

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013624

van 2 februari 2020

- Opposant:** **Burgermeester B.V.**
Nieuwe Hemweg 15 D
1013 BG Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 832969**

BURGERMEESTER
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 900538**

BURGERMEESTER

tegen
- Verweerder:** **Camille Oostwegel Holding B.V.**
St. Gerlach 70
6301 JD Valkenburg a/d Geul
Nederland
- Gemachtigde:** **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland

Betwiste merk:

Benelux aanvraag 1360843



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

1. Op 14 september 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1360843 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 oktober 2017.

2. Op 20 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 832969 van het woordmerk BURGERMEESTER ingediend op 2 november 2007 en ingeschreven op 7 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43;
- Benelux inschrijving 900538 van het woordmerk BURGERMEESTER ingediend op 29 april 2011 en ingeschreven op 10 augustus 2011 voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 41;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de waren in klasse 16 en de diensten in de klassen 41 en 43 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹.

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 21 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 26 oktober 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid, dan wel overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de tekens visueel sterk overeenstemmen. De woordelementen BURGERMEESTER en BURGEMEESTER zijn nagenoeg identiek. Het verschil met de ontbrekende letter R in het bestreden teken is onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

10. Nu het dominante element BURGEMEESTER van het betwiste teken nagenoeg identiek is aan het ingeroepen merk BURGERMEESTER en dus op identieke wijze uitgesproken wordt stemmen de tekens auditief in hoge mate overeen, aldus opposant.

11. Begripsmatig stemmen de tekens ook overeen. Het element BURGEMEESTER is het onderscheidende dominante element dat een zelfstandige plaats inneemt in het bestreden teken. Dit element is nagenoeg identiek aan het merk BURGERMEESTER. Een deel van het Benelux publiek zal het ingeroepen merk kunnen opvatten als een bijzondere schrijfwijze van het woord BURGEMEESTER. Opposant meent dat het begripsmatig verband tussen de tekens zo sterk is dat de gemiddelde consument zal denken dat er sprake is van economisch verbonden ondernemingen.

12. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren en diensten van het bestreden teken identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

13. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat de verschillen tussen de merken en het teken de verwarringwekkende overeenstemming in het totaalbeeld - en daarmee het verwarringsgevaar bij het relevante publiek - niet wegnemen. Opposant verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder stelt op basis van de ingediende bewijzen dat opposant geen gebruik aantoonde van de ingeroepen merken in de Benelux gedurende de relevante periode. Hij

concludeert dat de oppositie in eerste instantie afgewezen moet worden wegens gebrek aan bewijs van normaal gebruik.

16. Wat betreft de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat het bestreden teken auditief aanzienlijk langer is en geheel anders uitgesproken wordt dan het ingeroepen merk zodat er geen, dan wel een geringe overeenstemming tussen de tekens bestaat.

17. Visueel vormt het element QUICX het dominante element van het bestreden teken, aldus verweerder. Dit element vertoont grote verschillen in lengte met de ingeroepen merken zodat de totaalindruk van merk en teken verschillend is. Visueel bestaat er dus weinig overeenstemming bij het publiek.

18. Begripsmatig heeft het ingeroepen merk geen vaststaande betekenis. Het lijkt een fictieve samentrekking van twee woorden. In het bestreden teken verwijst BURGEMEESTER naar een wettelijk burgerlijk hoofd en vertegenwoordiger van een gemeente, terwijl het dominante element QUICX voor een persoon staat en verder geen betekenis heeft, aldus verweerder. Begripsmatig stemmen de tekens dan ook niet overeen.

19. Uit een vergelijking van de waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43 blijkt volgens verweerder dat de waren en diensten deels overeenstemmen, maar ook deels verschillen.

20. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit consumenten. In casu is het dominante element van het bestreden teken geheel afwijkend, bij de globale beoordeling door de gemiddelde consument zal zich dan ook geen risico tot verwarring tussen beide tekens voordoen, nu het voor de gemiddelde consument duidelijk zal zijn dat er geen of geringe overeenstemming aanwezig is tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken.

21. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet opposant bewijs van gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 19 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 mei 2012 tot 19 mei 2017.

24. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Overeenkomstig regel 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; GEU, Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Opposant dient de volgende stukken in om het gebruik van zijn ingeroepen rechten te bewijzen:

1. Screenshots van de Waybackmachine van www.burgermeester.eu van 2011 tot 2017;
2. Overzicht van de locaties van restaurant BURGERMEESTER, alsook foto's van locaties en bezorging;
3. Promotiemateriaal van BURGERMEESTER, alsook foto's, menukaarten (d.d. 2012, 2016 en 2017) en verpakkingen;
4. Printscreens van aanbiedingen op Bol.com en Google.com van het BURGERMEESTER kookboek. Het boek werd uitgebracht in 2011;
5. Verschillende artikels over BURGERMEESTER in de media d.d. 2011 en 2012, dan wel ongedateerd;

6. Vijf Facturen van BURGERMEESTER m.b.t. de verkoop van voedingswaren (voornamelijk burgers, maar ook maïskolven) en drankjes d.d. 2013, 2016 en 2018.

30. Het Bureau stelt vast dat het ingediende bewijsmateriaal in zijn geheel beschouwd voldoende aantoont dat het ingeroepen merk gebruikt is voor restauratie en cateringdiensten nu alle stukken betrekking hebben op het gebruik van het merk BURGERMEESTER in relatie tot diensten van een (hamburger)restaurant, dan wel cateringdiensten.

31. De facturen die opposant indient als stuk 6 betreffen allemaal de verkoop van diverse burgers, maïskolven en drankjes. Van de vijf facturen dateren er vier van binnen de relevante periode (één uit 2013 en drie uit 2016) en één van daarbuiten (2018). De facturen zijn gericht aan vijf verschillende bedrijven gelegen in Amsterdam, dan wel Maastricht en vermelden bedragen vanaf 240 euro tot 15.387,55 euro. Deze stukken bewijzen dat het merk in de relevante periode gebruikt is voor restauratiediensten.

32. Opposant legt ook nog foto's over van promotiemateriaal, verpakkingsmateriaal en kopies van menukaarten (zie stukken 2 en 3). Op het promotiemateriaal en het verpakkingsmateriaal is geen indicatie van een datum of locatie terug te vinden. De menukaarten dateren van 2012, 2016 en januari/februari 2017. Het promotie- en verpakkingsmateriaal vermeldt wel het ingeroepen recht maar louter als handelsnaam, niet als merknaam (oorsprongsaanduiding) van de betrokken producten. Daarnaast dient opposant ook nog printscreens in van aanbiedingen van een BURGERMEESTER kookboek via Bol.com en Google.com (stuk 4). Enige indicatie van wanneer deze aanbiedingen precies dateren ontbreekt. Tot slot legt opposant ook nog kopies over van diverse Nederlandse artikels over BURGERMEESTER in de media d.d. 2011, 2012, dan wel zonder datum (stuk 5). In algemene zin kan hier worden opgemerkt dat het feit dat sommige stukken niet gedateerd zijn, dan wel gedateerd zijn van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50).

33. Het Bureau stelt vast dat de voornoemde stukken 2, 3, 4 en 5, beschouwd in combinatie met de facturen (stuk 6) alle samen, aantonen dat het ingeroepen recht in de Benelux in de relevante periode gebruikt is voor restauratie en cateringdiensten. Het Bureau benadrukt hier nog dat het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

34. Wat betreft het normaal gebruik van de resterende waren en diensten in de klassen 16 en 41, heeft opposant geen afdoende bewijs voorgelegd. Enkele printscreens van aanbiedingen van een BURGERMEESTER kookboek zijn daarbij onvoldoende om aan te tonen dat het merk daadwerkelijk normaal gebruikt is om voor deze waren en diensten een afzet te vinden of te behouden in de Benelux.

Conclusie

35. Het Bureau oordeelt op grond van de totaliteit van de ingediende stukken dat opposant voldoende heeft aangetoond dat het ingeroepen recht BURGERMEESTER normaal werd gebruikt in de relevante periode in de Benelux, doch enkel voor de diensten restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); het bereiden van gerechten (restauratie); catering in klasse 43 van het eerste ingeroepen recht. Voor de overige waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is in het eerste ingeroepen recht en de waren en diensten van het tweede ingeroepen recht, werd geen normaal gebruik aangetoond. Krachtens artikel 2.16bis, lid 2 BVIE moet de beslissing dan ook uitsluitend gebaseerd worden op de diensten uit het eerste ingeroepen recht waarvoor wel normaal gebruik aangetoond werd.

A.2 Verwarringsgevaar

36. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

37. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk".

38. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

40. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarvoor normaal gebruik werd aangetoond 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.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Kl 16 Papier, karton, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; reclamedrukwerken, menukaarten, folders, brochures, prijslijsten, boeken, tijdschriften; gedrukte cadeaubonnen; foto's; papieren en plastic materialen voor verpakking, papieren en plastic tassen, papieren servetten.
	Kl 41 Recreatie en ontspanning; verzorging en organisatie van ontspannende, sportieve, culturele en educatieve evenementen, ook op culinair en natuurgebied en/of tijdens reizen, rondleidingen en excursies; publiceren, uitgeven van drukwerken.
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); het bereiden van gerechten (restauratie); catering.	Kl 43 Horecadiensten; catering, restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); verhuur en ter beschikking stellen van faciliteiten voor bijeenkomsten, recepties, evenementen, vergaderingen, cursussen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, expositie(-ruimten) en feesten.

Klasse 16

42. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

43. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

44. In casu is er geen sprake van een nauwe band tussen de papierwaren van verweerder in klasse 16 en de restauratie- en cateringdiensten in klasse 43 van opposant. De waren van verweerder zijn niet onontbeerlijk voor de diensten van opposant in die zin dat deze diensten niet kunnen geleverd worden zonder de waren van verweerder en dat de consument zou kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Het loutere feit dat bepaalde waren van verweerder, zoals servetten of menukaarten samen kunnen gebruikt worden met restauratie- en cateringdiensten betekent nog niet dat de consument hen ook eenzelfde oorsprong zal toedichten. Deze waren en diensten zijn dus niet soortgelijk.

Klasse 41

45. De diensten *Recreatie en ontspanning; publiceren, uitgeven van drukwerken* van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Zij verschillen uit hun aard en beoogde publiek en zij worden ook verstrekt door verschillende ondernemingen en aan een andere doelgroep.

46. De diensten *verzorging en organisatie van ontspannende, sportieve, culturele en educatieve evenementen, ook op culinair en natuurgebied en/of tijdens reizen, rondleidingen en excursies* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van opposant. Volgens de hier door verweerder gehanteerde classificatie kunnen al deze evenementen ook culinair van aard zijn. Deze culinair getinte evenementen delen eenzelfde aard met de restauratiediensten van opposant nu zij alle betrekking hebben op voedsel en drank. Deze diensten zijn complementair aan elkaar. Daarenboven worden deze evenementen ook vaak in combinatie met een hapje en een drankje aangeboden. De diensten kunnen dus door dezelfde ondernemingen worden aangeboden aan eenzelfde publiek.

Klasse 43

47. De diensten *catering, restauratie (verstrekken van voedsel en dranken)* van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 43 van opposant en zijn derhalve identiek.

48. De *horecadiensten* van verweerder zijn identiek aan de restauratiediensten van verweerder. Volgens vaste rechtspraak kunnen de diensten van verweerder en opposant beschouwd worden als identiek nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De diensten van verweerder betreffen hotel-, restaurant- en cafédiensten en omvatten dus de diensten van opposant. Al deze diensten zien op het verzorgen van gasten hetzij in een restaurant, hetzij in een hotel of een café.

49. De diensten *verhuur en ter beschikking stellen van faciliteiten voor bijeenkomsten, recepties, evenementen, vergaderingen, cursussen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, expositie(-ruimten) en feesten* van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Zij verschillen qua aard, bestemming en functie van de diensten van opposant. Verder worden zij ook niet verstrekt door dezelfde ondernemingen, noch aan eenzelfde publiek.

Conclusie

50. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.


Vergelijking van de tekens

51. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

52. 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.

53. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

54. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BURGERMEESTER	

Visuele vergelijking

55. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van dertien letters BURGERMEESTER. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk twaalf en vijf letters, BURGEMEESTER QUICX, die onder elkaar zijn weergegeven. Boven de woorden staat een kopje afgebeeld waar bovenaan een veer uitsteekt.

56. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier ook uitgaan naar de woorden BURGEMEESTER QUICX. Deze woorden vallen namelijk op door hun grootte ten opzichte van het beeldelement, hun centrale positie in het teken, alsook door het gebruik van een groot lettertype.

57. Het merk en het eerste woord van het bestreden teken zijn nagenoeg identiek nu twaalf van de dertien letters uit het merk identiek hernomen worden in het teken. Het bestreden teken verschilt verder van het merk door het weglaten van een letter R in het eerste woord van het bestreden teken, door de toevoeging van het woord QUICX alsook door de toevoeging van beeldelementen in het bestreden teken.

58. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

59. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

60. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woardelementen, respectievelijk BURGEMEESTER in het merk en BURGEMEESTER QUICX in het bestreden teken.

61. Het merk telt vier lettergrepen, het bestreden teken vijf. Het merk en het eerste woord van het bestreden teken worden, op één letter r na, identiek uitgesproken. Hierbij zij nog opgemerkt dat men het verschil in uitspraak door deze letter vrijwel niet hoort. De uitspraak van de tekens verschilt verder ook door de toevoeging van het woord QUICX in het bestreden teken.

62. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

63. Het ingeroepen recht is geen vaststaand woord en heeft als zodanig geen precieze betekenis. Het publiek kan er echter wel een verschrijving van het woord 'burgemeester' in herkennen.

64. Het bestreden teken bestaat uit het woord BURGEMEESTER, wat verwijst naar het wettelijk burgerlijk hoofd en vertegenwoordiger van een gemeente², en het fantasiewoord QUICX. Wat betreft dit laatste woord is het niet uit te sluiten dat een deel van het publiek hierin een verwijzing kan zien naar het Engelse adjectief 'quick' wat 'snel' betekent.

65. Merk en teken stemmen overeen in zoverre zij beide verwijzen naar een 'burgemeester'.

Conclusie

66. Het Bureau besluit dat de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en begripsmatig overeenstemmen.

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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu richten de diensten die identiek werden bevonden zich op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

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 C-342/97, reeds geciteerd).

70. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is een woordspeling op het woord 'burgemeester'. Het teken heeft als geheel geen vaststaande betekenis in relatie tot de betrokken diensten. Het ingeroepen recht beschikt dus van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

71. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

² Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed., 'burgemeester'.

72. Het Bureau besluit dat de tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en begripsmatig overeenstemmen. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

73. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2013624 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Benelux depot 1360843 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: Verzorging en organisatie van ontspannende, sportieve, culturele en educatieve evenementen, ook op culinair en natuurgebied en/of tijdens reizen, rondleidingen en excursies.

Klasse 43: Horecadiensten; catering, restauratie (verstrekken van voedsel en dranken).

76. Benelux depot 1360843 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 16: Alle waren.

Klasse 41: Recreatie en ontspanning; publiceren, uitgeven van drukwerken.

Klasse 43: Verhuur en ter beschikking stellen van faciliteiten voor bijeenkomsten, recepties, evenementen, vergaderingen, cursussen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, expositie(-ruimten) en feesten.

77. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 2 februari 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaar