

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016346
van 14 april 2022

Opposant: **Major League Baseball Properties, Inc., New York Corporation**
Avenue of the Americas 1271
10020 New York, New York
Verenigde Staten van Amerika

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

Ingeroepen merk 1: **Benelux merkinschrijving 437945**

TEXAS RANGERS

Ingeroepen merk 2: **Benelux merkinschrijving 491079**

TEXAS RANGERS

tegen

Verweerder: **Rik Wanrooij**
Laan van Hildernissen 6 C
4617 AE Bergen op Zoom
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1419070**

TEXAS RANGER

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

1. Op 14 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk TEXAS RANGER voor waren en diensten in de klassen 9 en 41. De aanvraag is onder nummer 1419070 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 juli 2020.
2. Op 7 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 437945 van het woordmerk TEXAS RANGERS ingediend op 30 oktober 1987 en ingeschreven voor waren in de klassen 16, 25 en 28;
 - Benelux inschrijving 491079 van het woordmerk TEXAS RANGERS ingediend op 21 december 1990 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 18 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken. Opposant heeft vervolgens zijn oppositie enkel gebaseerd op een deel van de waren in klasse 28 en de diensten in klasse 41.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 10 september 2020. 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 17 juni 2021.

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 gelijkheid of overeenstemming van de merken teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant verstrekt eerst wat achtergrondinformatie over zijn activiteiten. Major League Baseball (MLB) is een Amerikaanse professionele honkbalorganisatie. 30 Teams spelen in de MLB waarvan 29 in de Verenigde Staten van Amerika en één in Canada. MLB heeft de hoogste totale seizoensopkomst van alle sportcompetities ter wereld met meer dan 69,6 miljoen toeschouwers in 2018. Het Amerikaanse professionele honkbal is populair in Nederland en België, aldus opposant.

10. Opposant legt uit dat verweerder eigenaar is van de onderneming Holland Power Gaming (HPG), een software ontwikkelaar gespecialiseerd in spellen voor online, mobiele en server-gebaseerde casino's. Verder biedt HPG gokkasten, tafelspellen, bingo, poker, echte spellen aan en werkt het samen met exploitanten om op maat gemaakte spelinhoud te leveren. Verweerder kan nu een commercieel honkbalspel ontwikkelen met de naam King of the Texas Rangers en/of Texas Rangers voor de website van Goldrun Casino waarvan HPG eigenaar is. Opposant wijst erop dat online gokken verboden is volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit en dat er een nieuwe wet aankomt voor online gokken waarbij partijen onder strenge voorwaarden een vergunning kunnen aanvragen voor het aanbieden van online gokken. Opposant stuurde een stakingsbrief aan verweerder, maar deze bleef zonder reactie. Daarop stelde hij deze oppositieprocedure in.

11. Opposant beperkt de waren en diensten waarop hij zich in deze oppositie beroept tot een deel van de waren in klasse 28, te weten spellen, speelgoederen; speelkaarten; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen (van ingeroepen merk 437945), en tot de diensten in klasse 41 (van ingeroepen merk 491079).

12. Uit een vergelijking van de merken blijkt volgens opposant dat deze visueel sterk overeenstemmen. Het bestreden merk is immers volledig hernomen in de ingeroepen merken. Daarbij vormen de elementen TEXAS en RANGERS de dominante onderscheidende elementen zodat het bestreden merk verwarringwekkend overeenstemt met de merken van opposant.

13. Volgens opposant stemmen de merken auditief ook sterk overeen nu de ingeroepen merken TEXAS RANGERS en het bestreden merk TEXAS RANGER haast identiek zijn.

14. Begripsmatig verwijst het woord TEXAS naar de staat 'Texas' en RANGERS naar bewaarders van een gebied of een lid van een korps van gewapende mannen. Opposant meent dat deze betekenissen gekend zijn bij het relevante publiek zodat sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de merken als gevolg van de gemeenschappelijke elementen TEXAS en RANGERS.

15. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren en diensten van verweerder omvat liggen in of overlappen met de bredere categorie van waren en diensten van opposant. Bijgevolg zijn de waren en diensten deels gelijk en deels sterk overeenstemmend. Immers, de spellen zijn gerelateerd aan verschillende vormen van vermaak, educatie en opleiding op het gebied van sport en de organisatie van sportevenementen. Voorts kan er ook sprake zijn van een competitieve of complementaire relatie.

16. Gegeven de duidelijke overeenstemming tussen de merken en de gelijkheid/overeenstemming van de betrokken waren en diensten is er volgens opposant sprake van direct of indirect verwarringsgevaar in hoofde van het publiek.

17. Om deze redenen besluit opposant dat het bestreden merk niet ingeschreven kan worden en dat verweerder verwezen moet worden in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder haalt argumenten aan van opposant en geeft daarop zijn reactie. Zo verwijst hij naar de achtergrondinformatie die opposant over hem geeft waaronder dat verweerder een commercieel honkbalspel met de naam King of the Texas Rangers en/of Texas Rangers zou kunnen ontwikkelen voor de website van Goldrun Casino. Verweerder reageert dat hij nooit de intentie heeft gehad noch voornemens is om een sportspel te ontwikkelen of een honkbalspel met de naam King of the Texas Rangers en/of Texas

Rangers. Hij verwijst daarbij naar de betekenis die opposant citeert voor TEXAS en RANGERS in het licht van de begripsmatige vergelijking tussen de merken.

19. Verweerder legt uit dat HPG geen eigenaar is van de website Goldrun Casino, in tegenstelling tot wat opposant stelt. Verder corrigeert verweerder ook de stelling van opposant dat online gokken nog steeds verboden zou zijn nu immers per 1 april 2021 kansspelen op afstand in Nederland legaal zijn. Hij verwijst ter ondersteuning van zijn stelling naar de website van de kansspelautoriteit.

20. Wat betreft de stakingsbrief die opposant aan verweerder zou hebben gestuurd, stelt verweerder dat hij nooit een brief of e-mail ontvangen heeft, vandaar dat er ook geen reactie is geweest.

21. Verweerder verwijst ook naar de uitkomst van een zoekactie naar Texas Rangers op Wikipedia om te duiden dat er meerdere verschillende resultaten zijn.

22. Uit het voorgaande blijkt volgens verweerder dat de naam Texas Ranger(s) al in 1936 in gebruik was. Het doel van verweerder is om de naam King of Texas Rangers te gebruiken voor een online gaming spel waarbij een sheriff de hoofdrol speelt. Er is volgens verweerder geen enkele verwijzing of verbinding met sport of een honkbalclub. In tegenstelling tot de bewering van opposant meent verweerder dan ook dat er geen enkel gevaar voor verwarring is voor het relevante publiek. Er is immers een duidelijk verschil tussen een sheriff spel of een honkbalclub.

23. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau het bestreden merk in te schrijven en de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

27. 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).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

29. Nu de twee ingeroepen merken identiek zijn, zullen zij hieronder slechts een keer worden hernomen en vervolgens samen worden aangeduid als 'het ingeroepen merk'. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TEXAS RANGERS	TEXAS RANGER

30. De merken zijn visueel en auditief vrijwel identiek en hebben begripsmatig ook eenzelfde betekenis, alleen is het ingeroepen merk weergegeven in het meervoud en het bestreden merk in het enkelvoud.

31. Daarbij merkt het Bureau nog op dat verweerder de overeenstemming tussen de merken niet expliciet betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Opposant voert gemotiveerd aan dat de merken (sterk) overeenstemmen (zie punten 12 t.e.m. 14). Verweerder betwist dit niet zodat de (sterke) overeenstemming tussen de merken in confesso is.

Vergelijking van de waren en diensten

32. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

33. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen oudere merk waarop deze oppositie is gebaseerd 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

	Kl 9 Software voor kansspelen met of zonder uitbetaling via het internet of andere telecommunicatienetwerken.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; speelkaarten; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 41 Opvoeding, beroepsopleiding, ontspanning, organiseren van sportieve en culturele activiteiten.	Kl 41 Games, online voor het gokken via telecommunicatienetwerken en/of het internet.

Klasse 9

35. De waren van verweerder zijn overeenstemmend met de waren *spellen* in klasse 28 van opposant. Deze waren hebben hetzelfde doel, namelijk spel of amusement. Zij kunnen zich verder richten op dezelfde klanten en kunnen ook dezelfde fabrikanten en distributienetwerken hebben. Bovendien zijn deze producten onderling verwisselbaar of substitueerbaar, zodat zij met elkaar concurreren.

Klasse 41

36. De diensten van verweerder zijn overeenstemmend met de dienst *ontspanning* van opposant. De vergeleken diensten hebben hetzelfde doel, namelijk mensen vermaken. Bovendien kunnen de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming.

Conclusie

37. De waren en diensten van verweerder stemmen overeen met de waren en diensten van opposant.

A.2. Globale beoordeling

38. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

39. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

40. 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). De betrokken waren en diensten kunnen zowel bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

41. 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 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).

42. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

43. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en gezien enerzijds de waren en diensten van verweerder overeenstemmen met de waren en diensten van opposant en anderzijds de (sterke) overeenstemming tussen de merken in confesso is, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig kunnen zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

44. Verweerder bespreekt in zijn argumenten het feitelijke gebruik van de merken en concludeert dat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar (zie punt 22). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken 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, 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:2008:443). Dat het spel van verweerder in de praktijk dus betrekking zou hebben op een sheriff spel en het merk van opposant op een honkbalclub doet dus niet ter zake bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2016346 wordt toegewezen.

47. De Benelux aanvraag met nummer 1419070 wordt niet ingeschreven.

48. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 april 2022



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Guy Abrams