



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009647
van 1 oktober 2015

Opposant: **TUI Nederland N.V.**
Volmerlaan 3
2288 GC Rijswijk
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 873480**
EXTRAVACANZA

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 873163**



tegen

Verweerder: **HORUS BVBA**
Leopold de Waelplaats 28
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 949364**
EXTRAVAGANZA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 december 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk EXTRAVAGANZA voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 43. Daarbij heeft hij, 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 949364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 januari 2014.

2. Op 27 februari 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 873480 van het woordmerk EXTRAVACANZA, ingediend op 28 oktober 2009 en ingeschreven op 10 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41, 43 en 45;
- Benelux inschrijving 873163, ingediend op 28 oktober 2009 en ingeschreven op 10 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 39, 41, 43 en 45, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 11 maart 2014.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 12 september 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 24 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 22 november 2014 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 26 november 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 26 januari 2015.

10. Op 19 december 2014 heeft de opposant het gevraagde tweede exemplaar ingediend. De argumenten van opposant werden op 22 december 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 februari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 19 februari 2015 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 25 februari 2015 aan opposant gezonden.

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 van opposant

15. Opposant meent dat de tekens fonetisch en visueel nagenoeg identiek zijn. Conceptueel zijn de merken identiek of in ieder geval zeer overeenstemmend, daar ze een knipoog bevatten naar het woord "extravagant".

16. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat hoewel de waren in klasse 9 van de bestreden spoedinschrijving niet identiek zijn aan die van de eerdere merken, er wel gesteld kan worden dat de waren genoemd in deze klasse informatie verschaffen over de diensten. Hij concludeert dan ook dat er sprake is van gelijksoortige waren.

17. De diensten in de klassen 35 en 41 zijn volgens opposant identiek of sterk gelijksoortig. De diensten van de bestreden spoedinschrijving in klasse 43 acht opposant identiek aan "het verstrekken van voedsel en dranken" uit klasse 43 van zijn merken.

18. Gelet op het voorgaande is er sprake van direct verwarringsgevaar, aldus opposant. Hij verzoekt de spoedinschrijving voor alle waren en diensten door te halen en de verweerder te verwijzen in de kosten, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder argumenteert dat de merknaam "EXTRAVACANZA" samengesteld is uit de woorden "EXTRA", wat "boven het gewone" betekent en "VACANZA" wat Italiaans is voor feestdag of vakantie. Hij acht dit dus beschrijvend of minstens sterk verwijzend naar vakantie. Bovendien is de naam ook misleidend voor diensten die geen rechtstreeks verband met vakantie hebben, aldus verweerder.

20. De bestreden spoedinschrijving is volgens verweerder samengesteld uit "EXTRA" en "VAGANZA". Het tweede element verwijst naar "vaganza", wat volgens Wikipedia de term is voor "een Middeleeuwse straatartiest die meestal in een groep rondzwier" en wiens kunst bestond uit een "mengvorm van muziek, theater en circus". Bovendien is er in de classificatie nergens enig verband gelegd met reizen of vakantie, daar waar het zeer duidelijk is dat de ingeroepen merken naar reizen en vakantie verwijzen. De consument zal dan ook duidelijk het onderscheid kunnen maken tussen beide, aldus verweerder.

21. Aangezien verweerder het woord "EXTRAVACANZA" beschrijvend of minstens sterk verwijzend acht, meent hij dat dit bij de visuele vergelijking buiten beschouwing moet worden gelaten. Bijgevolg kan er enkel een visuele vergelijking gemaakt worden tussen "EXTRAVAGANZA" en het figuratieve element van het logo van opposant. Het is volgens verweerder duidelijk dat er geen mogelijkheid van verwarring tussen beide bestaat.

22. Bij de uitspraak van de ingeroepen rechten zal de gemiddelde consument, volgens verweerder, meteen de link leggen met vakantie, hetgeen niet het geval is voor wat betreft de bestreden spoedinschrijving.

23. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking herhaalt verweerder wat hij reeds eerder heeft gesteld (zie supra, punten 19 en 20) en voegt hij hier aan toe dat het woord "EXTRAVAGANZA" in het Engels gedefinieerd wordt als "*an elaborate and spectacular entertainment or production*". De gemiddelde consument zal bij de ingeroepen rechten meteen de link met vakantie leggen en bij de bestreden spoedinschrijving daarentegen zal men eerder aan het Nederlandse woord "extravagant" denken, aldus verweerder.

24. Verweerder stelt dat de merken relatief beperkt gedeponereerd zijn voor wat betreft de diensten in de klassen 35 en 41. De waren en diensten van opposant dienen volgens hem binnen het kader van vakantie en reizen te worden beschouwd. De website van opposant toont volgens verweerder dat hij zijn merken gebruikt voor het organiseren van huwelijken in het buitenland. Het teken van verweerder is volgens hemzelf heel ruim gedeponereerd voor wat betreft de klassen 35 en 41. De waren- en dienstenlijst van het teken bevat ook geen enkele verwijzing naar vakantie of reizen. De waren en diensten in de klassen 9 en 43 van het teken staan volgens verweerder in functie van de diensten in de klassen 35 en 41 en dienen niet afzonderlijk beschouwd te worden.

25. De verweerder meent dat het totaalbeeld van de merken voldoende verschilt, zodat er geen sprake is van verwarring noch mogelijkheid tot associatie. Hij verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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 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."

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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

- voor wat betreft het eerste ingeroepen recht (B 873480)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EXTRAVACANZA	EXTRAVAGANZA

Begripsmatige vergelijking

31. De bestreden spoedinschrijving betekent in het Nederlands "*extravagante zaken, verschijnselen of personen*"¹ en in het Engels "*an elaborate and spectacular entertainment or production*"². Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen. In tegenstelling tot verweerder is het Bureau van oordeel dat het publiek de tekens niet zal opsplitsen in "EXTRA" en "VACANZA" of "VAGANZA" en de ingeroepen rechten een louter beschrijvend of sterk verwijzend karakter zou toekennen. Een deel van het publiek zal wellicht inderdaad door het woord "VACANZA" een referentie zien aan vakantie, mede doordat dit woordelement lijkt op zowel het Nederlandse als het Franse equivalent daarvan, maar door de samenstelling zal een groot deel van het publiek in het geheel ook een verwijzing zien naar "extravagant". Beide tekens leunen immers nauw aan bij dit woord en hun vertalingen.

32. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er minstens voor een deel van het publiek sprake is van een lichte mate van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van twaalf letters, te weten EXTRAVACANZA. De bestreden spoedinschrijving is eveneens een zuiver woordmerk dat uit één woord van twaalf letters bestaat, namelijk EXTRAVAGANZA.

34. Elf van de twaalf letters zijn identiek en komen op dezelfde positie voor. Enkel de achtste letter in beide tekens is verschillend: de medeklinker "C" van het ingeroepen recht is vervangen door een "G". Op visueel vlak

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

² <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/extravaganza>

hebben deze letters eenzelfde ronde vorm, waardoor het uitermate beperkte visuele verschil – in het midden van de tekens – nog minder opvalt.


35. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. De merken bestaan uit een woord van vijf lettergrepen. In beide gevallen hebben ze eenzelfde klankbeeld, waarbij de eerste drie lettergrepen en de laatste lettergreep identiek zijn. Enkel de beginklank van de vierde lettergreep is enigszins verschillend. In het ingeroepen recht begint deze met een “k”-klank (stemloze velair), waar deze in het bestreden teken begint met een “g”-klank (stemhebbende velair).

37. Op auditief vlak stemmen de tekens naar oordeel van het Bureau in sterke mate overeen.

- voor wat betreft het tweede ingeroepen recht (B 873163)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">EXTRAVAGANZA</p>

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord “Extravacanza” in witte letters op een blauwe rechthoekige achtergrond. In de rechter bovenhoek bevindt zich eveneens in het wit de afbeelding van een gevleugeld figuurtje met een boog, een gebruikelijke weergave van Cupido. Op de blauwe achtergrond achter de witte letters bevinden zich in lichtbruin sierlijke lijnen eindigend in blaadjes.

39. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Aangezien het wordelement prominent en centraal in witte letters wordt weergegeven in witte letters en de figuratieve elementen beperkt blijven en veeleer opgevat zullen worden als versieringselementen, is het Bureau van oordeel dat de aandacht van het publiek op visueel vlak vooral zal uitgaan naar het wordelement “Extravacanza”.

40. Voor het overige is de beoordeling zoals deze geldt voor het eerste ingeroepen recht van overeenkomstige toepassing op dit tweede ingeroepen recht.

Conclusie

41. Beide ingeroepen rechten en de bestreden spoedschrijving zijn op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is er minstens voor een deel van het publiek sprake van een lichte mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder

meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

43. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

44. De waren- en dienstenlijst van beide ingeroepen recht is identiek en wordt hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Elektronische publicaties.	KI 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; magnetische en/of optische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur, computers en randapparatuur; software; cassettes, CD's, Cd-rom's, video- en audiobanden, geregistreerde opnames, muziek en geluidsopnames.
KI 16 Drukwerken, met inbegrip van boeken, periodieken, tijdschriften, magazines, muziekboeken, muziekbladen, informatiebulletins en andere dergelijke publicaties; leermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse.	
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bemiddeling in commerciële zaken betrekking hebbende op huwelijksvoltrekkingen en reizen; administratieve diensten in het kader van de beëdiging van vertalingen en andere documenten.	KI 35 Advertentiebemiddeling, reclame en publiciteit; verspreiding van reclamemateriaal, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet; het ter beschikking stellen van advertentieruimte op het internet voor reclaimedoeleinden; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; reproductie van documenten via telecommunicatienetwerktechnieken; het ter beschikking stellen van databanken bevattende zakelijke bedrijfsinformatie; beheer van databanken; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via internet; zakelijke en commerciële advisering met betrekking tot evenementen.
KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; diensten van een reisbureau, te weten het organiseren en boeken van reizen, alsmede bemiddeling hierbij; het verstrekken van reisadvies; reservering van en bemiddeling bij de reservering van plaatsen voor vervoer van personen; vervoer en begeleiding van reizigers; het verzorgen en organiseren van zaken-, groeps- en vakantie-reizen; diensten van een touroperator; verhuur van vervoersmiddelen; het verstrekken van	

informatie aan derden over de organisatie van reizen, rondleidingen, (stads)wandelingen en uitstapjes, voornoemde diensten ook te verlenen via telecommunicatienetwerken, zoals het Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.	
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; bemiddeling bij de organisatie van feesten en bruiloften; uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties, ook langs elektronische weg.	Kl 41 Opvoeding en ontspanning; organiseren en uitvoeren van muzikale en ontspannende evenementen; organiseren van muziek- en amusementsprogramma's; organiseren van culturele evenementen, van festivals, van optredens van zanggroepen en orkesten; organiseren van fuiven en dansavonden; het organiseren van festivals; het geven van artistieke leiding aan uitvoerende artiesten; het boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor); organiseren van verkiezingen; diensten van dansgelegenheden; het ten behoeve van vertoningen verhuren en ter beschikking stellen van elektronische muziek- en lichtinstallaties; verhuur van geluidsinstallaties; het maken van foto's en fotoreportages; het uitgeven van audio- en videobanden, van compact discs, van geregistreerde opnames, van muziek- en geluidsopnamen vastgelegd op geluidsdragers; het verstrekken van gegevens over culturele en muzikale evenementen, vervat in een databank.
Kl 43 Reservering van logies voor reizigers, met name door reisbureaus; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; hoteldiensten; reserveren van en bemiddeling bij het verkrijgen van verblijfsaccommodaties in hotels, pensions en andere toeristenverblijven; voornoemde diensten tevens te verlenen via telecommunicatienetwerken, zoals het Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.	Kl 43 Horecadiensten; restauratie (het verstrekken van voedsel), catering; diensten van zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants; traiteursdiensten; verhuur van feestzalen.
Kl 45 Juridische diensten; juridische dienstverlening bij de aantekening van wijzigingen in bevolkingsregisters.	

Klasse 9

45. De term "elektronische publicaties" omvat verschillende soorten publicaties die in digitale vorm worden aangeboden, al dan niet op een drager. Deze elektronische publicaties komen in een formaat dat bestemd is voor (bepaalde types) elektronische tablets, smartphones en computers. De publicaties beperken zich niet tot louter tekst, maar kunnen ook beeld en geluid omvatten. Aangezien er nood is aan een drager (of deze publicaties op een drager worden aangeboden), dan wel een apparaat voor het gebruik van de publicatie door de consument, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren in klasse 9 van opposant en de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; magnetische en/of optische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur, computers; cassettes, CD's, Cd-rom's, video- en audiobanden, geregistreerde opnames, muziek en geluidsopnames" van verweerder.

46. Dit verband is echter te ver verwijderd voor wat betreft de waren “[computer]randapparatuur; software”. Het Bureau concludeert dan ook voor wat betreft deze waren dat deze naar hun aard, bestemming en gebruik niet soortgelijk zijn. Er bestaat evenmin een noodzakelijk verband tussen beide en ze zijn niet concurrerend.

47. De waren in klasse 9 zijn deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Klasse 35

48. De dienst “reclame” komt *expressis verbis* voor in beide lijsten en is derhalve identiek.

49. De diensten “advertentiebemiddeling; publiciteit; verspreiding van reclamemateriaal, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via internet; het ter beschikking stellen van advertentieruimte op het internet voor reclamedoeleinden” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “reclame” van het ingeroepen recht. Ze delen immers alle een publicitair doel, worden veelal door dezelfde ondernemingen geleverd en zijn gericht op eenzelfde publiek.

50. De diensten “marktwerking, -onderzoek en –analyse” uit het bestreden depot zijn in zekere mate soortgelijk aan de diensten “reclame” van het ingeroepen recht. Marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse zijn een belangrijk element in het creëren van een succesvolle reclamecampagne, alsook in het beoordelen van dergelijke campagnes. De wijze waarop informatie over een product of dienst wordt verspreid zal immers over het algemeen (mede) worden bepaald door een marktonderzoek of onderzoek inzake het bepalen van de wijze van distributie, de precieze aard van en de omvang van die informatie. Deze diensten zijn gericht op hetzelfde publiek en worden achtereenvolgens ingezet.

51. De diensten “handelsinformatie; het ter beschikking stellen van databanken bevattende zakelijke bedrijfsinformatie; beheer van databanken; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via internet; reproductie van documenten via telecommunicatienetwerktechnieken” zijn diensten die voorzien in informatievoorziening ten behoeve van derden. Het betreft hier zakelijke administratieve diensten, waardoor er sprake is van identiteit, dan wel minstens soortgelijkheid tussen deze diensten en de “administratieve diensten” waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet.

52. Samen met het “beheer van commerciële zaken” zal ook “bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering” verleend worden aan ondernemingen. Deze diensten worden ook veelal door dezelfde ondernemingen geleverd. Tevens houden de diensten “bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering” van verweerder ook verband met de dienst “opleidingen” van opposant, aangezien opleidingsorganisaties ook organisaties en (toekomstige) managers opleiden over welke methodes het best toegepast kunnen worden. De diensten van verweerder zijn dan ook soortgelijk aan deze diensten in de klassen 35 en 41 van het ingeroepen recht.

53. Tot slot bestaat er tussen de “zakelijke en commerciële advisering met betrekking tot evenementen” van de bestreden spoedinschrijving en de diensten “reclame; beheer van commerciële zaken” eveneens een zekere mate van soortgelijkheid. De ondernemingen die de reclamediensten leveren zullen ook advies geven over het gebruik van evenementen voor publicitaire doeleinden. Bovendien gaat het beheer van commerciële zaken hand in hand met zakelijke en commerciële advisering. De specificatie in de bestreden spoedinschrijving doet hier niets aan af.

54. De diensten in klasse 35 zijn derhalve deels identiek, deels (sterk) soortgelijk, en deels in zekere mate soortgelijk.

Klasse 41

55. De diensten “opvoeding” en “ontspanning” komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

56. De diensten “organiseren en uitvoeren van muzikale en ontspannende evenementen; organiseren van muziek- en amusementsprogramma's; organiseren van culturele evenementen, van festivals, van optredens van zanggroepen en orkesten; organiseren van fuiven en dansavonden; het organiseren van festivals; diensten van dansgelegenheden” zijn alle gericht op ontspanning en zijn dus sterk soortgelijk aan deze dienst van opposant.

57. Ook het “organiseren van verkiezingen”, zoals daar zijn miss-verkiezingen, kunnen beschouwd worden als ontspanning en zijn hierdoor sterk soortgelijk aan de dienst “ontspanning” van het ingeroepen recht.

58. Voor wat betreft “het uitgeven van audio- en videobanden, van compact discs, van geregistreerde opnames, van muziek- en geluidsopnamen vastgelegd op geluidsdragers” dient opgemerkt dat deze dienst naar zijn aard identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk is aan de dienst “uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties, ook langs elektronische weg”. Beide diensten zien immers op het uitgeven van verschillende media.

59. Tussen de dienst “het verstrekken van gegevens over culturele en muzikale evenementen, vervat in een databank” en de dienst “ontspanning” van het ingeroepen recht bestaat een nauwe band. Organisatoren van ontspanning zullen immers zoveel mogelijk informatie over deze activiteiten willen delen met potentiële consumenten, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde line-up. Bij de keuze tussen verschillende ontspannende activiteiten zal de consument ook gebruik kunnen maken van de diensten van verweerder. Beide diensten zijn op eenzelfde doelpubliek gericht.

60. De dienst “het boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor)” is sterk soortgelijk aan de dienst “bemiddeling bij de organisatie van feesten en bruiloften”. Bij de bemiddeling bij de organisatie van feesten zullen ook veelal een of meerdere uitvoerend artiesten geboekt dienen te worden.

61. De diensten “het ten behoeve van vertoningen verhuren en ter beschikking stellen van elektronische muziek- en lichtinstallaties; verhuur van geluidsinstallaties” zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. Deze diensten zijn niet gericht op hetzelfde doelpubliek. Bij het bestreden teken zijn deze diensten immers gericht op organisatoren van evenement en feesten en niet het eindpubliek van deze feesten en partijen.

62. Voor wat betreft “het geven van artistieke leiding aan uitvoerende artiesten” dient opgemerkt dat dit een specifieke dienst in de culturele sector betreft die naar aard, bestemming en doelpubliek niet soortgelijk is aan enige waar of dienst van opposant.

63. Tot slot is “het maken van foto's en fotoreportages” een dienst die door fotografen wordt geleverd. Het loutere feit dat tijdens feesten, bruiloften en andere gelegenheden foto's worden gemaakt en organisatoren van dergelijke feesten beroep zullen doen op fotografen, maakt deze diensten nog niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. De ondernemingen die de diensten leveren zijn verschillend en er kan niet vastgesteld worden dat er noodzakelijk verband tussen de waren en diensten bestaat.

Klasse 43

64. De dienst “restauratie (het verstrekken van voedsel)” komt voor in beide lijsten en is derhalve identiek.

65. De overige diensten in klasse 43, te weten “horecadiensten; catering; diensten van zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants; traiteursdiensten; verhuur van

feestzalen”, zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in dezelfde klasse van opposant. Ze zijn er immers alle op gericht om hetzij tijdelijk onderdak te bieden, hetzij de dorstigen te laven en de hongerigen te spijzen.

Conclusie

66. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

67. 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.

68. 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). In casu gaat het om waren en diensten die gericht zijn op een gemengd publiek, waarvan niet kan vastgesteld worden dat het aandachtsniveau verhoogd zal zijn.

69. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

70. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Het Bureau kan de mening van verweerder dan ook niet delen en wijst er bovendien op dat zelfs al zou het woord EXTRAVACANZA een beperkt onderscheidend vermogen hebben, er in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

71. Mede in het licht van de mate van overeenstemming van de tekens is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de identiek en soortgelijk bevonden waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

72. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

73. Het argument van verweerder dat vanwege het beschrijvend karakter of sterk verwijzend karakter van het woord "EXTRAVACANZA" dit bij de visuele vergelijking buiten beschouwing dient te worden gelaten (zie supra, punt 21), kan niet weerhouden worden. Volgens vaste rechtspraak impliceert het geringe onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominant bestanddeel kan zijn wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (zie GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid. T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007). Bovendien betreft het eerste ingeroepen recht een woordmerk.

74. De stelling dat de waren en diensten in de klassen 9 en 43 van het teken in functie van de diensten in de klassen 35 en 41 staan en derhalve niet afzonderlijk beschouwd dienen te worden (zie supra, punt 24) kan eveneens niet worden gevolgd. Het Bureau dient op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst vast te stellen of er tussen de waren en diensten – onafhankelijk van de administratieve indeling in klassen – sprake is van soortgelijkheid of niet.

C. Conclusie

75. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en soortgelijk bevonden waren en diensten.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2009647 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. De Benelux spoedinschrijving 949364 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

- klasse 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; magnetische en/of optische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur, computers; cassettes, CD's, Cd-rom's, video- en audiobanden, geregistreerde opnames, muziek en geluidsopnames.
- klasse 35 (*alle diensten*)
- klasse 41: Opvoeding en ontspanning; organiseren en uitvoeren van muzikale en ontspannende evenementen; organiseren van muziek- en amusementsprogramma's; organiseren van culturele evenementen, van festivals, van optredens van zanggroepen en orkesten; organiseren van fuiven en dansavonden; het organiseren van festivals; het boeken van uitvoerende artiesten voor evenementen (diensten van een promotor); organiseren van verkiezingen; diensten van dansgelegenheden; het uitgeven van audio- en videobanden, van compact discs, van geregistreerde opnames, van muziek- en geluidsopnamen vastgelegd op geluidsdragers; het verstrekken van gegevens over culturele en muzikale evenementen, vervat in een databank.
- klasse 43 (*alle diensten*)

78. De Benelux spoedinschrijving 949364 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten:

- klasse 9: [Computer]randapparatuur; software.
- klasse 41: Het geven van artistieke leiding aan uitvoerende artiesten; het ten behoeve van vertoningen verhuren en ter beschikking stellen van elektronische muziek- en lichtinstallaties; verhuur van geluidsinstallaties; het maken van foto's en fotoreportages.

79. 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, 1 oktober 2015

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri