

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 9 oktober 2009
N° 2001700

Opposant: BRASSERIE NATIONALE S.A.

2 Boulevard J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Luxemburg

Gemachtigde: OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.

234 route d'Arlon, B.P. 48
L-8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen merk 1:



(Beneluxmerk 38071)

Ingeroepen merk 2:



(Beneluxmerk 38072)

tegen

Verweerder:

GAMBRINUS sas di Zanotto Adriano & C.

Via Capitello, 18
I-31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)
Italië

Gemachtigde: **Octroobureau Arnold & Siedsma**
Postbus 18558
2502 EN 's-Gravenhage
Nederland



Betwiste merk: Elisir gambrinus. (internationaal depot 915684)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 december 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 30, 32, 33, 35 en 43 een internationaal depot verricht voor het woordmerk *Elisir gambrinus*. Dit internationaal depot is onder nummer 915684 in behandeling genomen en werd in de *Gazette OMPI des marques internationales 11/2007* van 19 april 2007 gepubliceerd.

2. Op 2 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere Benelux merken:

-  (inschrijvingsnummer 38071) ingediend op 1 juni 1971 voor waren in de klasse 32;
-  (inschrijvingsnummer 38072) ingediend op 1 juni 1971 voor waren in de klasse 32.

3. De oppositie richt zich tegen de waren genoemd in de klasse 32 van het depot van verweerder en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a jo 2.18 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

5. De proceduretaal is het Nederlands, partijen hebben ervoor gekozen hun argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 6 juli 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en aan het Internationaal Bureau.

7. Op 2 augustus 2007 heeft kantoor Arnold & Siedsma het Bureau medegedeeld namens verweerder op te zullen treden in deze oppositieprocedure en gereageerd op het voorstel van opposant inzake de proceduretaal.

8. Na verschillende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de "cooling off" is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 juli 2008. Het Bureau heeft op 22 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 22 september 2008 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

9. Opposant heeft op 19 september 2008 argumenten en een vertaling van de warenlijsten van de ingeroepen rechten in het Nederlands ingediend. Op 24 september 2008 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd. Deze kreeg daarbij een termijn tot en met 24 november 2008 om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft niet gereageerd. Op 28 november 2008 heeft het Bureau partijen hiervan op de hoogte gesteld en tevens aangegeven dat er, aangezien verweerder wel heeft gereageerd inzake de proceduretaal, sprake is van een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

11. De opmerkingen van opposant zijn ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn en het Bureau beschikt voldoende gegevens om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Bureau. Hij stelt dat er overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE sprake is van verwarringsgevaar door de overeenstemming van merk en teken en van (soort-)gelijkheid van de daarbij aangeduide waren of diensten.

A. Argumenten opposant

13. Opposant stelt dat de waar bier, zoals genoemd in de klasse 32 bij het bestreden teken, identiek is aan de waren bij de ingeroepen rechten.

14. Voor de overige waren genoemd in het depot meent opposant dat deze sterk overeenstemmend zijn met de waren bier, blond bier en donker bier, die zijn aangeduid bij zijn merken. Opposant geeft aan dat deze waren in dezelfde winkels worden verkocht en dat bierproducenten ook vaak alcoholvrij bier produceren onder hetzelfde merk als hun alcoholhoudende bier. Daarnaast verwijst opposant naar twee eerdere beslissingen van het Bureau in de zaken HOLLANDER en IT MUST BE A HOLLANDER (BBIE, 30 juni 2008, opposities 2000979 en 2000980) waarin het Bureau dit standpunt reeds heeft ingenomen.

15. Volgens opposant is het woord GAMBRINUS het dominante element van het teken van verweerder. Het woord ELISIR is niet onderscheidend omdat het refereert aan de term elixir, een woord dat voorkomt in het Nederlands, Duits en Engels.

16. Daarnaast geeft opposant aan dat de opmaak van zijn merken niet ongebruikelijk is voor biermerken, het betreft een afbeelding van een persoon met een glas bier. Gezien de opmaak en plaatsing van het woord GAMBRINUS in de merken zal dit woord de meeste aandacht van het publiek opeisen. Opposant meent dat consumenten aan het woord GAMBRINUS zullen refereren als ze naar zijn bier verwijzen, zoals dit gebruikelijk is bij een combinatie van woorden en grafische elementen.

17. Opposant is dan ook van mening dat een vergelijking tussen merken en teken moet worden gebaseerd op het in beide tekens voorkomende woord GAMBRINUS. Dit omdat niet-onderscheidende

elementen bij een vergelijking van tekens, ook als ze een prominente plek innemen, buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

18. Volgens opposant zijn merken en teken derhalve fonetisch identiek, begripsmatig identiek omdat ze alle refereren aan de legendarische Vlaamse koning Gambrinus en visueel identiek, danwel zeer overeenstemmend omdat ze alle het woord GAMBRINUS bevatten.

19. Opposant concludeert dan ook tot het bestaan van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie toe te wijzen en deposant in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder heeft niet inhoudelijk gereageerd op de argumenten.

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 Bureau 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 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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; Beneluxinschrijving 38071


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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

26. 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

27. De te vergelijken tekens zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="1003 1073 1166 1100">Elisir gambrinus.</p>

Auditieve vergelijking

28. Het merk van opposant bestaat uit de afbeelding van een gekroonde man die een bierpul vasthoudt met daaronder in een zwart blok de aanduiding Gambrinus in witte letters in een gotisch lettertype. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus voornamelijk uitgaan naar het wordelement Gambrinus. Waar het gaat om de auditieve vergelijking van merk en teken geldt zelfs dat enkel dit woord zal worden uitgesproken.

29. Het teken van verweerder bestaat uit twee woorden: Elisir en gambrinus. Het woord elisir is de Italiaanse vertaling van het Nederlandse en Franse woord elixir. Aangezien deze aanduiding zeer lijkt op het Nederlandse en Franse woord elixir, een woord dat tenminste verwijzend is voor de waren waarvoor het teken is gedeponeerd, is dit element nauwelijks of niet onderscheidend. In dit verband zij eraan herinnerd dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk

niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). De aanduiding gambrinus is dan ook het dominerende bestanddeel van het teken.

30. Daarmee moet worden vastgesteld dat de dominerende bestanddelen van het teken identiek zijn. Het Bureau meent echter dat voor de aanduiding elisir geldt dat deze in de vergelijking van merk en teken niet geheel kan worden uitgevlakt. Weliswaar is het een aanduiding die kan beschrijven, tegelijkertijd geldt dat de aanduiding elixir enigszins ouderwets is en bij het publiek het beeld van een toverdrank op zal roepen. Daarbij is het zo dat de Italiaanse vertaling niet persé als een vertaling van elixir hoeft te worden herkend. Het Bureau concludeert dan ook dat merk en teken in auditief opzicht sterk overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

31. Evenals bij de auditieve vergelijking geldt dat de aanduiding Gambrinus het dominante element in zowel merk als teken is. Dit element is in merk en teken identiek. Ook in deze vergelijking moet het voorkomen van de aanduiding Elisir niet geheel worden uitgevlakt zodat het Bureau concludeert dat op visueel vlak merk en teken sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

32. Zoals opposant opmerkt bestaat het dominerende element van het teken uit een eigennaam. Daarmee concludeert het Bureau dan ook dat een begripsmatige vergelijking geen rol speelt bij de vaststelling van de mogelijkheid van verwarringsgevaar. De opmerking van deposant dat in zowel merk als teken wordt verwezen naar de Vlaamse koning Gambrinus speelt geen rol. Het betreft de naam van een allegorische koning, vermoedelijk gebaseerd op Hertog Jan van Brabant. Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal daarvan echter niet op de hoogte zijn, waardoor de dominante elementen voor deze vergelijking moeten worden verondersteld geen betekenis te hebben.

Conclusie

33. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken sterk overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde terwijl er sprake is van een sterke overeenstemming op visueel en auditief vlak.

Vergelijking van de waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 32 Blond bier en donker bier	CI 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons.
	<i>De oorspronkelijk warenlijst is in het Frans. Hieronder volgt een vertaling ervan in het Nederlands door het Bureau omwille van de leesbaarheid van de beslissing:</i> KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en

	andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
--	---

34. Om te kunnen beslissen of de waren in kwestie soortgelijk zijn 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).

35. Zoals opposant terecht stelt is de waar bieren, zoals deze voorkomt in de lijst van het teken, identiek aan de waren blond bier en donker bier. Het betreft immers bier.

36. De overige waren op de lijst van het teken van verweerder zijn samen te vatten als alle denkbare niet alcoholische dranken. Voor deze waren geldt dat deze veelal in dezelfde winkels zullen worden verkocht als bier, veelal 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

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

B. Overige opmerkingen

38. 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.

39. 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, reeds geciteerd).

40. 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). De waren in kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek en bestemd voor alledaags gebruik. Er is dan ook sprake van een normaal aandachtsniveau.

41. 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 HvJEG, Canon; Sabel; Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen.

C. Conclusie

42. Gezien de sterke overeenstemming van merk en teken op auditief en visueel vlak en de identiteit danwel soortgelijkheid van de waren bij merk en teken is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

D. Verwarringsgevaar; Beneluxinschrijving 38072

43. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het eerste merk, zal het Bureau geen nader onderzoek instellen naar het gevaar van verwarring tussen het tweede ingeroepen recht en het teken van verweerder. Wel wordt hier ter informatie nog de lijst van waren van dit tweede recht weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 32 Bieren	Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons.
	<i>De oorspronkelijk warenlijst is in het Frans. Hieronder volgt een vertaling ervan in het Nederlands door het Bureau omwille van de leesbaarheid van de beslissing:</i> KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

IV. BESLUIT

44. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

45. De oppositie met nummer 2001700 gegrond is.

46. Het internationale depot met nummer 915684 niet wordt ingeschreven voor de waren aangeduid in de klasse 32.

47. Het internationale depot met nummer 915684 wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

CI 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

CI 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, activités commerciales de revente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées, points de vente au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et par télévente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées.

CI 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

Den Haag, 9 oktober 2009

Camille Janssen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jan Hart