



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2009078
van 6 oktober 2014

Opposant: **AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.**
Am Strande 3d
18055 Rostock
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: AIDA (Europese inschrijving 4681987)

Ingeroepen recht 2: AIDA Cruises (Europese inschrijving 3947694)



Ingeroepen recht 3: (Europese inschrijving 4880209)

tegen

Verweerder: **EHS Beheer B.V.**
Biersteeg 13
1211 GC Hilversum
Nederland

Gemachtigde: --



Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 940835)

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

1. Op 4 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 43 en 45. Hij heeft, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 940835 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juli 2013.

2. Op 27 september 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4681987 van het woordmerk AIDA, ingediend op 12 oktober 2005 en ingeschreven op 24 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 43 en 44;
- Europese inschrijving 3947694 van het woordmerk AIDA Cruises, ingediend op 23 juli 2004 en ingeschreven op 9 september 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 43 en 44;



- Europese inschrijving 4880209 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 30 januari 2006 en ingeschreven op 17 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43 en 44.

3. Volgens het register 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 in de klassen 39, 41, 43 en 44 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 1 oktober 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 december 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9

februari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 24 januari 2014 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 28 januari 2014 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Klos Morel Vos & Schaap heeft op 28 maart 2014 namens verweerder gereageerd. Deze reactie en een bevestiging van aanstelling gemachtigde is door het Bureau aan opposant gezonden op 1 april 2014.

11. Op 10 juni 2014 heeft verweerder het Bureau verzocht om de gemachtigde te schrappen en alle correspondentie rechtstreeks aan hem te zenden. Het Bureau heeft dit op 12 juni 2014 aan partijen bevestigd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Het woordelement VIDA is volgens opposant het dominante element in het bestreden teken. Het eerste ingeroepen recht, AIDA, en het dominante element van het bestreden teken, VIDA, zijn volgens hem overeenstemmend, aangezien ze beide uit vier letters bestaan, waarvan er drie op identiek dezelfde plaats staan. Bovendien is de letter A volgens hem een omgekeerde V en lijken deze letters op elkaar door hun hoekige vorm. Het ingeroepen recht moet volgens opposant uitgesproken worden als AA-IE-DAA, gelijk aan de bekende opera van Verdi. Ook auditief is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken, aldus opposant. Volgens opposant zullen zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken worden opgevat als een meisjesnaam, waardoor er geen begripsmatig verschil is dat de visuele en auditieve gelijkheid zou kunnen compenseren. Het tweede ingeroepen recht heeft als toevoeging het woord "Cruises". Hier komt volgens opposant echter geen onderscheidend vermogen aan toe, waardoor het de vergelijking van merk en teken zoals reeds uiteengezet niet beïnvloedt. Voor wat betreft de vergelijking met het derde ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk AIDA, merkt opposant op dat de afbeelding van de rode mond het vrouwelijke van de naam AIDA benadrukt. Bovendien lijkt de rode jurk van de danseres in het bestreden teken op een rode roos, waardoor er volgens hem aangehaakt wordt bij de rode mond. Ook hier is sprake van een overeenstemmende totaalindruk van merk en teken.

16. De diensten in klasse 43 van verweerder zijn identiek aan de diensten van opposant. Juridische diensten in klasse 45 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in bijvoorbeeld klasse 39 en 43 van opposant, aangezien een cruiseoperator volgens hem de verplichting heeft passagiers te informeren over juridische aangelegenheden. Om diezelfde reden zijn de overige diensten in klasse 45 van verweerder ook identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten van opposant, nu bijvoorbeeld beveiliging van belang is op cruiseschepen en het aanbieden van excursies een persoonlijke en maatschappelijke dienst is, omdat het begeleiding in gezelschap betreft.

17. Volgens opposant geniet het ingeroepen recht van huis uit over een sterk onderscheidend vermogen. Dit wordt volgens hem nog versterkt door het feit dat hij al sinds 1996 actief is als cruiseoperator. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij een geprinte pagina van zijn website in waarop de geschiedenis wordt geschetst.

18. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de Benelux spoedinschrijving van het betwiste teken door te halen.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder licht toe dat onder de naam VIDA een restaurant wordt geëxploiteerd dat gericht is op de Spaanse keuken. Volgens hem is opposant een cruisemaatschappij die cruisediensten verzorgt voor (met name) jeugdige vakantiegangers.

20. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk: AIDA. In het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het woord VIDA het dominerende bestanddeel is, de rok van de (flamenco)danseres verdient vanwege de positie en de grootte ook de kwalificatie van dominerend bestanddeel volgens verweerder. Bovendien zijn merk en teken beide korte tekens met een verschillende beginletter, waardoor er volgens verweerder geen sprake is van visuele overeenstemming. Auditief bestaat het ingeroepen recht uit drie lettergrepen en het bestreden teken uit twee. Ook auditief zijn merk en teken dan ook niet overeenstemmend, aldus verweerder. Volgens verweerder zal het ingeroepen recht worden opgevat als een verwijzing naar de opera "Aida" van Verdi en het bestreden teken als een verwijzing naar het begrip "leven". Er is volgens opposant dan ook sprake van een dusdanig begripsmatig verschil dat de eventuele visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd worden. De toevoeging van het element "Cruises" in het tweede ingeroepen recht en de beeldelementen in het derde ingeroepen recht zorgen voor een nog groter verschil tussen de merken en het teken.

21. Opposant heeft volgens verweerder een cruiseschip met de naam AIDAVITA. Hieruit blijkt volgens hem dat opposant dus een onderscheid maakt tussen deze twee namen.

22. Volgens verweerder hoeft hij geen vergelijking meer te maken van de diensten, nu er toch geen sprake is van overeenstemmende merken, maar voor de volledigheid gaat hij toch over tot het vergelijken van de diensten. Volgens verweerder zijn de diensten in klasse 43 soortgelijk. Dit geldt volgens hem echter niet voor de diensten in klasse 45.

23. Ter ondersteuning van de argumentatie inzake de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de diensten verwijst verweerder naar een groot aantal beslissingen van het Bureau en andere instanties.

24. Verweerder concludeert dat de tekens niet overeenstemmen en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in zijn geheel af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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

28. 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).


29. 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).

30. 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 bezien, 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4681987):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AIDA	


32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een danseres die een flamboyante rode jurk draagt, waarvan de rok uitwaaiert in de vorm van een roos. In deze rode rok staat in grote witte letters het woord VIDA, met hieronder de woorden Cervceria Taperia.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement 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 wordelement (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement VIDA ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). Het onderschrift Cervceria Taperia zal naar oordeel van het Bureau niet als het dominante element worden opgevat, aangezien het enerzijds kleiner is weergegeven en anderzijds beschrijvend is voor de betreffende diensten. VIDA neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in. Door de centrale en separate weergave ervan in het geheel, wordt de aandacht naar dit woord getrokken.

34. De laatste drie letters van het merk en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek, maar de consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), en wel degelijk een verschil zien tussen de letters A en V. Ook auditief zijn deze letters verschillend en de lettercombinatie "AI" wordt bij het ingeroepen recht uitgesproken als twee lettergrepen, waardoor het ingeroepen recht als AA-IE-DAA in drie lettergrepen wordt uitgesproken en het bestreden teken als VIE-DAA in twee lettergrepen. De cadans en het klankbeeld zijn hierdoor anders. Bovendien gaat het om korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen en de verschillende eerste letter extra gewicht in de schaal legt (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).



35. Hoewel het ingeroepen recht een fantasiewoord is, zonder vaststaande betekenis, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek direct zal denken aan de beroemde opera van Verdi. Deze referentie naar de opera wordt overigens door zowel opposant (zie overweging 15) als verweerder (zie overweging 20) gemaakt. Het bestreden teken betekent "leven" in het Spaans. Er zijn bekende liedjes met deze naam, zoals VIDA van Ricky Martin of VIVA LA VIDA van de band Coldplay. Voor zover het in aanmerking komend publiek merk en teken als fantasiebenaming opvat, is een vergelijking op begripsmatig vlak niet aan de orde. In het andere geval zijn merk en teken begripsmatig verschillend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3947694):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AIDA Cruises	

36. Dit ingeroepen recht bestaat uit hetzelfde wordelement, maar met de toevoeging van het woord Cruises. Zoals opposant zelf ook opmerkt komt hier gezien de diensten waarvoor het merk is gedeponneerd geen onderscheidend vermogen aan toe (zie overweging 15). Hetgeen hierboven werd overwogen bij de vergelijking van het ingeroepen AIDA is dan ook mutatis mutandis van toepassing op deze vergelijking.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 4880209):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

37. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een rode gestileerde mond, waardoor een dunne ronde streep loopt. Rechts van deze afbeelding is het woord AIDA in gekleurde rechte letters weergegeven, met het onderschrift DAS CLUBSCHIFF.

38. Zoals reeds gesteld (zie overweging 33) heeft bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Over het ingeroepen recht kan niet gezegd worden dat het wordelement AIDA ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, reeds genoemd). Het onderschrift Das Clubschiif zal naar oordeel van het Bureau niet als het dominante element worden opgevat, aangezien het enerzijds kleiner is weergegeven en anderzijds beschrijvend is voor de betreffende diensten. AIDA neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente

plaats in. Door de centrale en separate weergave ervan in het geheel, wordt de aandacht naar dit woord getrokken.

39. Het dominante wordelement is identiek aan het eerste ingeroepen recht, zodat hetgeen hierboven is gezegd eveneens van toepassing is op het gecombineerde woord-/beeldmerk, met dien verstande dat de verschillen nog groter zijn ten gevolge van de geheel andere figuratieve elementen. Het Bureau volgt opposant niet in de redenering dat de rode mond en de rode jurk dezelfde begripsmatige betekenis oproepen.

Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te (kunnen) leiden.

Vergelijking van de diensten

41. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 39 Organisatie van reizen, met name van cruises en excursies; transport.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; vervaardiging van vertalingen; diensten van een fotograaf en videofilmer; exploitatie van discotheken en theaters; exploitatie van badinrichtingen, exploitatie van zwembaden en waterglijbanen; uitvoeren van seminars, cursussen en lezingen; het organiseren van sportprogramma's, omvattende met name fietsen, duiken, golf.	
Klasse 43 Tijdelijke huisvesting; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) in restaurants, cafetaria's, cafés, café-restaurants, bars en theaters; catering, vakantiecampen (het organiseren van tijdelijke huisvesting), kamerreservering, exploitatie van hotels, kinderopvangfaciliteiten en bars; reservering van tijdelijke huisvesting,	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.
Klasse 44 Manicurediensten, schoonheidssalons, massages; bloemschikken; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; diensten van een arts, diensten van een bloemist.	

	Klasse 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

Volgens opposant genieten de ingeroepen rechten van huis uit over een sterk onderscheidend vermogen. Dit wordt volgens hem nog versterkt door het feit dat hij al sinds 1996 actief is als cruiseoperator. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij een geprinte pagina van zijn website in waarop de geschiedenis wordt geschetst (zie overweging 17). Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid zal echter niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

42. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar uitspraken van het Bureau en andere instanties (zie overweging 23) in naar zijn mening gelijkaardige opposities, wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

C. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2009078 wordt afgewezen.

45. Benelux spoedinschrijving met nummer 940835 wordt definitief ingeschreven voor alle diensten.

46. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 oktober 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard