

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016465**  
**van 29 december 2021**

**Opposant:** **Caesars License Company, LLC**  
One Caesars Palace Drive  
89109 Las Vegas NV  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk 1: Benelux merk 1016864**

Caesars

**Ingeroepen merk 2: Uniemerk 17980925**



*Tegen*

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

**Gemachtigde:** -

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1422844**  
  
CAESAR'S GOLD

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**


### **A. Feiten**

1. Op 12 augustus 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het woordmerk CAESAR'S GOLD voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 41. Deze aanvraag is onder nummer 1422844 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 september 2020.

2. Op 20 oktober 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 1016864 van het woordmerk Caesars, ingediend op 14 juni 2017 en ingeschreven op 13 september 2017 voor waren in klasse 9;



- Uniemark inschrijving 17980925 van het woord/beeldmerk , ingediend op 6 november 2018 en ingeschreven op 20 juni 2019 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 41 en 43.

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 het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen Benelux merk en de waren in klasse 9 en diensten in klasse 41 van het ingeroepen Uniemark.

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").

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 oktober 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 29 april 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, 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. Ten aanzien van de betrokken merken meent opposant dat deze een verregaande mate van verwarringwekkende visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming hebben; visueel en auditief stemmen de betrokken merken namelijk overeen gezien het dominante en onderscheidende teken

CAESARS, terwijl voor tenminste een deel van het publiek de betrokken tekens beide zullen worden opgevat als een verwijzing naar Julius Caesar.

10. De waren en diensten van de ingeroepen merken zijn zeer specifiek, namelijk in het kader van kansspelen en gokken; de betrokken waren en diensten zijn dan ook identiek en voor deze waren en diensten dient te worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

11. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door hem gemaakte kosten.

## **B. Reactie verweerder**

12. Verweerder verdedigt zich niet ten aanzien van het woordmerk CAESAR'S GOLD; de opposant, zo merkt de verweerder op, verzoekt immers het betwiste "teken" niet in te schrijven, maar hij meent geen "teken" maar een merk te hebben gedeponeed.

13. De oppositie dient volgens hem derhalve te worden afgewezen. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar - Vergelijking van de merken en van de waren en diensten**

14. Verweerder heeft zich niet inhoudelijk verweerd tegen de door opposant opgeworpen gemotiveerde stellingen ten aanzien van zowel de overeenstemming tussen de betrokken merken als die ten aanzien van de vergelijking van de waren of diensten. Dit omdat, in essentie, verweerder meent dat deze gemotiveerde stellingen van de opposant niet zouden zien op het aangevraagde merk, dat een woordmerk betreft en geen teken. Vrij vertaald komt deze stelling erop neer dat de opposant diens argumenten niet heeft gericht op het betwiste merk, zodat er aan die argumenten voorbij kan worden gegaan.

15. Het gebruik van het woord "teken" in plaats van "woordmerk" kan echter niet leiden tot de conclusie dat de argumenten van de opposant niet gericht zouden zijn op het betwiste merk; in het merkenrecht is het naar goede gewoonte gebruikelijk te spreken over een "teken" in plaats van over een "merk" wanneer dat betreffende teken nog niet is ingeschreven. In dit verband kan worden verwezen naar artikel 2.1 BVIE dat het merk definieert als een teken ter onderscheiding van waren of diensten.

16. Het Bureau is ook van mening dat dit blijkt uit de argumenten van de opposant, nu die in diens argumenten verwijst naar "CAESAR'S GOLD" als het betwiste teken, dat dus een weergave is van het bestreden woordmerk.


17. Hoewel verweerder de argumenten van de opposant grondig lijkt te hebben bestudeerd en daar een weloordachte reactie op heeft gepoogd te geven, stelt het Bureau vast dat verweerder slechts vraagt om afwijzing van de oppositie, maar niet de gemotiveerde stellingen van opposant inhoudelijk betwist; verweerder gaat niet in op de vergelijking van de merken of op de vergelijking van de waren en diensten.

18. Dat betekent ook dat het Bureau gehouden is aan hetgeen de opposant gemotiveerd heeft gesteld; gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek namelijk beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en

bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de merken sterk overeenstemmend zijn en de waren en diensten identiek, nu de gemotiveerde stellingen van opposant (dat sprake is van verregaande overeenstemmende merken en identieke waren en diensten) niet, althans onvoldoende, weersproken zijn.

19. Dat betekent ook dat het Bureau de oppositie in zijn geheel zal toewijzen.

20. Voor de volledigheid neemt het Bureau hieronder de betreffende merken en waren en diensten op.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">Caesars</p> 	<p style="text-align: center;">CAESAR'S GOLD</p>
<p><i>Benelux merk 1016864</i></p> <p>CL 9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plates-formes logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plates-formes logicielles de réseautage social accessibles via l'internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par d'autres voies de contenus multimédias électroniques ou d'informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et de l'intérêt général, via l'internet ou d'autres réseaux de communications, avec des tiers; logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour des dispositifs sans fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables utilisés avec des applications de réseautage social et sur des sites internet de réseautage social.</p> <p><i>Vertaling</i></p> <p>KL 9 Spelsoftware; videospelletjesprogramma's; softwareplatforms voor sociale netwerken; interactieve videospelletjesprogramma's; downloadbare elektronische spelprogramma's en softwareplatforms voor sociale netwerken die toegankelijk zijn via het internet, computers en draadloze toestellen; software voor het uploaden, publiceren, presenteren, weergeven, taggen, bloggen, delen of anderszins verstrekken van</p>	<p>KL 9 Software voor kansspelen met of zonder uitbetaling via het internet of andere telecommunicatienetwerken.</p>

<p>elektronische multimedia-inhoud of informatie op het gebied van virtuele gemeenschappen, elektronische spelletjes, amusement en algemeen belang, via het internet of andere communicatienetwerken, met derden; downloadbare elektronische spelsoftware voor mobiele telefoons; downloadbare elektronische spelsoftware voor draadloze toestellen; downloadbare elektronische spelsoftware gebruikt met sociale netwerktoepassingen en op sociale netwerksites.</p> <p><i>Uniemerk 017980925</i></p> <p>KL 9 Spelsoftware; Programma's voor videospellen; En softwareplatforms voor sociale netwerken; Interactieve videospelprogramma's; Downloadbare elektronische spelprogramma's en softwareplatforms voor sociale netwerken die toegankelijk zijn via het internet, computers en draadloze apparaten; Computersoftware voor het uploaden, plaatsen, vertonen, weergeven, labelen, vermelden in een weblog, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie op het gebied van virtuele gemeenschappen, elektronische spellen, amusement en onderwerpen van algemene aard via het internet of andere communicatienetwerken met derden; Downloadbare elektronische spelsoftware voor mobiele telefoons; Downloadbare elektronische spelsoftware voor draadloze apparaten; En downloadbare elektronische spelsoftware voor gebruik met toepassingen op het gebied van sociale netwerken en voor gebruik op websites voor sociale netwerken.</p>	
<p><i>Uniemerk 017980925</i></p> <p>KL 41 Amusement; Casinodiensten; Organiseren van gokspelen; Organiseren van gokspelen; Het verschaffen van gokfaciliteiten; Interactieve gokspelen; Verschaffing van een portaal op een internetwebsite op het gebied van computerspellen en spellen; Ontspanning via de televisie; Organisatie en verschaffing van spellen en wedstrijden voor amusementsdoeleinden; Verschaffing van virtuele omgevingen waarin gebruikers met elkaar kunnen omgaan middels sociale spellen, voor recreatie-, vrijetijds- of amusementsdoeleinden; Organisatie van ontspanning voor bruiloftsfeesten; Ter beschikking stellen van faciliteiten voor ontspanning; Beheer van casino's; Nachtclubs; Discotheken; Diensten op het gebied van cabaret; Theater en ontspanning met muziek, dans, komedie, toneelstukken en goochelarij; Gezondheidsclubs (conditietraining); Recreatie- en sportclubs; Strandclubs en zwemverenigingen;</p>	<p>KL 41 Spellen, online voor het gokken via telecommunicatienetwerken en/of het internet.</p>

<p>Golfclubs; Exploitatie van golf faciliteiten; Organisatie van golftoernooien; Diensten op het gebied van recreatiesociëteiten; Ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; Attractieparken; Diensten op het gebied van themaparken; Automatenhallen; Pretcentra; Het reserveren van uitvoeringen van muziek, komedie, dans, drama en goochelarij; Ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; Het aanbieden van faciliteiten voor uitvoeringen van muziek, komedie, dans, drama en goochelarij; Het organiseren en leiden van atletiekevenementen, atletiekwedstrijden en sportevenementen; Organisatie en promotie van sportactiviteiten en -wedstrijden; Samenstelling van radio- en televisieprogramma's; Productie van video's, films, geluidsbanden en elektronische spellen en uitrusting; Het leveren van onlinepublicaties; Online publicatie van elektronische boeken en periodieken; Het houden van paardenkoersen; Beheer van sportfaciliteiten en sportevenementen; Levering van faciliteiten voor lichamelijke opvoeding en gymnastiek; Productie van shows; Ticketagentschappen voor theaterplaatsbewijzen; Organisatie van vergaderingen en conferenties; Educatie; Aanbieden van onderwijs en opleiding op het gebied van gokken, sport en ontspanning; Opleiding in het beheer van hotels; Diensten van casino's met kortingen en aanvullende diensten voor vaste klanten door gebruikmaking van een identiteitskaart; Informatie, consultancy en advisering met betrekking tot het voornoemde.</p>	
---	--

## **B. Conclusie**

21. Op grond van het bovenstaande concludeert het Bureau dat ervan moet worden uitgegaan dat er gevaar voor verwarring bestaat, zodat de oppositie moet worden toegewezen.

## **IV. BESLUIT**

22. De oppositie met nummer 2016465 wordt toegewezen.

23. Benelux aanvraag 1422844 wordt voor geen van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd ingeschreven.

24. 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, 29 december 2021



Camille Janssen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn