



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 8 augustus 2008**

**N° 2001494**

- Opposant:** **Koninklijke Grolsch N.V.**  
Brouwerslaan 1  
7548 XA Enschede,  
Nederland.
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Postbus 30177  
3001 DD Rotterdam,  
Nederland.
- Ingeroepen merk:** DE KLOK (Benelux inschrijving 790534)
- tegen*
- Verweerder:** **N.V. Het Waterhuis aan de Bierkant**  
Groentenmarkt 9  
9000 Gent,  
België.
- Gemachtigde:** **Advocare Advocatenkantoor**  
**Meester Jean-Jacques Gernay**  
Rabotstraat 118  
9000 Gent,  
België.
- Betwiste merk:** klokke roeland (Benelux depot 1130940)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 9 maart 2007 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk klokke roeland ingediend voor waren in klasse 32. Dit depot is onder nummer 1130940 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 maart 2007.
2. De oorspronkelijke verweerder, Gert Brouns h.o.d.n. The Beerexplorer, heeft op 31 mei 2007 een overdracht ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau"), waarbij het bovenvermelde depot is overgedragen aan N.V. Het Waterhuis aan de Bierkant, dewelke aldus in deze oppositie verder optreedt als verweerder.
3. Op 30 mei 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux woordmerk DE KLOK (Benelux inschrijving 790534), ingediend op 12 januari 2006 en ingeschreven op 26 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 35. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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. Op 1 juni 2007 verstuurde het Bureau de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Op 8 juni 2007 ontving het Bureau een verzoek tot aanstelling van advocatenkantoor Advocare te Gent als gemachtigde van de verweerder. Deze aanstelling werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 13 juni 2007.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 augustus 2007. Het Bureau heeft op 16 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 oktober 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Op 17 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Daar deze argumenten slechts in enkelvoud werden ingediend, verstuurde het Bureau op 18 september 2007 een verzoek tot indiening van een tweede exemplaar, waarvoor opposant een termijn kreeg tot en met 18 november 2007.

11. Op 5 oktober ontving het Bureau het tweede exemplaar van de argumenten van opposant. Deze werden op 9 oktober 2007 aan verweerder verzonden, waarbij deze laatste een termijn is gegeven tot en met 9 december 2007 om hierop te reageren.

12. Het Bureau ontving op 15 oktober 2007 de reactie van verweerder, met daarin het verzoek gebruiksbewijzen in te dienen. Deze reactie werd op 19 oktober 2007 naar opposant gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 19 december 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

13. Opposant reageerde op het verzoek om bewijzen van gebruik op 20 november 2007 met de mededeling dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig was. Deze reactie van opposant werd op 23 november 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waardoor de uitwisseling van de argumenten werd beëindigd.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. 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.

17. Opposant voert aan dat het ingeroepen recht een uitgevonden woord is dat niet gebruikt wordt in het normale taalgebruik met betrekking tot de waren en diensten en derhalve een grote onderscheidingskracht geniet. Klokke is volgens opposant een duidelijke afgeleide van DE KLOK en het onderdeel Roeland is een naam die daaraan is toegevoegd, welke als aanvulling op KLOKKE gezien kan worden. Naar oordeel van opposant domineren de elementen DE KLOK c.q. KLOKKE de totaalindruk waardoor dit het verwarringsgevaar vergroot.

18. De waren zijn volgens opposant identiek, waardoor het in aanmerking komend publiek kan denken dat het om een variant gaat en kan menen dat de waren van dezelfde of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.

19. Opposant verzoekt het depot van verweerder te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

20. Verweerder verzoekt onder verwijzing naar artikel 2.16, lid 3 juncto 2.26 lid 2, sub b BVIE om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

21. In zijn argumentatie betwist verweerder het standpunt van opposant dat er sprake zou zijn van een grote mate van overeenstemming. De merken zijn immers volgens hem in se reeds absoluut verschillend. Bovendien zal het merk gebruikt worden om een lokaal huisbier van een biercafé te Gent,

te benoemen, waarbij de verwijzing gesteund is op de historische betekenis van Klokke Roeland voor Gent, die wordt uitgelegd in bijlage van de argumentatie.

22. Verweerder is van oordeel dat iedere vorm van verwarring zonder meer is uitgesloten.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Gebruiksbewijzen**

23. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement dient het merk voor de waren en diensten 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.

24. De inschrijving van het ingeroepen recht dateert van 26 januari 2006. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 20 maart 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 20 maart 2002 tot 20 maart 2007. Zoals ook door opposant in zijn reactie van 20 november 2007 (zie supra, 13) gesteld, betekent dit het ingeroepen recht niet gebruiksplchtig is.

#### B. **Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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.”*

27. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

28. 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).

29. 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.

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|--|--|
| KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. | KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. |
| KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).   |  |
| KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de aankoop, verkoop, import en export van dranken; reclame; publiciteit en commerciële zaken; franchising; detailhandeldiensten.         |  |

30. De waren in klasse 32 van merk en teken zijn identiek.

### ***Vergelijking van de tekens***

31. 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.

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| DE KLOK                        | klokke roeland                  |

*Visuele vergelijking*

34. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden met in het totaal zes letters, terwijl het bestreden teken eveneens uit twee woorden bestaat, maar met in het totaal dertien letters.

35. Het eerste woord van het ingeroepen recht is een lidwoord. Het tweede woord is een zelfstandig naamwoord, door de aard van dit woord zal dit het ingeroepen recht domineren. Het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht bestaat uit vier letters die volledig vervat zijn in het eerste woord van het bestreden teken, maar waaraan nog twee bijkomende letters zijn toegevoegd.

36. In tegenstelling tot hetgeen argument vooropstelt (zie supra, punt 17), kan niet worden aangenomen dat KLOKKE in het bestreden teken het dominerende element is en ROELAND als loutere toevoeging zal worden gezien. De twee woordbestanddelen van het bestreden teken staan visueel minstens op dezelfde voet.

37. Het teken van verweerder vertoont verder op visueel vlak de volgende verschillen ten opzichte van het ingeroepen recht: het begin is verschillend, de twee woordbestanddelen in het teken zijn quasi even lang en het teken heeft een duidelijk verschillende lengte. Het door deze woordcombinatie gevormde geheel creëert een visuele indruk die verschilt van die van het ingeroepen recht op zich.

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak niet overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

39. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, terwijl het bestreden teken bestaat uit vier lettergrepen. Enkel de tweede lettergreep van het ingeroepen recht komt identiek voor in de eerste lettergreep van het bestreden teken.

40. Het lidwoord in het ingeroepen recht zal op auditief vlak niet de meeste aandacht trekken, immers heeft dit geen eigen betekenis. Het dominerende bestanddeel wordt, zoals reeds hiervoor gesteld, identiek overgenomen in het eerste deel van het bestreden teken. Een deel van het klankbeeld van de tekens in kwestie is hierdoor identiek. Evenwel zorgt de toevoeging van een bijkomend foneem in het bestreden teken en de eigennaam ROELAND voor een merkbaar verschil in het auditieve totaalbeeld.

41. Er is een duidelijk auditief verschil in lengte en klankbeeld waardoor de tekens in hun totaliteit op auditief vlak slechts in zeer geringe mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

42. Het begrip "klok" heeft in de Nederlandse taal verschillende betekenissen. Zo definieert het Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse Taal (14<sup>de</sup> editie), klok als 1. een metalen instrument tot het voortbrengen van een bepaald geluid, 2. een uurwerk in een toren, 3. de nabootsing van het geluid dat de klokken laten horen of van het geluid dat men hoort wanneer men een met vloeistof gevulde fles laat leeglopen, maar ook 4. een teug, slok of borrel.

43. Klokke is het oudere woord voor klok in de bovenvermelde eerste en tweede betekenis. Zoals verder wordt verweerd stelt verwijst het bestreden teken in zijn geheel naar een specifieke beroemde klok van de Vlaamse stad Gent. Hierdoor heeft het verwerende teken in zijn geheel, door de toevoeging van de eigenaam, althans voor een deel van het relevante publiek, een specifieke begripsmatige betekenis.

44. Hoewel beide tekens verwijzen naar een klok, betreft het in het ingeroepen recht een algemene aanduiding, terwijl in het bestreden teken, door de toevoeging van de eigenaam, het een specifieke aanduiding betreft. Hierdoor wordt conceptueel een onderscheid tussen beide gecreëerd.

45. Op begripsmatig vlak stemmen de twee tekens in kwestie in hun geheel in zeer geringe mate overeen.

#### *Conclusie*

46. De tekens stemmen op visueel vlak niet overeen. Op auditief en begripsmatig vlak stemmen de tekens in zeer geringe mate overeen.

#### **C. Overige relevante factoren**

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 (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het hier alledaagse consumptiegoederen. Hoewel sommige consumenten als het op bepaalde dranken aankomt zeer aandachtig zijn, omdat ze bijvoorbeeld houden van een welbepaalde smaak, kan niet aangenomen worden dat dit voor de gemiddelde consument het geval zal zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er geen sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

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, 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18; HvJEG, Sabel, reeds geciteerd, punt 24 en arrest Lloyd, reeds aangehaald, punt 17). Bekendheid wordt in casu niet aangetoond. Hoewel

het om een bestaand woord gaat, beschrijft het ingeroepen recht niet de aangeduide waren, waardoor het over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

51. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

#### **D. Conclusie**

52. De waren zijn identiek. De tekens stemmen op visueel vlak niet overeen. Op auditief en begripsmatig vlak stemmen de tekens in zeer geringe mate overeen. Ondanks het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat de verschillen in de door de tekens opgeroepen totaalindruk in casu opwegen tegen de overeenstemmingen en voldoende zijn om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

54. Oppositie met nummer 2001494 niet gegrond is.

55. Het Benelux depot met nummer 1130940 ingeschreven wordt.

56. 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, 8 augustus 2008

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard