



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001868
van 30 juni 2009

Opposant: **SABMiller International B.V.**
Schouwburgplein 30-34
3012 CL Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: CASTLE (Europese inschrijving 177451)



Ingeroepen recht 2: (Europese inschrijving 1035971)

tegen

Verweerder: **E.S. Management B.V.**
Schansdijk 3
6088 NX Roggel
Nederland

Gemachtigde: **Holland van Gijzen, Advocaten en Notarissen L.L.P.**
Prof. Dr. Dorgelolaan 14
5613 AM Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: CASTLEBRAU (Benelux depot 1136304)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 mei 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk CASTLEBRAU ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 32. De aanvraag is onder nummer 1136304 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 5 juni 2007.

2. Op 30 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 177451 van het woordmerk CASTLE ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 3 mei 2000 ter onderscheiding van waren in klasse 32;
- Europese inschrijving 1035971 ingediend op 4 januari 1999 en ingeschreven op 7 december 2004 voor waren in klasse 32 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 en is ter kennis gebracht van partijen op 7 september 2007, waarbij aan verweerder een termijn tot en met 7 oktober 2007 werd gegeven om te reageren op het voorstel van opposant om gebruik te maken van het Engels voor het uitwisselen van de argumenten.

8. Op 1 oktober 2007 heeft verweerder aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") medegedeeld niet akkoord te gaan met het gebruik van het Engels, hetgeen op 8 oktober 2008 aan partijen is bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 november 2007. Het Bureau heeft op 21 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 januari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 21 januari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft inhoudelijk niet gereageerd op de argumenten van opposant, maar aangezien er door zijn reactie inzake het gebruik van het Engels is gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE, zal het Bureau toch overgaan tot het nemen van een beslissing. Op 4 juni 2008 werd dit aan partijen bevestigd.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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.

A. Argumenten van opposant

14. Teneinde onnodige discussies betreffende het gebruik van het merk CASTLE te voorkomen, dient opposant bij zijn argumenten kopieën in van vrachtbrieven met betrekking tot de invoer van CASTLE bier in Nederland over de afgelopen jaren. Hij meent dat deze volstaan om de verweerder te overtuigen dat aan de gebruiksvereiste is voldaan.

15. Voor wat betreft de waren, stelt opposant dat deze identiek dan wel nagenoeg identiek zijn. Het gaat immers in beide gevallen om "bier" en het is gebruikelijk dat een bierproducent ook alcoholvrij bier produceert en op de markt brengt.

16. Inzake de overeenstemming van de merken is opposant van mening dat het teken CASTLE vanuit zichzelf reeds een relatief sterk merk voor bier is. Verder voegt hij hier nog aan toe dat zijn merk al meer dan tien jaar in Europa wordt verkocht en het door dit intensieve en lange gebruik een aanzienlijke bekendheid en een goede reputatie geniet. De beschermingsomvang van het merk CASTLE is dan ook alleen maar toegenomen.

17. Het ingeroepen woordmerk en het teken vertonen volgens opposant grote gelijkenissen, temeer daar het element BRAU louter beschrijvend en niet onderscheidend is. De toevoeging geeft enkel aan dat het om een "bierbrouwsel" gaat. Het is een toevoeging die veelvuldig door bierproducenten wordt gebruikt om hun producten een ambachtelijk cachet te geven en om naar voren

te brengen dat het niet om frisdrank gaat. Opposant concludeert dat merk en teken visueel, fonetisch en conceptueel nagenoeg identiek, of in elk geval in zeer hoge mate overeenstemmend zijn.

18. Op grond van het voorgaande is er volgens opposant sprake van direct verwarringsgevaar. Hij verzoekt dan ook het Bureau om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door opposant gemaakte kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Zoals hiervoor reeds gesteld (zie punt 11), heeft verweerder niet inhoudelijk gereageerd.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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 waren (ingeroepen recht E 177451)

23. 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).

24. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	KI 32 Alcoholvrij bier.

25. De waar "alcoholvrij bier" is naar oordeel van het Bureau identiek, dan wel sterk gelijksoortig aan de bieren waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers betreft het hier een specifiek type bier, dat onder de algemene aanduiding bieren valt. Bovendien is "alcoholvrij bier" concurrerend aan de dranken die door het ingeroepen recht worden beschermd. Zo zal iemand die nadien nog met de wagen dient te rijden, kunnen opteren voor een glaasje water of een frisdrank, dan wel een alcoholvrij bier.

Vergelijking van de tekens (ingeroepen recht E 177451)

26. 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).

27. 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.

28. In de zaak Matratzen Concord wordt door het Hof het volgende overwogen: "Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd" (HvJEG, Matratzen Concord, C-3/03 P, 28 april 2004).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CASTLE	CASTLEBRAU

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht is het Engelse woord voor kasteel, hetgeen deel uitmaakt van de woordenschat van het gemiddelde Benelux-publiek.

31. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het bestreden teken bestaat uit de elementen CASTLE en BRAU. Zoals hiervoor gesteld betekent het eerste element kasteel. Het tweede element is het Duitse woord voor "bier(soort), brouwsel; café; brouwerij".¹

32. Er moet aan worden 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). Het volstaat dienaangaande dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied van de Gemeenschap wordt waargenomen (zie GEA, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, gevoegde zaken, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Het tweede element van het bestreden teken is beschrijvend en heeft in relatie met de waren een beperkt onderscheidend vermogen. Dit bestanddeel neemt aldus in het bestreden teken een ondergeschikte plaats in. Hoewel dit woord niet door eenieder in de Benelux onmiddellijk zal worden begrepen, neemt dit niet weg dat het in aanmerking komend publiek het minstens wel zal associëren met het Nederlandse, dan wel Engelse equivalent "brouw" of "brew".

33. Aangezien zowel merk als teken verwijzen naar het concept "kasteel" zijn ze op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, CASTLE.

35. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit tien letters, CASTLEBRAU. Het ingeroepen recht wordt identiek overgenomen in het begin van het bestreden teken, waardoor de eerste zes letters van het teken dus identiek zijn.

36. Dit eerste element is het dominerende bestanddeel van het bestreden teken. Immers zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is het tweede bestanddeel van het teken weinig onderscheidend.

37. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Duits-Nederlands, tweede druk.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen en wordt als volgt uitgesproken: ['ka-səl]²
39. Het bestreden teken bestaat uit een woord van drie lettergrepen, te weten ['ka-səl brɔɣ].
40. Ook hier geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEA, Mundicor, reeds aangehaald). In casu wordt het ingeroepen recht geheel overgenomen in het begin van het bestreden teken en gevolgd door een weinig onderscheidend element.
41. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

42. De tekens stemmen zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

A.2. Overige relevante factoren

43. 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.
44. 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, beide reeds geciteerd).
45. 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, reeds geciteerd). Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uit de gemiddelde consumenten in de Benelux.
46. 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 en Lloyd, reeds aangehaald). Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is gesteld, maar niet voldoende onderbouwd. Immers is het indienen van enkele verzendorders niet voldoende om bekendheid te kunnen vaststellen bij het in aanmerking komend publiek.

² Bron: Merriam-Webster online

47. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, *mutatis mutandis*, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). Voor de aangeduide waren beschikt het ingeroepen recht echter over normaal onderscheidend vermogen.

48. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietetaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

49. De waren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt zowel op visueel, auditief als begripsmatig vlak in zekere mate overeen. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

50. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan het tweede ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

51. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

52. De oppositie met nummer 2001868 gegrond is.

53. Benelux depot met nummer 1136304 niet ingeschreven wordt.

54. 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, 30 juni 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet