

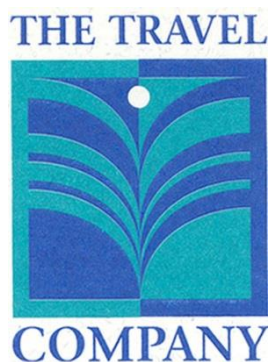


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012170
van 21 juli 2017

Opposant: **CORPORATIE, BUSINESS & LEISURE, afgekort C.B.L., naamloze vennootschap**
Dorpstraat 6
1830 Machelen
België

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 640385**



tegen

Verweerder: **Open Investments B.V.**
Gevers Deynootweg 93 C
2586BK Den Haag
Nederland

Travel Company B.V.
Gevers Deynootweg 93 C
2586 BK Den Haag,
Nederland


Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1328249**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , voor diensten in de klassen 35, 36, 39, 42 en 43. Het depot is onder nummer 1328249 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 mei 2016.

2. Op 19 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 640385, ingediend op 2 december 1998 voor diensten in de klassen 36, 39, 42 en 43, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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 gebaseerd op alle diensten in de klassen van 36, 39 en 43 van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie tot de diensten in de klassen 36, 39 en 43 van het bestreden 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 juli 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 9 januari 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt dat merk en teken opgebouwd zijn uit het dominante element "TRAVEL COMPANY" en dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. De beeldelementen en het lidwoord "THE" zijn volgens

opposant slechts ondergeschikt. Fonetisch zijn de tekens vrijwel identiek. Begripsmatig meent opposant dat de tekens volledig identiek zijn. Beide betreffen bedrijven die zich bezighouden met reizen (en de organisatie ervan).

10. Opposant stelt dat enkel de klassen 36, 39 en 43 relevant zijn voor deze oppositieprocedure. De diensten zijn volgens hem identiek.

11. Gelet op voorgaande verzoekt opposant het bestreden depot niet in te schrijven voor de klassen 36, 39 en 43.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder stelt dat de twee beeldmerken overduidelijk vrijwel geen overeenkomsten kennen. Zo zijn de vorm en de kleuren duidelijk verschillend. Verder merkt verweerder nog op dat hij een ouder merk heeft, waardoor hij concludeert dat opposant blijkbaar niet vond dat zijn merk en het oudere merk van verweerder verwarringwekkend overeenstemmen.

13. Auditief is er een onderscheid tussen merk en teken, gelegen in het woord "THE" aan het begin van het merk, aldus verweerder.

14. Volgens verweerder biedt het ingeroepen beeldmerk van verweerder geen bescherming tegen andere merken met dezelfde betekenis. Zoals opposant zelf ook indirect aangeeft, is het merk beschrijvend, aldus verweerder. De beschermingsomvang is dus volgens verweerder beperkt tot de afbeelding.

15. Er is niet aan de cumulatieve voorwaarden van verwarringsgevaar voldaan, aldus verweerder, waardoor hij verzoekt de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

17. 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."

18. 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

19. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Kl 36 Verzekeringen en financiën; het verlenen van krediet en rekening-courant door middel van de uitgifte van kredietkaarten; reisverzekeringen.</p>	<p>Kl 36 Reisverzekeringen; Het verzorgen van reisverzekeringen; Diensten met betrekking tot reisverzekeringen; Advisering en bemiddeling met betrekking tot reisverzekeringen.</p>
<p>Kl 39 Organiseren van reizen en rondleidingen; reizigersbegeleiding; vervoer van personen en goederen; bemiddeling bij het boeken van reizen; verhuur van vervoermiddelen, garages en parkeerterreinen; samenstellen van reizen voor reisagentschappen.</p>	<p>Kl 39 Autoverhuur; Boeking van huurauto's; Boekingsbureaus voor de verhuur van auto's; Botenverhuur; Charteren van helikopters; Charteren van jachten; Charteren van motorvoertuigen; Charteren van vaartuigen; Charteren van vervoermiddelen; Charteren van vliegtuigen; Charteren van voertuigen; Charteren van voertuigen voor reizen; Charteren van watervoertuigen, jachten, schepen, boten en vaartuigen; Chartering van jachten; Contracthuur van motorvoertuigen; Diensten op het gebied van autoverhuur; Diensten voor het lokaliseren van voertuigen; Het charteren van bussen; Het charteren van luchtvaartuigen; Het charteren van transport; Advisering en informatieverstrekking over reizen; Advisering op het gebied van reisroutes; Advisering op het gebied van zakenreizen door callcenters en meldpunten; Advisering op het gebied van reizen door callcenters en meldpunten; Advisering op het gebied van reizen; Agentschappen voor het organiseren van reizen; Agentschappen voor de organisatie van reizen; Agentschappen voor het organiseren van het transport van personen; Agentschappen voor het organiseren van geheel verzorgde vakanties; Agentschappen voor het</p>

	<p>organiseren van reizigersvervoer; Autobusdiensten; Begeleiding van passagiers; Begeleiding van reizigers; Bemiddeling bij de afgifte van vliegtuigtickets, rondvaartkaartjes en treinkaartjes; Boeken van reizen via VVV- kantoren; Boeken van tickets voor reizen; Boeken van vakantie reizen en rondreizen; Boeken van zitplaatsen voor vervoer middels motorvoertuigen; Boeken van zitplaatsen voor vervoer met motorvoertuigen; Boeken van zitplaatsen voor treinreizen; Boeken van zitplaatsen voor vlieg reizen; Boeken van zitplaatsen voor busreizen; Boeking van tickets voor reizen; Boeken van parkeergelegenheid bij luchthavens; Depotdiensten voor de opslag van voertuigen; Diensten op het gebied van parkeerterreinen; Diensten op het gebied van parkeren van voertuigen; Diensten op het gebied van parkeergarages; Diensten van parkeerterreinen; Diensten voor het stallen van vervoermiddelen; Informatieverstrekking met betrekking tot het parkeren van voertuigen.</p>
<p>Kl 43 Tijdelijke accommodatiereservering; hoteldiensten, diensten van vakantiehuizen en -kampen (logies) en reservering daarvan.</p>	<p>Kl 43 Accommodatie voor toeristen (Verzorgen van -); Boeken van hotelkamers; Boekingsagentschappen (Diensten van -) voor vakantieaccommodatie; Bureaus voor het verstrekken van logies [hotels, pensions]; Camperterreinen (Diensten van tijdelijke -); Diensten op het gebied van hotelaccommodatie; Diensten op het gebied van hotelreservering; Diensten van gastenboerderijen; Diensten van hostels; Diensten van hotels en motels; Diensten van hotels voor trouwe klanten; Diensten van pensions; Diensten van reisagenten voor het reserveren van tijdelijke huisvesting; Diensten van resort hotels; Diensten van vakantiehuizen [logies]; Elektronische informatie met betrekking tot hotels; Het boeken van hotelkamers; Het reserveren van hotelkamers voor derden; Het verstrekken van online informatie met betrekking tot hotelreserveringen; Het verstrekken van tijdelijke huisvesting in vakantiehuizen; Het verstrekken van tijdelijke huisvesting in pensions; Hotel- en moteldiensten; Hotelaccommodatie (Verschaffen van -); Hotelaccommodaties; Hotelaccommodatie (Het boeken van -); Crèches; Crèches (Verplaatsbare -); Dagopvangcentra voor baby's, peuters en kleuters; Diensten van crèches; Diensten van dagverblijven; Diensten van kinderdagverblijven; Diensten van kindertehuizen; Informatie inzake crèchediensten; Kindercrèches; Kindercrèches (Diensten van -); Kinderdagverblijven; Kinderdagverblijven en dagopvangcentra; Kinderopvang; Peuterdagverblijven; Peuterdagverblijven [anders dan</p>

	voor scholen] (diensten van -); Peuterdagverblijven (Diensten van -); Naschoolse opvang; Voorschoolse opvang; Accommodatie voor vergaderingen (Verschaffen van -); Accomodatie voor vakbeurzen (Verschaffen van -); Accomodatie voor vergaderingen (Verschaffen van -); Bruiloftsrecepties (Het organiseren van -); Het verzorgen van faciliteiten voor bestuursvergaderingen; Huisvesting voor bedrijven (Verschaffen van tijdelijke -); Verhuur van kamers voor sociale plechtigheden; Buffetten voor lounges; Beoordelingen van restaurants; Agentuurdiensten voor restaurantreserveringen.
--	--

21. 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).

22. 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).

23. Het ingeroepen recht bestaat uit de woordelementen "THE", "TRAVEL" en "COMPANY", weergegeven in blauwe letters. De woorden "THE TRAVEL" staan bovenaan en "COMPANY" onderaan. Tussenin bevindt zich een vierkant beeldelement met binnenin gebogen lijnen in groen en blauw.

24. Het betwiste teken bestaat uit de naast elkaar geschreven woordelementen "TRAVEL" en "COMPANY", waarbij de letters in verschillende kleuren zijn weergegeven. De eerste letter staat schuin in een gestileerde afbeelding van een koffer.

25. De woordelementen "TRAVEL" en "COMPANY" in merk en teken zijn identiek. De woordelementen zullen in hun onderlinge samenhang als geheel gepercipieerd worden door het in aanmerking komend publiek en begrepen worden als een beschrijvende aanduiding voor een onderneming gespecialiseerd in (dienstverlening op het gebied van) reizen.

26. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht en het betwiste teken bestaat dan ook uit de figuratieve elementen. Aan die vergelijking moet derhalve meer gewicht worden toegekend, maar het gaat daarbij uiteindelijk wel om de totaalindruk in het licht van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring (zie in die zin ook HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007).

27. De opmaak en vormgeving van merk en teken zijn verschillend. Zo staat in het merk een vierkant beeldelement centraal dat qua grootte de aandacht trekt. In het bestreden teken wordt de aandacht getrokken door de veelkleurigheid van de letters en de afbeelding van de koffer met daarin de eerste letter van het woord "TRAVEL". Visueel is het bestreden teken langwerpiger.

28. De overeenkomsten tussen merk en teken zijn uitsluitend gelegen in de gemeenschappelijke beschrijvende woordbestanddelen. Rekening houdend met het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen, de dominante en onderscheidende bestanddelen van beide tekens die gelegen zijn in een volledig andere vormgeving, is het Bureau van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen en de tekens aldus onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Conclusie

29. Het Bureau is van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen. De tekens stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Vergelijking van de diensten

30. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

B. Overige factoren

31. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 12) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

C. Conclusie

32. 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 waren en 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

33. De oppositie met nummer 2012170 wordt afgewezen.

34. Het Benelux depot met nummer 1328249 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponereerd.

35. 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, 21 juli 2017

Diter Wuytens



Pieter Veeze



Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: François Veneri