



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2012879

van 11 januari 2018

Opposant: **Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.**
Aeropark Yenisehir Mahallesi Osmanly Bulvarı No:11
34912 Kurtköy Pendik Istanbul
Turkije

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 4633566**
Pegasus Airlines

tegen

Verweerder: **Erbil Yilancioglu h.o.d.n. Pegasus Reizen**
Soestdijksekade 457
2574 BC Den Haag
Nederland

Gemachtigde: ----

Betwiste merk: **Benelux depot 1345625**
Pegasus Reizen

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 december 2016 heeft verweerder voor diensten in de klassen 39 en 43 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk "Pegasus Reizen". Dit depot is onder nummer 1345625 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2007.
2. Op 6 maart 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Uniemerkt 4633566, van het woordmerk "Pegasus Airlines", ingediend op 14 september 2005 en ingeschreven op 19 september 2006 voor diensten in klasse 39.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 maart 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 4 september 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant is van oordeel dat de diensten van het bestreden depot deels identiek zijn en deels soortgelijk of tenminste complementair.
18. Voor wat betreft de tekens is opposant van mening dat de tekens visueel en auditief zeer sterk overeenstemmen door het identieke onderscheidende en dominante woordelement "Pegasus". Op begripsmatig vlak meent hij dat de tekens identiek, zo niet in zeer hoge mate overeenstemmen,

aangezien "Pegasus" verwijst in beide gevallen verwijst naar het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie.

19. Het aandachtsniveau is volgens opposant gemiddeld. Verder herinnert opposant er nog aan dat het ingeroepen recht bekend is in Europa.

20. Op grond van het voorgaande, meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat. Hij verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder gaat in eerste instantie in op de redenen van zijn keuze voor de naam "Pegasus Reizen", waaronder de beschikbaarheid van de domeinnamen, de beschikbaarheid in het merkenregister, en de mogelijkheid van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

22. Voor wat betreft de diensten, stelt verweerder dat de diensten van een luchtvaartmaatschappij niet behoren tot de klasse die hij heeft aangevraagd. Een vliegtuigmaatschappij (airline) is volgens hem niet gelijk aan reizen (travel), maar heeft ook geen raakvlakken. De diensten die door opposant worden aangeboden wijken volledig af van zijn diensten, aldus verweerder.

23. Pegasus Airlines heeft volgens verweerder ook niet het alleenrecht om gebruik te kunnen maken van het woordmerk Pegasus. Hij verwijst hiervoor onder andere naar het feit dat er 35 EU woordmerken met daarin Pegasus voorkomen en een zoekopdracht in het register van het BBIE 87 resultaten oplevert.

24. Verweerder voegt nog toe dat hij in januari 2017 contact heeft opgenomen met opposant en ook andere luchtvaartmaatschappijen en niet één hem gevraagd heeft of hij een zakelijke link heeft met Pegasus Airlines.

25. Om opposant tegemoet te komen stelt verweerder bereid te zijn op zijn website, in zijn reisbureau en in e-mailverkeer aan te geven niet zakelijk verbonden te zijn met opposant.

26. Ten slotte, wenst verweerder nog op te merken dat er ook andere vliegtuigmaatschappijen zijn waarvan een gedeelte van de naam gebruikt wordt in combinatie met travel door een andere partij.

27. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de 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 uitleg van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

31. 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).

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

33. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 39 Transport, met name diensten van een luchtvaartlijn en uitvoering van luchttransporten; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen, met name reserveringsdiensten (vlieg reizen), reisreserveringen en -boekingen, reisbegeleiding, organisatie van reizen en rondreizen.	Kl 39 Reisbureaudiensten met betrekking tot busreizen; diensten van een reisbureau (organiseren van reizen); reservering van vliegtickets; boeking van vliegtickets; diensten op het gebied van vliegtickets.
	Kl 43 Diensten van reisbureaus voor hotelreserveringen; reisbureaudiensten voor het boeken van accommodatie.

Klasse 39

34. De diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten “organisatie van reizen, met name reserveringsdiensten (vlieg reizen), reisreserveringen en -boekingen, reisbegeleiding, organisatie van reizen en rondreizen”. Het betreft in beide gevallen diensten in het kader van de organisatie van reizen en in het bijzonder de reservering van reizen en tickets.

Klasse 43

35. De diensten in klasse 43 van het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 39 van het ingeroepen recht. Bij het boeken of reserveren van (rond)reis zal veelal niet alleen het transport naar de bestemming en ter plaatse geregeld worden, maar ook de accommodatie(s). Deze diensten worden geleverd door reisbureaus, maar ook door luchtvaartmaatschappijen in samenwerking met partners, als onderdeel van het boekingsproces.

Conclusie

36. De diensten in klasse 39 zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk en de diensten in klasse 43 zijn sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

37. 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).

38. 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).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Pegasus Airlines	Pegasus Reizen

Begripsmatige vergelijking

41. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden, "Pegasus" en "Airlines". Het bestreden teken bestaat eveneens uit twee woorden, namelijk "Pegasus" en "Reizen".

42. Het eerste element in merk en teken is identiek en refereert begripsmatig aan het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie.

43. Dit identieke element wordt in merk en teken gevolgd door respectievelijk, "Airlines" en "Reizen". Airlines is het Engelse woord voor "luchtvaartmaatschappijen" en is een gebruikelijke term in de luchtvaartbranche. 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). Dit geldt zowel voor het element "Airlines" als "Reizen".

44. Door het identieke dominante en onderscheidende beginelement – met eenzelfde begripsinhoud – stemmen de tekens op begripsmatig vlak in hoge mate overeen.

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en acht letters, te weten "Pegasus Airlines". Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en zes letters, "Pegasus Reizen".

46. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu het geval, mede gezien het beschrijvende karakter van de elementen "Airlines" en "Reizen". Dit onderscheidende en dominante beginelement is identiek.

47. Op visueel vlak stemmen merk en teken in hoge mate overeen.

Auditieve vergelijking

48. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat eveneens uit twee woorden van respectievelijk drie en twee lettergrepen.

49. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit beginelement van drie lettergrepen, dat tevens het dominante en onderscheidende element is, komt identiek voor. De laatste twee lettergrepen zijn verschillend.

50. Auditief is er sprake van overeenstemming.

Conclusie

51. Begripsmatig en visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen. Op auditief vlak stemmen ze overeen.

B. Globale beoordeling

52. 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.

53. 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, beide reeds geciteerd).

54. 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, reeds geciteerd). Voor de diensten in kwestie, die alle ruim geformuleerd zijn, kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

55. 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). Opposant stelt dat het ingeroepen recht bekend is in Europa, maar onderbouwt dit niet, waardoor met dit argument geen rekening kan worden gehouden. Aangezien het merk geen kenmerken beschrijft van de diensten, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

56. Gezien de sterke mate van soortgelijkheid van de diensten en de hoge mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

C. Overige factoren

57. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. 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).

58. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring kán ontstaan. Dat er in reactie op e-mails van verweerder geen vragen zijn gekomen in verband met een zakelijke link (zie overweging 24) doet hier niet aan af.

59. Met betrekking tot het argument van verweerder dat er op de markt meerdere vergelijkbare gevallen zijn (zie overweging 26), merkt het Bureau op dat een dergelijk argument niet relevant is, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen.

60. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Pegasus vaker voorkomt als onderdeel van een merk in de merkenregisters (zie overweging 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de

procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu heeft verweerder dit niet aangetoond.

D. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2012879 wordt toegewezen.

63. Het Benelux depot met nummer 1345625 wordt niet ingeschreven.

64. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 januari 2018

Diter Wuytens
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Guy Abrams