

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.202.571/01
Oppositiebeslissing BBIE: 2010765

Beschikking van 25 juli 2017

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
Monster Energy Company,
gevestigd te Corona (Californië), Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
hierna te noemen: Monster,
advocaat: mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag,

tegen

Unilever N.V.,
gevestigd te Rotterdam,
verweerster,
hierna te noemen: Unilever,
advocaat: mr. W. Seinen te Amsterdam.

De procedure

1. Bij beslissing van 1 september 2016 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) de oppositie met nummer 2010765 van Monster tegen inschrijving van het Benelux woordmerk RELEASE THE BEAST van Unilever afgewezen. Bij op 1 november 2016 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Monster het hof verzocht deze beslissing van het Bureau te vernietigen en de door Unilever gevraagde merkregistratie af te wijzen met veroordeling van Unilever in de werkelijke kosten van Monster in beide instanties. Bij op 24 januari 2017 bij het hof ingekomen verweerschrift, met producties, heeft Unilever het verzoek bestreden. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 13 april 2017, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, Monster door mr. Rieger-Jansen voornoemd en mr. L. van Huizen, advocaat te Den Haag, en Unilever door mr. Seinen voornoemd en mr. N. Doing, advocaat te Amsterdam.

Beoordeling van het verzoek

2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
3. Op 23 januari 2015 heeft Unilever een Benelux-depot, met nummer 1303262, verricht van het woordmerk RELEASE THE BEAST (hierna ook: het teken) voor de volgende waren in klasse 30: *'ice cream; water ices; frozen yoghurt; frozen confectionery'*. Het depot is gepubliceerd op 27 januari 2015.
4. Op 26 maart 2015 heeft Monster oppositie, met nummer 2010765, ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op:
 - a. de Benelux-inschrijving met nummer 898751 van het woordmerk UNLEASH THE BEAST! (hierna: merk 1), ingediend op 28 februari 2011 en ingeschreven op 11 juli 2011 voor de volgende waren
 - in klasse 30: voedingssupplementen, niet voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen,
 - in klasse 32: alcoholvrije dranken.
 - b. de Uniemerks-inschrijving met nummer 5093174 van het woordmerk UNLEASH THE BEAST! (hierna: merk 2), ingediend op 24 mei 2006 en ingeschreven op 19 maart 2007 voor de volgende waren
 - in klasse 32: *beverages*.
 - c. de Uniemerks-inschrijving met nummer 9584244 van het woordmerk REHAB THE BEAST! (hierna: merk 3), ingediend op 9 december 2010 en ingeschreven op 20 mei 2011 voor de volgende waren
 - in klasse 5: *nutritional supplements in liquid form in Class 5*,
 - in klasse 30: *ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink flavoured tea, iced tea and tea based beverages in Class 30*,
 - in klasse 32: *beverages, namely, carbonated soft drinks; non-alcoholic carbonated and non-carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids and/or herbs; energy or sports drinks; fruit juice drinks in Class 32*.
5. Bij beslissing van 1 september 2016 heeft het Bureau de oppositie van Monster afgewezen en beslist dat voormeld depot 1303262 wordt ingeschreven, met veroordeling van Monster in de kosten van de oppositie. Ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat geen sprake is van soortgelijkheid van waren, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar; de vraag of merk(en) en teken overeenstemmen alsmede de vraag of merk 2 daadwerkelijk is gebruikt, heeft het Bureau (daarom) niet behandeld.
6. Monster heeft drie klachten gericht tegen voormelde oordelen van het Bureau.
7. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 2.3, sub b, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), *Trb.* 2005, 96 (hierna: BVIE). In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

*'1. De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).'*

8. Artikel 2.3 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang:

'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:

(...)

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 (...).'

9. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk consument is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In casu – nu het relatief goedkope alledaagse voedingsmiddelen betreft – gaat het om de gemiddelde consument. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen.

Klacht 1: soortgelijkheid van de waren

10. Monsters eerste klacht is gericht tegen het oordeel van het BBIE dat de waren in kwestie niet soortgelijk zijn (punt 32-34 van de bestreden beslissing). Volgens Monster is er sprake van een hoge mate van overeenstemming tussen (een deel van) de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven en (een deel van) de waren waarvoor het bestreden teken is gedeponerd.

11. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding kenmerken tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor de opposerende merken zijn ingeschreven. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming, gebruik en distributiekkanalen, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (vgl. HvJ EG 29 september 1998, C-39/37, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon); HvJ EU 21 januari 2016, C-50/15P, ECLI:EU:C:2016:34 (Carrera)).
12. Het Bureau heeft de betrokken waren als volgt schematisch in kaart gebracht:

Opposition based on	Opposition directed against
CI 5 Nutritional supplements in liquid form in Class 5. <i>(EU trademark 9584244 (merk 3))</i>	
CI 30 Nutritional supplements, not for medical use, as far as not included in other classes. <i>(Benelux trademark 898751 (merk 1))</i> CI 30 Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink flavoured tea, iced tea and tea based beverages in Class 30. <i>(EU trademark 9584244 (merk 3))</i>	CI 30 Ice cream; water ices; frozen yoghurt; frozen confectionery.
CI 32 Non-alcoholic beverages. <i>(Benelux trademark 898751 (merk 1))</i> CI 32 Beverages <i>(EU trademark 5093174 (merk 2))</i> CI 32 Beverages, namely, carbonated soft drinks; non-alcoholic carbonated and non-carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids and/or herbs; energy or sports drinks; fruit juice drinks in Class 32. <i>(EU trademark 9584244 (merk 3))</i>	

13. Het hof overweegt als volgt.
14. Voor zover het gaat om enerzijds *'nutritional supplements in liquid form in Class 5'* en *'nutritional supplements, not for medical use, as far as not included in other classes'* (merken 1 en 3), en anderzijds de waren waarvoor het teken is gedeponeerd (*'ice cream; water ices; frozen yoghurt; frozen confectionery'*) is ook naar het oordeel van het hof geen sprake van soortgelijkheid. Het hof verenigt zich met het oordeel van het Bureau in punt 32 van de bestreden beslissing en de gronden waarop dat oordeel berust.
15. Voor zover het gaat om enerzijds *'non-alcoholic beverages'* ('alcoholvrije dranken'), waarvoor merk 1 onder meer is ingeschreven, en anderzijds de waren *'ice cream; water ices; frozen yoghurt'* waarvoor het teken is gedeponeerd, komt het hof evenwel tot een ander oordeel dan het Bureau. Naar het oordeel van het hof is hier sprake van een geringe mate van soortgelijkheid.

In de eerste plaats zijn deze waren, die zijn gemaakt voor menselijke consumptie, immers alle bestemd ter verfrissing en verkoeling. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat onder deze dranken ook frisdranken, gekoelde dranken en (gekoelde) zuiveldranken vallen. Ook bijvoorbeeld *milk shakes* en (gekoelde) yoghurtdrinkjes vallen dus hieronder; dergelijke dranken zijn naar het oordeel van het hof soortgelijk aan *'ice cream'* en *'frozen yoghurt'*. Het oordeel van het Bureau¹ dat de aard van dranken (primaire functie: dorst lessen) verschilt van die van ijs (primaire functie: etenswaren die vooral worden geconsumeerd als traktatie/dessert), doet – wat daar ook verder van zij – daar niet aan af.

In de tweede plaats – in het verlengde van het voorgaande – stelt het hof vast dat genoemde waren enigszins uitwisselbaar zijn: een consument die op zoek is naar verfrissing of verkoeling, zal een (water)ijsje of een (koel) drankje kunnen aanschaffen. Dat wordt niet anders door het (door partijen onderkende) feit van algemene bekendheid dat men dorst kan krijgen door het eten van (bepaalde soorten) ijs. De waren hebben dus al met al een enigszins concurrerend karakter.

In de derde plaats worden, zoals Monster heeft aangevoerd, deze waren vaak via dezelfde distributiekkanalen verkocht, zoals bijvoorbeeld strandkramen, (snack)bars, tankstations, cafetaria en supermarkten. Daarbij worden zij in veel van deze distributiekkanalen vaak in dezelfde hoek – in elkaars nabijheid – aangeboden; alleen in supermarkten zal dat doorgaans anders zijn. Het hof neemt daarbij ook in overweging dat de onderhavige waren vaak snelle-aankoop-producten zullen zijn.

Ten slotte weegt het hof ook de door Monster aangetoonde – en door Unilever op zichzelf niet betwiste – trend mee dat drankproducenten onder hun drankmerken ook ijsproducten op de markt brengen met dezelfde smaak en uitstraling als hun dranken ('merkextensie'). Deze trend is op zichzelf genomen geen grond om soortgelijkheid aan te nemen, maar gevoegd bij hetgeen hiervoor is overwogen, ondersteunt zij naar het oordeel van het hof de stelling dat het in aanmerking komende publiek deze waren eerder als soortgelijk zal ervaren.

¹ Kennelijk geïnspireerd door OHIM 3 december 2013, Opposition nr. 002115353 (Kaufland/Etol).

-
16. Voor zover het gaat om enerzijds de dranken waarvoor de merken 1, 2 en 3 zijn ingeschreven² en anderzijds de waren *'frozen confectionery'* (bevroren suikerbakkerswaren) waarvoor het teken is gedeponeerd, is naar het oordeel van het hof geen sprake van soortgelijkheid. Bij laatstgenoemde waren gaat het om etenswaren die door hun vaste vorm (niet vloeibaar in niet-bevroren vorm) primair bedoeld zijn om de (lekkere) trek te stillen en die aldus niet concurrerend of complementair zijn ten opzichte van bedoelde dranken.
17. Conclusie is dat de waren *'non-alcoholic beverages'* ('alcoholvrije dranken'), waarvoor merk 1 onder meer is ingeschreven, in geringe mate soortgelijk zijn aan de waren *'ice cream; water ices; frozen yoghurt'* waarvoor het teken is gedeponeerd. In zoverre slaagt de eerste klacht van Monster. De waren *'frozen confectionery'* zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. In zoverre faalt de klacht.

Klacht 2: verwarringsgevaar

18. De tweede klacht van Monster betreft het verwarringsgevaar. Het Bureau heeft de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar niet behandeld omdat het tot het oordeel kwam dat er geen sprake is van soortgelijkheid van waren (punt 36 van de bestreden beslissing).
19. Naar het oordeel van het hof stemmen het teken RELEASE THE BEAST en het merk UNLEASH THE BEAST! (merk 1) in grote mate overeen door grote gelijkenis op visueel, auditief en begripsmatig vlak.
20. Er is grote gelijkenis op visueel vlak nu merk en teken elk 15 letters hebben en uit drie woorden bestaan, waarvan de laatste twee woorden identiek zijn, terwijl het eerste woord grotendeels gelijk is (UNLEASH/RELEASE). Het uitroepteken in het merk doet daar niet aan af; evenmin dat merk en teken verschillen wat betreft de eerste twee letters (UN/RE), welk begin doorgaans meer aandacht trekt.
21. Er is grote auditieve gelijkenis nu merk en teken vrijwel hetzelfde worden uitgesproken en hetzelfde ritme hebben. De laatste twee woorden zijn identiek en worden dus hetzelfde uitgesproken. In de eerste woorden wordt de kern (-LEAS-) hetzelfde uitgesproken terwijl er kleine verschillen zijn wat betreft de beginklank (UN versus RE) en de eindklank (s-klank versus sj-klank). Die kleine verschillen doen echter niet af aan de grote gelijkenis op auditief vlak, ook niet waar de verschillen de doorgaans meer aandacht trekkende beginklank betreffen.
22. Er is grote begripsmatige gelijkenis nu de laatste twee woorden identiek zijn terwijl wat betreft het eerste woord 'to unleash' door Collins English Dictionary als synoniem

² Te weten: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink flavoured tea, iced tea and tea based beverages in Class 30; Non-alcoholic beverages; Beverages; Beverages, namely, carbonated soft drinks; non-alcoholic carbonated and non-carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids and/or herbs; energy or sports drinks; fruit juice drinks in Class 32.

wordt gezien voor ‘to release’. Ook voor zover met Unilever moet worden aangenomen dat er een betekenisverschil is (‘to release’ is loslaten, ‘to unleash’ is ontdoen van een lijn³) komt hun betekenis zeer dicht bij elkaar. Begripsmatig communiceren merk en teken dezelfde boodschap, te weten ‘laat het beest los’. Zelfs als wordt meegewogen dat een deel van het publiek de Engelse taal niet machtig genoeg is zoals Unilever betoogt, is er op begripsmatig vlak sprake van gelijkenis. Daarbij overweegt het hof dat een groot deel van het Benelux-publiek ‘the beast’ zal begrijpen als ‘het beest’.

23. Het hof komt daarmee tot het oordeel dat teken en merk 1 in grote mate overeenstemmen. Dat compenseert de geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren. Voorts in aanmerking nemende dat het merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft – Unilever heeft niet gesteld dat het geen of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, zij heeft alleen gesteld dat het geen bekend merk is –, is naar het oordeel van het hof sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. In zoverre slaagt de tweede klacht. Dat betekent dat de beslissing van het Bureau in zoverre moet worden vernietigd en de oppositie van Monster wordt toegewezen op grond van merk 1 voor zover het de waren ‘*ice cream; water ices; frozen yoghurt*’ betreft. Of de oppositie in zoverre ook zou slagen op grond van merken 2 en 3 behoeft dan ook geen bespreking.

Klacht 3: non-usus merk 2

24. De derde klacht van Monster betreft het normaal gebruik van merk 2. Het Bureau heeft deze kwestie niet behandeld omdat het tot het oordeel kwam dat er geen sprake is van soortgelijkheid van waren (punt 36 van de bestreden beslissing).
25. Deze klacht behoeft geen behandeling omdat het hof tot het oordeel komt (i) dat de oppositie van Monster moet worden toegewezen op grond van merk 1 voor zover het de waren ‘*ice cream; water ices; frozen yoghurt*’ betreft, en (ii) er geen soortgelijkheid bestaat wat betreft de waren ‘*frozen confectionery*’. Anders dan Monster betoogt, kan er, indien niet is voldaan aan het vereiste dat er (tenminste enige mate van) soortgelijkheid van waren en/of diensten is, geen sprake zijn van verwarringsgevaar, zodat de vraag naar het normaal gebruik van het merk geen behandeling behoeft.

Slotsom

26. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de oppositie alsnog gedeeltelijk zal worden toegewezen.
27. Unilever zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. Monster heeft in haar verzoekschrift verzocht om veroordeling van Unilever in de werkelijke kosten van Monster in beide instanties. Bij pleidooi heeft zij dit aangepast en veroordeling verzocht in de kosten

³ Vgl. ook het Van Dale woordenboek dat de primaire betekenis van ‘to unleash’ noemt: losmaken van de riem; van ‘to release’: bevrijden.

van de oppositie en van het beroep, te begroten aan de hand van het liquidatietarief.

28. Wat betreft de kosten voor de oppositie bij het Bureau overweegt het hof dat Unilever geen kosten is verschuldigd nu de oppositie gedeeltelijk zal worden toegewezen (artikel 2.16 lid 5 BVIE). Wat betreft de kosten van het beroep overweegt het hof dat op grond van zijn rechtspraak dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie; het hof begroot de kosten in dit geval daarom aan de hand van het liquidatietarief (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017, Four Seasons; punt 1 onder e van de Indicatie tarieven in IE-zaken Gerechtshoven 2017). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Monster verzocht.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing in oppositie met nummer 2010765 van het Bureau van 1 september 2016;

en opnieuw rechtdoende:

- besluit:
 - de oppositie wordt toegewezen voor de waren '*ice cream; water ices; frozen yoghurt*'; de oppositie wordt afgewezen voor de waren '*frozen confectionery*';
 - het Benelux-depot 1303262 wordt ingeschreven (alleen) voor de waren '*frozen confectionery*' in klasse 30;
- veroordeelt Unilever in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Monster begroot op € 718,- aan griffierechten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat.
- verklaart deze beschikking ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en M.P.J. Ruijpers; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 juli 2017, in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag