

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015347
van 28 december 2020

Opposant: **Kroonenberg Groep B.V.**
Schiphol Boulevard 181 WTC Gebouw
1118 BG Schiphol
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1026564**
DE BARONES

tegen

Verweerder: **Micha Tesselaar**
Oudezijds Voorburgwal 2 a
1012 GD Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **ICTRecht Noord-Nederland B.V.**
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1395346**
De Baron

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk De Baron voor diensten in klasse 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 (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1395346 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 mei 2019.
2. Op 9 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1026564 van het woordmerk DE BARONES, ingediend op 14 december 2017 en ingeschreven op 26 maart 2018 voor diensten in de klassen 35, 36 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 juli 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Op gezamenlijk verzoek van partijen werd de procedure opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 29 juni 2020.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is het duidelijk dat het dominante element in beide merken het tweede woord is. Doordat het woord BARONES zo goed als identiek is aan het woord BARON concludeert opposant dat de merken visueel in sterke mate overeenstemmen.
10. Aangezien zeven letters van het betwiste merk op dezelfde wijze terugkomen in het ingeroepen merk, dient volgens opposant te worden geconcludeerd dat de merken in auditief opzicht in sterke mate overeenstemmen.
11. Nu de merken de mannelijke en de vrouwelijke vorm betreffen van een adellijk persoon c.q. titel stemmen zij op begripsmatig vlak in bijzonder hoge mate overeen, aldus opposant.

12. Opposant stelt vast dat de diensten van het betwiste merk identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen merk in klasse 43.

13. Opposant concludeert dat er overduidelijk een gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek. Derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, de betwiste spoedregistratie door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

14. Op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen voor de diensten in klasse 43 heeft opposant geantwoord dat het ingeroepen merk nog geen vijf jaar is ingeschreven en dus nog niet gebruiksplichtig is.

B. Reactie verweerder

15. In zijn reactie op de argumenten van opposant verzoekt verweerder deze om bewijzen van gebruik in te dienen met betrekking tot de diensten in klasse 43.

16. Ook al hecht de consument in het algemeen meer belang aan het begin van een merk, dit is bij vrouwelijke vormen van substantieven volgens verweerder juist niet het geval. Hij meent dat in dergelijke woorden juist alle aandacht uitgaat naar het einde van het woord, zoals in jonkvrouw, leeuwin, vriendin en zo ook bij barones. Dit brengt met zich mee dat de merken visueel slechts in geringe mate overeenstemmen, aldus verweerder.

17. Op auditief vlak acht verweerder het van groot belang dat de klemtoon van het ingeroepen merk op de laatste lettergreep valt. Verweerder meent dan ook dat de merken auditief slechts in geringe mate overeenstemmen.

18. Begripsmatig stemmen de merken volgens verweerder in het geheel niet overeen. Het gaat immers om adellijke titels die onderling niet uitwisselbaar zijn, namelijk voor een vrouw respectievelijk een man. Verweerder meent dan ook dat er in het geheel geen verwarringsgevaar bestaat met betrekking tot het begrip en dat het begripsmatig verschil zelfs de (geringe) visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert.

19. Verweerder stelt vast dat opposant actief is op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling. In dit kader is in de periode 2015-2017 het winkelcentrum DE BARONES in Breda ingrijpend verbouwd. Het merk wordt dus hoofdzakelijk gebruikt voor de diensten in klasse 35, met name detail- en groothandelsdiensten. Van enig gebruik voor horecadiensten zijn geen gebruiksbewijzen overgelegd. De diensten en afzetmarkten van een winkelcentrum en van café-restaurants zijn volgens verweerder dermate verschillend dat de kans op verwarring bij het in aanmerking komend publiek nihil is.

20. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk acht verweerder gering, zeker met betrekking tot horecadiensten. Hij stelt immers vast dat merken en handelsnamen met de aanduiding "baron" of "barones" zeer gebruikelijk zijn en dat er veel horecabedrijven bestaan met die namen, zonder dat er gevaar voor verwarring optreedt.

21. Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat het betwiste merk zoveel mogelijk zal worden gebruikt in combinatie met het beeldmerk dat hij apart heeft ingeschreven. Hij meent dat dit het gevaar voor verwarring nog verkleint.

22. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en de spoedinschrijving in stand te laten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

23. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

24. Het betwiste merk is ingediend op 8 mei 2019 en het ingeroepen merk is ingeschreven op 26 maart 2018, dus minder dan vijf jaar daarvoor. Opposant merk dus terecht op dat het merk nog niet gebruikspflichtig is en het verzoek om bewijs van gebruik ongegrond is.

A.2 Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

27. 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 merken

28. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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 merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DE BARONES	De Baron

Begripsmatige vergelijking

31. "Barones" en "baron" zijn inderdaad adellijke titels, zoals opposant opmerkt (zie punt 11), maar gelet op het voorafgaand bepaald lidwoord zullen de merken in casu worden opgevat als de aanduiding voor een adellijk persoon.

32. Verweerder merkt op dat de adellijke titels onderling niet uitwisselbaar zijn, aangezien de ene wordt gedragen door een vrouwelijke persoon en de andere door een mannelijke (zie punt 18). Dit staat er evenwel niet aan in de weg dat beide titels elkaars equivalent zijn en dat de merken door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als aanduidingen voor dragers van dezelfde adellijke titel, zij het van verschillend geslacht.

33. De merken duiden een vrouwelijke respectievelijk mannelijke drager van eenzelfde adellijke titel aan en zijn daarom begripsmatig sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. De merken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit het bepaald lidwoord, gevolgd door een woord van respectievelijk zeven en vijf letters. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

35. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu beginnen beide merken met hetzelfde bepaald lidwoord "de", maar dit zal door het publiek niet worden gezien als een onderscheidend element van de merken. Van de meest onderscheidende elementen van de merken is het betwiste merk volledig opgenomen in het ingeroepen merk en vormt daarvan de eerste vijf letters, zodat alleen de laatste twee letters, ES verschillend zijn. Dit verschil zal door het publiek worden herkend als een gebruikelijke uitgang om de vrouwelijke vorm van bepaalde woorden te vormen.

36. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Ook voor de auditieve vergelijking is het bepaald lidwoord "de" van ondergeschikt belang.

38. Bij de vergelijking van de meest onderscheidende elementen van de merken is het volgens verweerder van belang dat de klemtoon bij het ingeroepen merk op de laatste lettergreep valt (zie punt 17). Dit neemt evenwel niet weg dat de twee eerste lettergrepen hetzelfde worden uitgesproken en dat de consument ook op auditief vlak doorgaans meer belang hecht aan het begin van de merken (arrest *Mundicor*, reeds aangehaald).

39. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

40. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

41. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

42. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

43. Opposant komt tot de bevinding dat de diensten van het betwiste merk identiek zijn aan bepaalde van zijn diensten in klasse 43. In casu is het Bureau van oordeel dat de vergelijking van de diensten in deze klasse kan volstaan. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 43 Diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting; restauratie diensten (het verstrekken en bereiden van voedsel en dranken), al dan niet op catering basis; horecadiensten, diensten van hotels, bars en restaurants en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten; tijdelijke verhuur van ruimten voor exposities, tentoonstellingen, presentaties, seminars, congressen, beurzen en andere evenementen; tijdelijke verhuur van vergaderzalen; het ter beschikking stellen van tijdelijke huisvesting dienende als werkplek; kinderopvang.	Klasse 43 Diensten van café-restaurants.

44. De *diensten van café-restaurants* van het betwiste merk zijn identiek aan de *restauratie diensten (het verstrekken en bereiden van voedsel en dranken)*, al dan niet op catering basis, horecadiensten en *diensten van bars en restaurants* van het ingeroepen merk.

A.3 Globale beoordeling

45. 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 merken een rol.

46. 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 diensten die zijn gericht op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

47. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken diensten beschrijft. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord "Barones" een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het populair is als merk- of handelsnaam voor horecazaken (zie overweging 20), 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is aan deze voorwaarden niet voldaan.

48. 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 overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

49. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en de betrokken diensten zijn identiek. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

50. Verweerder meent dat het ingeroepen merk niet wordt gebruikt voor horecadiensten (zie punt 19). Echter, hierboven werd reeds vastgesteld dat dit merk nog geen vijf jaar is ingeschreven en dus nog niet is onderworpen aan de gebruiksverplichting (zie punt 24). Bijgevolg moet worden uitgegaan van alle diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

51. Met het feitelijke gebruik van het betwiste merk (volgens verweerder meestal in combinatie met een beeldelement, zie punt 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de merken vindt uitsluitend plaats 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, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2015347 wordt toegewezen.

54. Benelux spoedinschrijving 1395346 wordt doorgehaald overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 BVIE.

55. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 december 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard