

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 juni 2008
Nº 2000979

Opposant:

Bavaria N.V.
de Stater 1
5737 RV Lieshout
Nederland

Gemachtigde:

Novagraaf Nederland B.V.
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Mr. E.J. Louwers
Louwers IP/Technology Advocaten
Paradijslaan 159 - Postbus 440
5600 AK Eindhoven
Nederland

Merken:

Ingeroepen recht 1:



(Benelux inschrijving 617364)

Ingeroepen recht 2:



(Benelux inschrijving 607656)

tegen

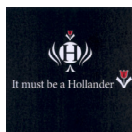
Verweerder:

A.P. Holding B.V.
Hazenkoog 8
1822 BS Alkmaar
Nederland

Gemachtigde:

Merkenbureau Bouma B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Betwist merk:



(Benelux inschrijving 810444)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 oktober 2006 heeft verweerder ter onderscheiding van waren in klassen 25, 32 en 33 het



gecombineerde woord-, beeldmerk gedeponneerd. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht hij om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving heeft nummer 810444 gekregen en is gepubliceerd op 31 oktober 2006.

2. Op 28 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux inschrijving 617364 ingediend op 4 februari 1997 voor waren in klasse 32.



- Benelux inschrijving 607656 ingediend op 4 april 1997 voor waren in klasse 32.

3. Zoals blijkt uit het register is opposant houder van de oudere merken.

4. De oppositie richt zich tegen de waren aangeduid in de klassen 32 en 33 in het depot van verweerder. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden uit artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) zijn ingeroepen voor deze oppositie.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 januari 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan de partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 maart 2007. Het Bureau heeft op 28 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd en opposant een termijn tot en met 28 mei 2007 gegeven om zijn argumenten in te dienen.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen van 17 april 2007 werd de procedure voor twee maanden opgeschort. Het Bureau heeft partijen dit op 20 april 2007 medegedeeld. Daarbij heeft het Bureau

opposant tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de termijn voor het indienen van argumenten af zou lopen op 28 juli 2007. Dit laatste behoudens een eventueel gezamenlijk verzoek tot een verdere opschorting.

10. Op 7 juli 2007 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Daarbij werden tevens stukken ingediend ter ondersteuning van de argumenten. Bij deze argumenten heeft opposant zijn oorspronkelijke tegen alle door verweerder aangeduide waren gerichte oppositie beperkt. Opposant verzette zich niet langer tegen inschrijving van het teken van verweerder voor waren in de klasse 25.

11. Op 26 juli 2007 heeft het Bureau de argumenten doorgestuurd naar verweerder, hem daarbij een termijn stellend tot en met 26 september 2007 om op de argumenten te reageren of om te vragen om bewijzen van gebruik van de door opposant ingeroepen merken.

12. Op 17 september 2007 heeft verweerder gevraagd om bewijzen van gebruik van de door opposant ingeroepen merken. Hiervan is opposant op 18 september 2007 door het Bureau op de hoogte gesteld. Hem is daarbij een termijn tot en met 18 november 2007 gesteld om bewijzen van gebruik in te dienen.

13. Opposant heeft deze bewijzen van gebruik op 18 november 2007 ingediend. Het Bureau heeft deze op 21 november 2007 doorgestuurd aan verweerder. Verweerder heeft daarbij tot en met 21 januari 2008 termijn gekregen om te reageren op de bewijzen van gebruik en op de door opposant ingediende argumenten. Op 21 januari heeft verweerder inhoudelijk gereageerd.

14. Opposant heeft zijn argumenten en gebruiksbewijzen tijdig ingediend. Verweerder heeft tijdig gereageerd. Het Bureau is van mening over voldoende gegevens te beschikken om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 2.3, sub a en b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

16. In de ingeroepen merken is het woordelement "Hollandia" het dominerende bestanddeel, aldus opposant, zodat bij de beoordeling naar dit element zou moeten worden gekeken.

17. Opposant geeft aan dat het merk Hollandia reeds gedurende lange tijd wordt gevoerd ter onderscheiding voor bier. Daarbij is er volgens opposant sprake van een bekend merk zodat er een verruimde beschermingsomvang voor geldt. Ter ondersteuning van deze claim heeft opposant stukken ingediend, te weten een uitdraai uit *Wikipedia*, afzet en omzetcijfers, gegevens inzake het marktaandeel, advertenties en resultaten van een marktonderzoek. Opposant verstrekt daarbij gegevens over de afzet van het onder de merken op de markt gezette bier.

18. Opposant verwijst naar een eerder tussen verweerder en hem gevoerd kort geding waarbij zijn vorderingen werden afgewezen. De uitspraak van de rechter is volgens opposant echter evident onjuist en opposant geeft aan beroep te hebben ingesteld.

19. Opposant geeft aan dat verweerder een depot heeft verricht voor waren identiek danwel soortgelijk aan die van de ingeroepen merken. Daarbij is het volgens opposant zo dat het teken van

verweerder als dominant element het woord "Hollander" heeft. In zowel merk als teken komt het woord "Holland" voor en vormt dit het dominerende element. Op basis hiervan concludeert opposant dat beide woorden nagenoeg geheel overeenstemmen.

20. Opposant geeft daarbij aan dat de ingeroepen merken ook als merk worden gebruikt, zodat er geen sprake is van een beschrijvende betekenis van het woord "Hollandia" in de zin van een geografische herkomstaanduiding. Daarbij geeft hij aan dat de vraag of de begripsmatige verwijzing naar het woord Holland tot de conclusie leidt dat er sprake zou kunnen zijn van een woord dat niet gemonopoliseerd mag worden, in deze procedure geen rol mag spelen.

21. Opposant meent dat op basis van bovenstaande argumenten er moet worden geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar. Daarbij moet er worden uitgegaan van de totaalindruk die merk en teken bij het publiek oproepen die in casu wordt bepaald door de dominerende bestanddelen van merk en teken. Opposant verwijst hierbij naar de rechtspraak van het HvJEG en GEA inzake Matratzen Concord (HvJEG, Matratzen Concord, zaaknr. C-3/03 P, 28 april 2004).

22. Ter ondersteuning van deze stellingname betoogt opposant dat het in aanmerking komend publiek, in casu de gewone consument die bier koopt in de supermarkt, merken niet rechtstreeks met elkaar vergelijkt maar aanhaakt bij het beeld dat bij hem achterblijft. Dit beeld is onvolmaakt. Daarbij dient er rekening te worden gehouden met het feit dat merken ook worden uitgesproken, waarbij de beeldelementen geen rol spelen. Opposant verwijst naar de rechtspraak van HvJEG inzake Lloyd (Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999) en de oppositiebeslissing van het BBIE inzake Synergia-Synergy (15 juni 2007, zaak 2000481).

23. Volgens opposant springt de overeenstemming van merk en teken direct in het oog. Zowel bij een visuele, auditieve als begripsmatige vergelijking. Er is sprake van een nagenoeg overeenstemmend letterbeeld nu 7/9 deel van beide woorden gelijk is en dit ook het dominante deel van de woorden vormt. Auditief is er een gelijkenis en klinken "Hollandia" en "It must be a Hollander" nagenoeg hetzelfde. Volgens opposant zal het woord Hollander in het teken van verweerder daarbij op zijn Nederlands worden uitgesproken.

24. Opposant voert aan dat, nu er sprake is van identieke waren, er eerder sprake is van overeenstemming. Zelfs als er minder overeenstemming tussen merk en teken zou bestaan. Opposant verwijst terzake naar de rechtspraak van het HvJEG inzake Canon (zaaknr. C-39/97, 29 september 1998).

25. Tenslotte verwijst opposant naar uitspraken van de rechter in Den Haag en naar verschillende beslissingen in oppositiezaken van het BHIM en van het GEA. Daarin werden de vorderingen van de in die procedures optredende opposanten toegewezen.

26. De bespreking van de ingediende gebruiksbewijzen zal verderop worden gedaan.

27. Verweerder geeft ten eerste een uiteenzetting over de aard van de onderneming van verweerder en de gekozen product- en merkfilosofie voor het onder het bestreden teken op de markt te zetten bier.

28. Volgens verweerder moet er in overweging worden genomen dat het enige element dat merken en teken delen het element Holland is, hetgeen niet te monopoliseren is. Daarnaast wijst verweerder erop dat opposant zich in casu enkel op twee beeldmerken beroept. In het, ook al door opposant

vermelde, eerder gevoerde kort geding, beriep opposant zich tevens op een zuiver woordmerk Hollandia, maar dat moet in deze procedure buiten beschouwing blijven.

29. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat deze niet voldoen. De door opposant ingediende facturen (productie 1) tonen volgens verweerder enkel gebruik aan van het zuivere woordmerk Hollandia. De overgelegde verklaringen van medewerkers van afnemers van opposant (producties 2 en 3) zijn naar mening van verweerder inconsistent. Deze lijken betrekking te hebben op inschrijving 607656 maar de stukken daarbij juist op inschrijving 617364. Bovendien lijken deze naar mening van verweerder "geprefabriceerd". De verstrekte cijfers van *Nielsen* (productie 4) zouden niet voldoen omdat deze niet worden onderbouwd. De overgelegde bevestigingen (productie 5) door een afnemer van de waren van opposant over gevoerde acties in supermarkten voldoen niet omdat geen bewijs van gebruik van de beeldmerken blijkt. De ingediende presentatie van een door *GfK* verricht onderzoek naar gebruik van het merk verricht onder klanten van *Laurus* supermarkten (productie 6) voldoet niet aangezien het resultaten van een telefonisch onderzoek zijn. Deze kunnen geen bewijs leveren aangezien, naar mening van verweerder, er geen onderzoek naar het gebruik van beeldmerken kan worden gedaan langs telefonische weg. Volgens verweerder is er onvoldoende bewijs geleverd van het gebruik van de merken en moet de procedure worden afgesloten ingevolge artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE.

30. Verweerder meent dat nu enkel beeldmerken werden ingeroepen de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen merken en teken moet leiden tot een afwijzing van de oppositie. De opgeroepen totaalindruk is te verschillend. Volgens verweerder zijn de dominerende bestanddelen van de merken van opposant de ovale vorm van de merken, de vlakverdeling ervan, de drie munten in het vlak en het leeuwsymbool. Daarbij verwijst verweerder naar productie 5 van verweerder ingediend bij de argumenten waaruit zou blijken dat de kleuren groen en wit die worden gebruikt "niet als verwaarloosbaar" kunnen worden beschouwd. Andere elementen zouden niet domineren. Het in vet lettertype aangebrachte woordelement Hollandia is naar mening van verweerder minder in het oog springend. De woorden aangebracht rondom het ovaal vallen nog minder op.

31. Daarbij is het woord Hollandia naar mening van verweerder beschrijvend en zal daarom de merken niet domineren. Ter ondersteuning van deze geclaimde beschrijvendheid verwijst verweerder naar het bestaan van vele bedrijven en verenigingen die het woord Hollandia als of in hun (handels)naam voeren. Als productie heeft verweerder een uitdraai uit het Nederlandse handelsregister overgelegd waaruit dit blijkt.

32. Aan het woord Hollandia kan naar mening van verweerder een niet al te grote beschermingsomvang worden toebedacht nu er veel merken bestaan die dit element in zich dragen. De merken van opposant zouden te weinig verschillen van de rest van de markt. Als productie 2 legt verweerder uitdraaien uit het Benelux-register over waaruit dit blijkt. Verweerder verwijst specifiek naar een aantal woordmerken Hollandia. Daarnaast, en daartoe wordt verwezen naar producties 3, 4 en 5 van verweerder, bestaan er merken voor bier en/of alcoholhoudende dranken waarin het element Holland (of varianten daarop) voorkomt. Verweerder benadrukt tenslotte dat veel bierproducenten in hun merken de aanduiding Holland voeren als herkomst- en kwaliteitsaanduiding.

33. Verweerder geeft ook aan dat er vele merken in het register voorkomen die ovaal zijn en waarbij langs het ovaal woorden zijn aangebracht. Verweerder geeft in dit verband, en in verband met het voorgaande, aan dat voor het vaststellen van de beschermingsomvang van de merken de vuistregel geldt dat deze niet groter kan zijn dan de afstand die deze ten opzichte van de merken van anderen hebben.

34. Volgens verweerder kan opposant geen aanspraak maken op een verruimde beschermingsomvang. De stukken die de daartoe geclaimde bekendheid moeten ondersteunen zijn ontoereikend. Stukken uit *Wikipedia* kunnen niet dienen om bekendheid aan te tonen omdat de bijdragen aan *Wikipedia* door iedereen kunnen worden bewerkt en geplaatst. De door opposant aangevoerde passage kan dus evengoed door een medewerker van opposant zijn geplaatst. De producties 6 en 7 van verweerder zijn ingediend ter ondersteuning van deze stelling. Daarbij zegt de door verweerder bestreden passage niets over de ingeroepen merken maar enkel over het woordmerk, aldus verweerder.

35. Verweerder berekent, op basis van de door opposant verstrekte cijfers, dat in Nederland per hoofd van de bevolking ongeveer een halve liter Hollandia bier per jaar wordt verkocht. Gezien de jaarconsumptie van 78 liter per hoofd van de Nederlandse bevolking (dit laatste cijfer wordt door verweerder gebaseerd op gegevens van het CBS, ingediend als productie 8) stelt verweerder dat er van intensief gebruik geen sprake kan zijn. Daarbij wijst verweerder erop dat opposant aangeeft een marktaandeel van 8,1% te hebben op de markt voor 0,5 liter bierblikken. Volgens verweerder is dit gegeven niet relevant, en moet worden gekeken naar de totale markt voor bier, waarop opposant minder dan 1% marktaandeel heeft.

36. De als productie 4 van opposant ingediende stukken inzake reclame-uitingen worden door verweerder gerelativeerd. Volgens verweerder blijkt hieruit slechts dat er in de afgelopen jaren een zeer klein aantal advertenties werd geplaatst in de algemene folders van een supermarkt. De als productie 5 door opposant ingediende presentatie inzake een verricht marktonderzoek naar de bekendheid van Hollandia wordt door verweerder gerelativeerd. Verweerder wijst erop dat het onderzoeksrapport zelf ontbreekt waardoor ook de verantwoording erover niet kan worden getoetst. De verstrekte cijfers moeten bovendien worden gerelativeerd nu blijkt de stukken van de opposant het onderzoek slechts betrekking heeft op kopers van bier in blik bij supermarkten van *Laurus*. Deze groep is niet representatief voor aannames over de bekendheid van Hollandia op de Nederlandse biermarkt. Bovendien zou het onderzoek betrekking hebben op bekendheid van het woordmerk en niet op de ingeroepen merken. Verweerder verwijst vervolgens naar gegevens die door opposant werden ingebracht in het eerder genoemde (supra, zie 18) kort geding tussen partijen. Verweerder concludeert dat er niet wordt aangetoond dat er sprake is van een bekend biermerk. Er zou geen sprake zijn van bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux. Verweerder verwijst naar de rechtspraak van het HvJEG inzake Chevy (C-375/97, 14 september 1999).

37. Verweerder geeft aan dat met name de visuele vergelijking van belang is, aangezien het bier van opposant in supermarkten wordt verkocht. Consumenten halen het daardoor zelf uit het rek en zullen niet in woorden het product bestellen. Bij deze vergelijking moet gelden dat het enige gemeenschappelijke element tussen merken en teken het woord Holland is en dat dat woord nu juist niet onderscheidt. De overige visuele elementen van het teken van verweerder, de rode tulp en het gestileerde H-symbool, onderscheiden het teken van de merken.

38. Volgens verweerder is het door de complexiteit van de merken niet duidelijk hoe deze auditief moeten worden gebruikt. Verweerder geeft ook bij deze vergelijking aan dat het enige overeenstemmende element tussen merken en teken het woord Holland is en dat dat woord nu juist niet onderscheidt. Daarbij geeft verweerder aan dat het woord Hollander in het door hem gedeponeerde teken "op zijn Engels" zal worden uitgesproken.

39. Bij het maken van een begripsmatige vergelijking mag het gezamenlijke element Holland naar mening van verweerder geen rol spelen. Dit omdat het door het publiek als herkomstaanduiding wordt opgevat. De overige bestanddelen moeten als de onderscheidende bestanddelen worden beschouwd.

Verweerder geeft nogmaals aan dat opposant geen monopolie kan opeisen op het gebruik van het element Holland.

40. Tenslotte merkt verweerder op dat bij de vergelijking van de waren er van moet worden uitgegaan dat er enkel een recht van opposant bestaat voor de waar bier, aangezien er geen gebruik voor andere waren werd aangetoond. Verweerder meent dat opposant niet onderbouwt dat de overige waren in het depot van verweerder soortgelijk zijn aan bier zodat het Bureau reeds daarom niet over zou kunnen gaan tot de vraag of deze al dan niet soortgelijk zijn aan bier.

III. **BESLISSING**

A. 1. **Gebruiksbewijzen**

41. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dienen de merken voor de waren normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

42. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

43. De betwiste spoedinschrijving werd gepubliceerd op 31 oktober 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 31 oktober 2001 tot 31 oktober 2006.

Beoordeling

44. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren in klasse 32 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

45. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. Facturen aan afnemers van Hollandia-bier over de periode mei 2001 - oktober 2007;
- b. Verklaringen van afnemers van Hollandia-bier en van een onderneming die data verzamelt over advertenties;
- c. Cijfermateriaal over de afzet van Hollandia-bier op de Nederlandse markt in 2005 en 2006;
- d. Bevestigingen van supermarktacties bij Laurus met Hollandia-bier gedurende verschillende weken van 2006;
- e. Een presentatie van de resultaten van een GfK onderzoek inzake Hollandia-bier.

Opposant verwijst tevens naar de bij de argumenten ingediende stukken die werden ingediend ter ondersteuning van zijn claim van een verruimde beschermingsomvang. Deze dienen tevens te worden gewogen bij de beoordeling van de vraag of de merken werden gebruikt. Hierbij werden ingediend:

- f. Uitdraai *Wikipedia*;
- g. Omzetcijfers over de jaren 2003-2006 en de eerste maanden van 2007;
- h. Cijfers over het marktaandeel van Hollandia-bier op de markt van 0,5 liter blikken bier over de jaren 2004-2006;

- i. Uitdraai van de website van een supermarkt waaruit blijkt dat er Hollandia bier wordt verkocht met daarbij een overzicht van de acties gevoerd bij supermarkten in 2004.

Facturen

46. Uit de facturen blijkt dat opposant gedurende de gehele periode waarin gebruik moet worden aangetoond Hollandia-bier heeft verkocht aan supermarkten over geheel Nederland. Telkens worden er substantiële hoeveelheden afgezet.

Omzet-/verkoopcijfers

47. Uit de overgelegde stukken over de afzet blijkt dat er in de jaren 2003-2006 jaarlijks voor de export tenminste 250.000 hectoliter bier wordt afgezet en op de Nederlandse markt tenminste 100.000 hectoliter. In 2006 is de afzet op de Nederlands markt lager, namelijk 88.000 hectoliter.

Reclame en advertenties

48. Uit de overgelegde stukken blijkt dat er in supermarkten Hollandia-bier wordt verkocht en dat zij daarmee hebben geadverteerd. In de advertenties zijn afbeeldingen te zien van de blikken zoals die worden verkocht. Daarbij blijkt enkel het gebruik van Benelux inschrijving 617364.

Onderzoeksresultaten

49. De kritiek die verweerder op de overgelegde onderzoeksresultaten heeft is terecht. De gehanteerde methodiek is niet duidelijk. Nergens blijkt hoe de overgelegde resultaten tot stand zijn gekomen. De resultaten zijn dan ook niet toetsbaar en kunnen niet zonder meer in overweging worden genomen. Verweerder heeft eveneens gelijk waar hij stelt dat de cijfers geflatteerd zijn, aangezien enkel de markt voor bier in blik werd onderzocht. Dit laatste hoeft overigens geen doorslaggevende gevolgen te hebben voor de beoordeling van de vraag of het merk al dan niet voldoende werd gebruikt.

Conclusie

50. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), 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 (arrest Ansul, reeds aangehaald; GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02; GEA, 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06). Daarbij moet in casu worden opgemerkt dat ingevolge artikel 2.26, lid 3, sub b BVIE het enkel aanbrengen van een merk met het oog op de export van de producten als gebruik dient te worden opgevat in de zin van artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE.

51. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

52. Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Uit de stukken blijkt het gebruik van inschrijving 617364. Gebruik van inschrijving 607656 blijkt onvoldoende. Het beeldmerk komt slechts in twee van de ingediende stukken voor en, zoals verweerder terecht opmerkt, is in de bijlage bij een van deze stukken juist het merk uit inschrijving 617364 te zien. Inschrijving 607656 zal dan ook niet in overweging worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

53. Ten overvloede moet hier nog worden opgemerkt dat het gebleken gebruik uitsluitend betrekking heeft op het gebruik als merk voor bier. Ook in de argumenten van opposant wordt enkel gesproken van een biermerk. Indien inschrijving 607656 in overweging zou worden genomen (quod non) zou dit enkel voor de waar bier worden gedaan.

54. Met betrekking tot de door verweerder geleverde kritiek op de ingediende stukken is het Bureau van mening dat deze veelal juist is maar dat hij nalaat de stukken in hun totaliteit te bekijken en het aldus gevormde beeld over het gebruik te beoordelen. Met betrekking tot de conclusie van verweerder dat de procedure zou moeten worden afgesloten ingevolge artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE moet hier worden opgemerkt dat deze voorkomt uit een verkeerde opvatting van de betreffende bepaling. De oppositie wordt op deze grond alleen afgesloten indien verweerder in het geheel niet reageert op het verzoek gebruiksbewijzen in te dienen.

A.2. Reputatie van het ingeroepen recht

55. Opposant beroept zich er op dat aan zijn merken een verruimde beschermingsomvang moet worden toegekend vanwege hun bekendheid. Het is inderdaad zo dat het verwarringsgevaar des te groter wordt 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, C-251/95, 11 november 1997 en arrest LLOYD, reeds aangehaald).

56. Ingevolge de rechtspraak van het HvJEG inzake Chevy (reeds aangehaald), moet daarvoor worden aangetoond dat het "oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren (...) bestemd zijn". Daartoe moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen "zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven".

57. Het Bureau is van mening dat deze factoren wegende er geen sprake is van een merk dat een verruimde beschermingsomvang toekomt. Verweerder merkt in casu terecht op dat er niet moet worden gekeken naar een marktaandeel op de markt voor bier verkocht in blikken van 0,5 liter. Het merk is immers gebruikt en ingeschreven voor bier, de gekozen verkoopformule heeft daarop geen invloed. Bij de beoordeling van de biermarkt is er inderdaad sprake van een zeer klein marktaandeel. Bovendien blijkt uit de stukken dat het merk met name wordt gebruikt voor exportproducten. De verkoop in de Benelux is beperkt tot die in de supermarkten van één, enkel in Nederland opererende, keten met een aantal winkelformules.

A.3. Verwarringsgevaar

58. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

59. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "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:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- 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."

60. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

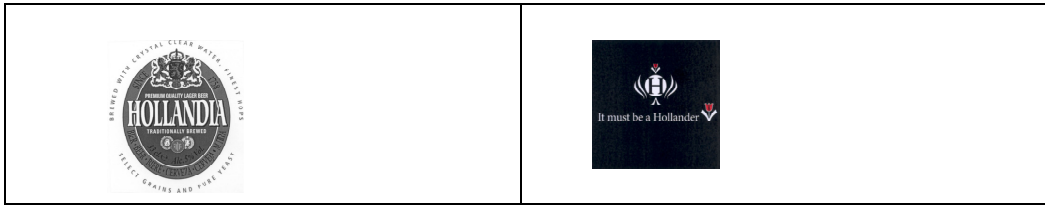
61. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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 (HvJEG, Sabell, C-251/95, 11 november 1997).

62. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

63. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, C-334/05 P, 12 juni 2007). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

64. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------



Visuele vergelijking

65. Het merk van opposant bestaat uit een ovaal schild in verticale positie. Aan de bovenzijde is op het schild een wapen afgebeeld dat door twee leeuwen wordt geflankeerd. Op het midden van het schild is in hoofdletters het woord HOLLANDIA afgedrukt. Onder dit woord zijn op het schild drie medailles te zien. Direct boven en onder het woord HOLLANDIA en rondom het schild staan beschrijvende woorden afgedrukt.

66. Het teken van verweerder is een zwart vierkant. Op het vierkant is in het wit de zinsnede "It must be a Hollander" aangebracht en direct daarachter staat een tulp met wit blad en een rode stengel en bloem. Boven de zinsnede staat een gestileerde letter H, met aan de bovenkant daarvan deze zelfde tulp.

67. De vormgeving van het merk van opposant is allerminst ongebruikelijk voor biermerken. Het gebruik van ovale schilden voorzien van (elementen van) wapens en medailles is allerminst vreemd. Door de grootte en de positionering van het woardelement HOLLANDIA in het merk zal dit element de meeste aandacht trekken. Bovendien wordt er in samengestelde tekens veelal naar het woardelement verwezen. De bierkopende consument zal daardoor het woord HOLLANDIA als meest dominerende element opvatten. Dit neemt echter niet weg dat de overige elementen wel een rol zullen blijven spelen in het beeld van het merk. Het beeld wordt immers te allen tijde door het publiek waargenomen en zal achterblijven in de herinnering van de consument.

68. Voor het teken van verweerder geldt dat het bestaat uit verschillende elementen die ieder voor zich onderscheiden. De gestileerde H en het beeld van rode tulpen zullen het meest opvallen bij een visuele confrontatie. De woorden zullen in het beeld dat het publiek blijft een zinnetje vormen.

69. Hierdoor concludeert het Bureau dat er van visuele overeenstemming geen sprake is. De dominerende elementen van merk en teken verschillen van elkaar, het betreft enerzijds een ovaal schild voorzien van een enkel woord, anderzijds een zwart vierkant, voorzien van een gestileerde H, een complete zin en een rode tulp.

Auditieve vergelijking

70. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de dominerende woardelementen. Het merk bestaat uit één woord van vier lettergrepen. Het teken uit een zin van zes woorden. De eerste vijf woorden zijn zeer kort, het laatste bestaat uit drie lettergrepen.

71. Daarbij moet in overweging worden genomen dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is dit echter niet het geval. Het zwaartepunt in de zin die in het teken van verweerder staat zal, door plaatsing van een relatief lang woord aldaar, op het einde van deze zin liggen. De opbouw van deze zin draagt daar eveneens aan bij, de woorden "it must be a" bouwen op naar de climax van de betreffende zin.

72. Een vergelijking tussen merk HOLLANDIA en het woord "Hollander" in auditief opzicht levert een zekere mate van overeenstemming tussen deze twee woorden op. De klanken van de eerste twee lettergrepen van beide zijn identiek. De eindklanken van beide woorden verschillen en het woord HOLLANDIA zal in zijn uitspraak een afwijkende lengte en ritme hebben ten opzichte van het woord Hollander. Het Bureau kan zich overigens niet verenigen met de stellingen van verweerder inzake de uitspraak van het woord Hollander in het teken van verweerder. Het is niet aannemelijk dat het publiek in de Benelux zal kiezen voor een Engelstalige uitspraak van dit woord, ondanks het feit dat de zin in het Engels luidt.

73. Deze overeenstemming is echter niet voldoende om te concluderen tot auditieve overeenstemming tussen merk en teken. Het teken bestaat immers uit een zin. Daarin is weliswaar het laatste woord overheersend, maar dit leidt niet tot de conclusie dat de eerste woorden geen enkele rol spelen bij de vorming van het klankbeeld van het teken in de opvatting van het publiek. Hierdoor moet worden geconcludeerd dat merk en teken slechts in zeer geringe mate overeenstemmen. Het teken bestaat voor het overgrote deel uit klanken die niet voorkomen in het merk. Het teken is bovendien langer en heeft een afwijkend ritme in zijn uitspraak. Het teken klinkt als een zin, het merk als een enkel woord.

74. Het Bureau concludeert dan ook dat er auditief opzicht geen, danwel een zeer geringe overeenstemming tussen merk en teken bestaat.

Begripsmatige vergelijking

75. Net als bij de auditieve vergelijking moet er bij de begripsmatige vergelijking worden uitgegaan van de betekenis van de woorelementen HOLLANDIA enerzijds en "it must be a Hollander" anderzijds.

76. Zoals opposant opmerkt, heeft de aanduiding HOLLANDIA geen betekenis. Er moet wel worden opgemerkt dat het woord sterk verwijst en de gedachte aan de geografische aanduiding Holland oproept. Het teken "it must be a Hollander" is Engels voor: "Het moet (wel) een Hollander zijn." Deze zin heeft een duidelijke vaststaande betekenis. Merk en teken hebben dus een andere betekenis.

77. Er moet wel worden opgemerkt dat het woord Hollandia sterk verwijst en de gedachte aan de geografische aanduiding Holland oproept. Hollander, het woord in het teken van verweerder, verwijst zoals gezegd naar een persoon afkomstig uit Holland en roept dan ook dezelfde gedachte op. Deze factor van overeenstemming tussen merk en teken moet echter buiten beschouwing blijven gezien het feit dat het gaat om een beschrijving van de hoedanigheid van de waar waarvan het iedereen vrij moet staan deze te kunnen gebruiken.

78. Het Bureau concludeert dan ook dat er van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken geen sprake is.

Conclusie

79. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken zeer beperkt overeenstemmen. Er is geen sprake van begripsmatige of visuele overeenstemming. Van auditieve overeenstemming is sprake in zeer ondergeschikte mate.

80. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet merk of teken voor het publiek een duidelijke en vaste

betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie o.a. arrest GEA, 14 oktober 2003, BASS; arrest GEA, 3 maart 2004, ZIRH; arrest HvJEG, 12 januari 2006, Picasso-Picaro). Aangezien het teken van verweerder een vaste betekenis heeft en aangezien er al werd vastgesteld dat er van begripsmatige overeenstemming geen sprake is treedt deze neutralisering in casu op.

Vergelijking van de waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 32 Bieren.	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

81. Om te kunnen beslissen of de waren in kwestie soortgelijk zijn, moet er 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

82. De waar bier komt in de lijst van zowel merk als teken expressies verbis voor. Deze waar is dus identiek.

83. De overige waren op de lijst van het teken van verweerder zijn samen te vatten als alle denkbare dranken, zowel alcoholische als niet alcoholische. Voor deze waren geldt dat deze veelal in dezelfde winkels zullen worden verkocht als bier. Bier en alcoholische dranken worden in slijterijen verkocht, bier en niet-alcoholische dranken in supermarkten. Daarbij moet worden opgemerkt dat fabrikanten van bier veelal alcoholvrij bier onder hetzelfde merk als hun bier op de markt brengen. De overige waren zijn dan ook soortgelijk.

Conclusie

84. Er is sprake van waren die identiek zijn aan die van opposant en van waren die daaraan soortgelijk zijn.

A.4. Overige relevante factoren

85. De uitspraak van de rechter in kort geding die door beide partijen wordt aangehaald doet niet terzake bij de beoordeling van een oppositie. Het BBIE moet zijn eigen beslissing opstellen aan de hand van het toepasselijk recht.

86. Niet terzake doen de opmerkingen van verweerder over de gekozen marketingstrategie voor zijn bier. Dergelijke feiten kunnen geen rol spelen in een procedure waarbij enkel registergegevens een rol spelen bij de beoordeling. De door partijen gehanteerde verkoopformule, die te allen tijde aan verandering onderhevig kan zijn, speelt geen rol bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren.

87. De terechte opmerkingen van verweerder inzake het bestaan van vele bedrijfsnamen en merken waarin het element HOLLANDIA voorkomt kunnen op zich niet voldoende zijn om een oppositie af te wijzen. Deze hebben wel invloed op de vaststelling of er sprake is van verwarringsgevaar. Het bestaan van vele verschillende ondernemingen die deze aanduiding voeren heeft immers invloed op de vraag of het publiek in verwarring kan raken. Aangezien er velen zijn die deze aanduiding voeren zal het publiek minder snel menen per definitie met dezelfde onderneming te maken te hebben.

B. Conclusie

88. Van visuele overeenstemming tussen merk en teken is geen sprake. Voorzover er sprake is van enige begripsmatige overeenstemming kan deze niet meewegen in de vaststelling van verwarringsgevaar aangezien het een verwijzing naar een begrip inhoudt dat door het publiek als beschrijvend zal worden opgevat. Tussen merk en teken bestaat een auditieve overeenstemming in zeer ondergeschikte mate.

89. Merk en teken zijn gedeponeed voor identieke of soortgelijke waren.

90. De geconstateerde mate van overeenstemming tussen merk en teken is dan ook onvoldoende om gevaar voor verwarring aannemelijk te maken. Mede door het neutraliserende effect van het ontbreken van begripsmatige overeenstemming.

IV. BESLUIT

91. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

92. Oppositie met nummer 2000979 niet gegrond is.

93. De (spoed) inschrijving van Beneluxmerk nummer 810444 gehandhaafd blijft.

94. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 juni 2008

Camille Janssen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys