



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001223
van 29 januari 2009

- Opposant:** **Autobahn Tank & Rast GmbH**
Andreas-Hermes-Str. 9-10
53175 Bonn
Duitsland
- Gemachtigde:** **Rechtsanwälte Redeker Sellner Dahs & Widmaier**
Mozartstrasse 4-10
D-53115 Bonn
Duitsland
- Ingeroepen recht:** Gusticus (Europese inschrijving 3997781)
- tegen*
- Verweerder:** **Yves VANDEWAL**
Deerlijkstraat 161
8550 Zwevegem
België
- Betwiste merk:** Dé Gustibus (Benelux depot 1126730)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 januari 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Dé Gustibus ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 33, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1126730 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 8 februari 2007. Gezien er evenwel bij de beoordeling van de onderhavige oppositie bleek dat er een classificatiefout was geslopen in het depot (de opgave in klasse 33 diende in klasse 35 te staan), werd het nodige gedaan om dit te corrigeren en werd op 26 mei 2008 overgegaan tot herpublicatie van het depot.

2. Op 8 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 3997781 van het merk Gusticus ingediend op 25 augustus 2004 en ingeschreven op 9 februari 2007 voor waren en diensten in de klassen 11, 16, 30, 32, 33, 35, 38, 41 en 43.

3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 15 maart 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 mei 2007. Op 30 maart 2007 diende de opposant al argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in.

9. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 1 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, alsook aan opposant verzocht om een tweede exemplaar van zijn argumenten en een bevestiging dat hij geen verdere argumenten wenst in te dienen.

10. Op 29 juni 2007 heeft de opposant een tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend en bevestigd dat zijn argumenten volledig zijn. Deze argumenten zijn op 3 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij aan verweerder een termijn tot en met 3 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 30 augustus 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 4 september 2007.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

II.1. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat de waren en diensten identiek c.q. in hoge mate gelijksoortig zijn. Voor wat betreft de tekens geldt volgens opposant dat het artikel "Dé" buiten beschouwing dient te worden gelaten, aangezien hieraan geen onderscheidend vermogen zou toekomen. Bij de vergelijking van Gusticus en Gustibus dan dient men vast te stellen dat 7 van de 8 letters identiek zijn. Bovendien is het begin identiek, waardoor opposant van mening is dat de tekens op visueel en auditief vlak eveneens in hoge mate overeenstemmen.
16. Opposant meent dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt dat de merkaanvraag wordt afgewezen.

II.2. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar bij het publiek daar de waren en diensten van opposant en verweerder totaal verschillend zijn. Immers leert een zoekopdracht op internet naar het woord "Gusticus" verweerder dat dit associaties oproept met tankstations, eetgelegenheden, alsook diensten aan reizigers en autoverkeer, terwijl hij zelf staat voor een groot- en kleinhandel in wijnen, alsook begeleide wijndegustaties. Hetgeen volgens verweerder ook blijkt uit de externe communicatie van beide partijen. In zijn eigen communicatie wordt trouwens volgens verweerder steeds "Dé Gustibus" gecombineerd met [Spirit of Wine]. Verweerder gaat verder door te stellen dat zijn activiteiten zich uitsluitend situeren op de Vlaamse markt.
18. Wat de tekens betreft, weerlegt verweerder het argument van opposant dat het element "Dé" buiten beschouwing zou moeten worden gelaten omdat het geen onderscheidend vermogen heeft. Immers is "De Gustibus" een Latijnse uitdrukking, die betekent "Het gaat over smaak". Het deelwoord "De" wordt dus volgens verweerder niet gebruikt als lidwoord en is dus wel onderscheidend. Precies om dit te benadrukken koos verweerder er naar eigen zeggen voor om een accent op de "e" te plaatsen.
19. In subsidiaire orde en bij wijze van tegemoetkoming stelt verweerder bereid te zijn afstand te doen van klasse 43.
20. Verweerder verzoekt derhalve de aanvaarding van het merk "Dé Gustibus".

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

22. 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."

23. 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

24. 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, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

25. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Gusticus	Dé Gustibus

Begripsmatige vergelijking

27. Het bestreden teken “De Gustibus” is Latijn voor “over de smaak”. Het Bureau is echter van mening dat, met uitzondering van een enkele erudiete wijnkenner, het in aanmerking komend Benelux publiek deze betekenis niet zal kennen. Het eerste woord is bovendien een Nederlandstalig lidwoord en zal ook onmiddellijk zo opgevat worden door het in aanmerking komend publiek. Het accent zorgt enkel voor een benadrukking.

28. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis in een bij het Benelux publiek begrepen taal.

29. Het Bureau is dan ook van oordeel dat geen van beide tekens een betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek en het begripsmatige aspect dan ook in de verdere beoordeling niet van belang is.

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters, “Gusticus”.

31. Het bestreden teken is ook een zuiver woordmerk, maar bestaat echter uit twee woorden, respectievelijk van twee en acht letters, “Dé” en “Gustibus”.

32. Hoewel in beginsel de aandacht naar het begin van een woord gaat, zal in casu visueel de aandacht worden getrokken door het langste woord, dat aldus dominerend is voor de visuele totaalindruk. In vergelijking met het ingeroepen recht staan zeven van de acht letters van dit woord op een identieke positie. Het enige verschil zit op het einde van dit woord, waar er in plaats van een “c” een “b” staat. Bovendien betreft het hier letters die beide rondingen bevatten.

33. Het Bureau is van oordeel dat in hun geheel genomen de tekens in visueel opzicht in grote mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. In tegenstelling tot hetgeen opposant beweert (zie supra, 15), kan bij de beoordeling van de twee merken het element “Dé” niet zomaar buiten beschouwing worden gelaten. Dit is een element dat een invloed heeft op de totaalindruk van het bestreden teken. Auditief wordt dit element als [de] of [də] uitgesproken. Dit neemt echter niet weg dat het tweede woord van het bestreden teken quasi op identieke wijze zal worden uitgesproken als het ingeroepen recht. Het enige verschil ligt hier in de letter

“c” en “b” op het einde van het tweede woord (de zesde letter van de acht). Alle andere 7 letters bevinden zich op dezelfde positie als in het ingeroepen recht. Ook de cadans van dit woord zal hetzelfde zijn.

35. Door de auditieve impact van het tweede woord op het klankbeeld van het bestreden teken, is het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel genomen op auditief vlak in grote mate overeenstemmen.

Conclusie

36. In hun totaliteit genomen, stemmen de tekens op visueel en auditief vlak in grote mate overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

38. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht 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.

39. Een verzoek tot warenbeperking (zie supra, punt 19) dient duidelijk en onvoorwaardelijk te zijn. Aangezien de door verweerder gehanteerde formulering aan deze voorwaarden niet voldoet, heeft het Bureau geen rekening gehouden met dit verzoek bij de beoordeling van deze oppositie (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing SLIM, 2000265, 7 maart 2008).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.	
KI 16 Papier, karton en. En uit deze materialen vervaardigde producten, allemaal begrepen in klasse 16; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover begrepen in klasse 16; drukletters; clichés.	
KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melasse, siroop; gist, rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	
KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; dranken, sappen en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; kantoorwerk; advisering op organisatorisch en zakelijk gebied voor derden.	KI 35 Groot- en kleinhandelsdiensten op het gebied van wijnen en andere alcoholhoudende dranken en toebehoren en op het gebied van eetwaren.
KI 38 Telecommunicatie.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
KI 43 Diensten van tankstations en wegstations alsmede van gastronomische inrichtingen, te weten tijdelijke huisvesting en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 35

40. Hoewel waren en diensten naar hun aard niet soortgelijk zijn, is het Bureau van mening dat de diensten van verweerder in klasse 35 in veel gevallen identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren van opposant in de klassen 30, 32 en 33. Het betreft immers groot- en kleinhandelsdiensten die gericht zijn op de specifiek genoemde waren. Deze waren zullen dan ook in verband worden gebracht met de onderneming die deze dienst uitvoert.

41. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken hebben betrekking op de verkoop aan handelaren en consumenten van waren die zich onder andere in de klassen 30, 32, 33 van opposant bevinden. Deze diensten zijn dan ook complementair aan deze waren die zich in de warenlijst van opposant bevinden.

42. Verder valt het verlenen van groot- en kleinhandelsdiensten onder de ruimere noemer van beheer van commerciële zaken en is er bij deze diensten sprake van zakelijke administratie. Immers dient bijgehouden te worden wat de voorraad is, wat verkocht wordt en wat er aan inkomsten en uitgaven in- en uitgaat.

Klasse 41

43. De diensten in klasse 41 van het teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenopgave van opposant en zijn derhalve identiek

Klasse 43

44. De diensten in klasse 43 van het teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenopgave van opposant en zijn derhalve identiek.

Conclusie

45. De diensten van het teken van verweerder zijn identiek dan wel soortgelijk aan sommige van de waren en diensten van opposant.

A.2. Overige relevante factoren

46. Het werkelijk gebruik dat gemaakt wordt van merk en teken, de communicatie hieromtrent en de toespitsing op een geografisch beperkte markt (zie supra, punten 17 en 18) zijn in onderhavige oppositie niet aan de orde. Immers is het ingeroepen recht niet gebruikspflichtig en dient het Bureau zich te baseren op de registergegevens voor de beoordeling van een oppositie.

47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

48. 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). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie supra, punt 27) richten de waren en diensten zich op een ruim en gemengd publiek van professionelen en privé-personen.

49. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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 C-342/97, reeds geciteerd).

50. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu beschikt het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid op de markt werd niet gesteld.

B. Conclusie

51. De diensten van verweerder zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De tekens zijn visueel en auditief in grote mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak hebben geen van beide tekens een betekenis voor het Benelux publiek. Het Bureau is van ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten van dezelfde of minstens van een economisch verbonden vennootschap afkomstig zijn en er sprake is van gevaar voor verwarring.

C. Besluit

52. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

53. De oppositie met nummer 2001223 gegrond is.

54. Het Benelux depot met nummer 1126730 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 29 januari 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne