



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 6 augustus 2009
N° 2002111

Opposant: **WINEGROWERS OF ARA LIMITED**
Level 28; Pricewaterhousecoopers Tower; 188 Quay Street
Auckland
Nieuw Zeeland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **RESOLUTE** (Gemeenschapsmerk 5860994)

tegen

Verweerder: **Resolute International Marketing B.V.**
Nikkelstraat 26
8211 AJ Lelystad
Nederland

Betwiste merk: **Resolute** (Benelux depot 1141253)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 augustus 2007 heeft verweerder een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Resolute ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1141253 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 augustus 2007.
2. Op 31 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk RESOLUTE (inschrijvingsnummer 5860994) ingediend op 26 april 2007 en ingeschreven op 28 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 33, 41 en 44.
3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
4. 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").
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 6 november 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
7. Op 11 november 2008 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. Op 12 januari 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 13 januari 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 13 maart 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.
8. Op 3 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 4 maart 2009 aan verweerder doorgestuurd. Verweerder werd een termijn tot en met 4 mei 2009 toegekend om hierop te reageren.
9. Op 29 april 2009 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 4 mei 2009 aan opposant gestuurd.
10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt 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 bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub a en (subsidiar) b BVIE: gelijkheid van de betrokken tekens en de waren waarvoor zij als merk ingeschreven zijn danwel verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

13. Opposant stelt dat de waren identiek zijn.

14. Opposant stelt bovendien dat merk en teken op zowel visueel, auditief als begripsmatig vlak identiek zijn.

15. Opposant meent dat er geen twijfel over kan bestaan dat het publiek zal menen dat de waren afkomstig zijn van identieke dan wel economisch verbonden ondernemingen en dat verwarringsgevaar overduidelijk aanwezig is. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder verbaast zich over de ingestelde oppositie. Hij geeft aan dat zowel Winegrowers of ARA ltd. als de heer Noordzij telefonisch te kennen hebben gegeven de zaak in der minne te willen schikken.

17. Bovendien stelt verweerder dat zijn merk voor verschillende soorten wodka zal worden gebruikt. Volgens verweerder betreffen de waren van opposant enkel wijnen. Er kan daarom volgens verweerder geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Daarnaast meent verweerder het gebruiksrecht te hebben op het merk RESOLUTE voor wodka, aangezien hij dit merk al verschillende jaren (vanaf eind 2005) in Azië op de markt wordt gebracht.

18. Verweerder meent dat beide inschrijvingen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Hij stelt geen bezwaar te zullen maken tegen de Europese inschrijving van opposant als opposant dat ook niet doet tegen de inschrijving van zijn merk. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en partijen beide hun eigen kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

19. Conform 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.

20. 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”.

21. 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 tekens

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RESOLUTE	Resolute

23. Merk en teken bestaan uit hetzelfde woord, waarbij het ingeroepen recht in hoofdletters is weergegeven, terwijl het betwiste teken uit één hoofdletter en zeven kleine letters bestaat. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet naar mening van het Bureau niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

24. Beide tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

25. 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).

26. Verweerder stelt in zijn argumenten dat het ingeroepen recht gebruikt wordt voor wijnen, terwijl het betwiste teken gebruikt wordt voor wodka. Dit blijkt echter noch uit de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen recht, noch uit die van het betwiste teken. Bij vergelijking van de waren en diensten van het

ingeroepen recht en de waren 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. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
Klasse 41 Educatie en ontspanning, te weten wijnproeverijen, rondleidingen in wijnmakerijen en tentoonstellingen over het maken van wijn.	
Klasse 44 Wijnbouw.	

27. De waren *alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

A.2. Overige relevante factoren

28. Verweerder voert aan dat hij meende dat opposant geen oppositie tegen zijn depot zou instellen, en dat de zaak onderling zou worden geschikt. Verweerder is dan ook bereid de Europese inschrijving van opposant te gedogen, mits opposant ook geen bezwaar maakt tegen zijn depot. Los van de vraag welke afspraken tussen partijen in deze zaak al dan niet zijn gemaakt, kan het Bureau enkel vaststellen dat opposant oppositie heeft ingesteld tegen het depot van verweerder. In de oppositieprocedure kan het argument van verweerder geen rol spelen. Deze procedure, die bedoeld is om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen, is immers beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

29. Ook het argument van verweerder inzake zijn gebruiksrecht (zie punt 17) doet om bovengenoemde redenen niet terzake.

30. Naar aanleiding van het verzoek van opposant om de verweerder te veroordelen de volledige kosten van deze oppositieprocedure te laten betalen alsmede het verzoek van verweerder om beide partijen hun eigen kosten te laten dragen, merkt het Bureau het volgende op. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

C. Conclusie

31. De waren en tekens zijn identiek.

IV BESLUIT

32. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat:

33. De oppositie met nummer 2002111 gegrond is.

34. Benelux depot met nummer 1141253 niet ingeschreven wordt.

35. 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, 6 augustus 2009

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Sasskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier