 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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 opposant

19. Opposant is van mening dat merk en teken overeenstemmend zijn, aangezien zij beide bestaan uit een cirkel met een dubbele buitenlijn met hierin de letters "BB". De letters "BB" zijn dominerend, vanwege de plaats die zij innemen in het geheel. De toegevoegde woordellemen doen hier volgens opposant niets aan af. Het omdraaien van de letters in het bestreden teken dient volgens opposant een zuiver decoratief doel. Er is volgens opposant dan ook sprake van een opvallende visuele en auditieve gelijkheid. De letters B en B in de cirkel vormen een onderscheidend en aantrekkelijk geheel, het bestreden teken is een imitatie van het ingeroepen recht en kan als een afgeleide daarvan worden gezien, aldus opposant.

20. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in klasse 43 van het ingeroepen recht, aangezien hotels kinderoppas- of babysitdiensten aanbieden. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn eveneens soortgelijk aan die van hem, omdat hotels steeds vaker recreatieve diensten aanbieden. De diensten in klasse 43 tot slot zijn soortgelijk, gezien hun verwantschap. Volgens opposant horen alle hoteldiensten en crèche- of kinderopvangdiensten thuis in de algemene klasse van diensten voor tijdelijke huisvesting. Hotels bieden vaak kinderopvangdiensten aan.

21. De naam BB binnen een cirkel is volgens opposant onderscheidend ten aanzien van de betrokken diensten. Bovendien heeft het oudere merk een sterk onderscheidend vermogen gekregen vanwege de omvangrijke communicatie waar dit merk voorwerp van is. Opposant verwijst naar de website en naar een specifiek tot consumenten in de Benelux gerichte Adwords-campagne. Opposant vermeldt ook cijfers met betrekking tot het klantenverkeer uit de Benelux. Het logo van opposant is bovendien bekend bij een groot aantal personen die in de Benelux hebben rondgereisd en dit logo zijn tegengekomen. Bij een zoekopdracht op het woord "hotel" in Google verschijnt het oudere merk op de eerste plaats. Het logo is zeer zichtbaar aangebracht op de gevel (opposant dient een foto hiervan in) en er bestaat een Wikipedia pagina in het Frans over B&B Hotels.

22. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven.

23. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

24. Opposant drijft een hotelketen en begeeft zich niet op het gebied van kinderopvang, zo blijkt volgens verweerder uit de bewijzen van gebruik. Volgens hem blijkt uit de stukken dat het een hotel zonder receptie betreft, met andere woorden een lowbudgethotel, zonder noemenswaardige extra service zoals kinderopvang.

25. Beide merken bestaan uit een cirkel met daarin een woordelement, maar bij het ingeroepen recht staat hieronder "hotels" en bij het bestreden teken "kinderopvang Binnen ste Buiten". Deze woorden zijn zeer verschillend, evenals de gebruikte kleuren en grafische elementen, zoals de gespiegelde "B's". Door de spiegeling van de letters "B" zal er van de consument een stapje in de denktrant gevergfd worden. Dit ontbreekt bij het ingeroepen recht volgens verweerder, nu B&B veelal met Bed & Breakfast zal worden geassocieerd. Het aandachtsniveau van de consument die hotelovernachtingen reserveert is hoog, zo stelt verweerder. Visueel stemmen merk en teken niet overeen. Begripsmatig zijn merk en teken volkomen verschillend volgens verweerder, aangezien het merk van opposant aanstonds als Bed & Breakfast hotel zal worden opgevat en het bestreden teken als een merk voor kinderopvang. Auditief zijn de twee "B's" weliswaar identiek, maar door het genoemde denkstapje en vanwege de toevoeging van de letters "ste", alsmede de woordelementen, is het klankbeeld van merk en teken volkomen verschillend, aldus verweerder.

26. Verweerder geeft aan dat hij enkel nog ten overvloede in zal gaan op de vergelijking van de diensten. Hij is van mening dat de diensten niet soortgelijk zijn. Volgens verweerder heeft opposant de bekendheid niet voldoende onderbouwd, maar heeft het er alle schijn van dat het ingeroepen recht

slechts in geringe mate bekend is in de Benelux en hij concludeert derhalve dat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten van deze procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar



28. 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.

29. 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."

30. 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 en diensten

31. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="951 1742 1126 1771">Kinderopvang</p>  <p data-bbox="927 1944 1150 1973">Binnen ste Buiten</p>
	<p data-bbox="807 2000 1353 2029">KI 35 Beheer van commerciële zaken;</p>

	<p>commercieel - zakelijk interim- en projectmanagement alsmede advisering op deze gebieden; advisering inzake methodes en processen voor de bedrijfsvoering van organisaties; administratieve diensten; alle voornoemde diensten in het kader van bedrijven in de kinderopvang- en gastouderbranche; uitzenden en detacheren van kinderopvangpersoneel en gastouders; administratieve en secretariële diensten bij de coördinatie van facilitaire diensten ten behoeve van kinderopvang; administratieve diensten bij het plaatsen van kinderen in kinderopvang; administratie van gegevens verband houdende met kinderopvang in het kader van wachtlijstbeheer; administratieve diensten bij het verkrijgen van subsidies; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.</p>
	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; trainingen, workshops, cursussen, onderwijs; coaching (onderwijs); organiseren van evenementen voor educatieve, sportieve, recreatieve en amusementsdoeleinden; sociaal-pedagogische diensten in het kader van de kinderopvang; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.</p>
<p>KI 43 Hotels, restaurants, cafeterias, bars, reservation of hotels and temporary accommodation.</p>	<p>KI 43 Kinderopvang, waaronder gastouderopvang, dagopvang, buitenschoolse opvang, bedrijfsopvang en thuisopvang; diensten van gastouders, kinderdagverblijven, kindercrèches en peuterdagverblijven; het organiseren van gastouderprojecten en andere vormen van kinderopvang; bemiddeling inzake kinderopvang, waaronder gastouderbemiddeling; bemiddeling bij de vervanging van gastouders in het kader van kinderopvang; kinderopvang, te weten het toezicht houden op alsmede de begeleiding, voeding en verschoning van kinderen, welke zich bevinden in kinderdagverblijven, kindercrèches, peuterdagverblijven, en dergelijke; informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten, tevens te verlenen via</p>

	elektronische netwerken zoals het Internet.
--	---

32. 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).

33. 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).

34. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

35. 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).

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een donkerbruine cirkel met hieromheen een groene rand. In de cirkel staan de witte letters "B" verbonden door een groene ampersand en hieronder staat in groene letters het woord "HOTELS". Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een lichtblauwe lijn en een roze lijn die een cirkel vormen. In de cirkel staan de gespiegelde letters "B" met hiertussen verticaal de letters "STE". Boven de cirkel staat het woord "kinderopvang" en onder de cirkel de drie woorden "Binnen ste Buiten".

37. Hoewel het ingeroepen recht in zijn geheel als onderscheidend kan worden beschouwd, zijn de letters "B&B" alleenstaand dit niet, nu deze letters beschrijvend zijn voor "bed & breakfast".

38. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de gedeelde lettercombinatie in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de gebruikte kleuren en de woorden "hotels" enerzijds en "kinderopvang" en met name het onderscheidende "Binnen ste Buiten" anderzijds voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomsten tussen merk en teken die gelegen zijn in een deel van de woordelementen alsook het feit dat merk en teken beide de simpele geometrische figuur van een cirkel delen is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de diensten

39. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

40. Het Bureau zal de gestelde bekendheid (zie overweging 21) niet nader onderzoeken, aangezien dit geen invloed zal hebben op de einduitkomst van deze beslissing, nu de bekendheid enkel het ingeroepen recht zoals ingeschreven kan betreffen en dit het beschrijvend karakter van het gedeelde element “B&B” niet weg zal nemen.

C. Conclusie

41. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2008180 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1253593 wordt ingeschreven.

44. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier