



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2002366

van 7 oktober 2014

Opposant: **Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
Wertstr. 9
30163 Hannover
Duitsland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3325941**

Pelikan 

tegen

Verweerder: **Vinovation International B.V.;**
Christiaan Andries Fekko Huisman
Nazarethstraat 157
5683 AK Best
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Spoedinschrijving 834064**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 november 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 33. Verweerder heeft, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 834064 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 november 2007 datum.

2. Op 17 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3325941 van het gecombineerde woord-/beeld merk

Pelikan 

ingediend op 22 augustus 2003 en ingeschreven op 21 mei 2008 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 9, 16, 18, 28, 35, 39, 41 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 1 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. Op 23 januari 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 20 juni 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 22 augustus 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 25 augustus 2008, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 25 oktober 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 22 oktober 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 oktober 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 december 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 23 december 2008 gereageerd, deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 januari 2009, waarmee de oppositie klaar was voor beslissing.

11. Het Bureau werd op 17 april 2009 op de hoogte gebracht van een vordering tot nietigverklaring en heeft partijen op 21 april 2009 de hieruit voortvloeiende ambtshalve opschorting meegedeeld. Op 17 november 2011 heeft verweerder het Bureau verzocht de ambtshalve opschorting op te heffen, aangezien het beroep tegen de beslissing van het BHIM door de Tweede Kamer van Beroep werd afgewezen. Tegen deze uitspraak werd echter beroep aangetekend bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Het Bureau heeft partijen op 24 januari 2012 op de hoogte gebracht van het voortduren van de ambtshalve opschorting. Het Bureau heeft ten slotte op 16 mei 2013 aan partijen bevestigd dat de ambtshalve opschorting werd opgeheven en dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Op 5 juli 2013 heeft het Bureau partijen op de hoogte gebracht van het feit dat er wederom een vordering tot nietigverklaring tegen het ingeroepen recht werd ingediend. Op 18 juli 2014 heeft opposant het Bureau op de hoogte gebracht van de afronding van deze vordering.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant beperkt de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt tot een deel van de waren in klasse 1. Hij is van mening dat de waren waartegen de oppositie zich richt soortgelijk zijn aan de waren waarop de oppositie gebaseerd is. De waren van het ingeroepen recht hebben gedeeltelijk betrekking op het telen van druiven en het maken en conserveren van wijnen en worden in het productieproces van wijn gebruikt of zijn daarvan een bijproduct. Deze waren spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van wijnen volgens opposant. Niet alleen de wijnproducenten, maar ook de groot- en detailhandelaren zijn met deze waren bekend. Zij moeten aan de uiteindelijke afnemers kunnen uitleggen wat in een bepaalde wijn is verwerkt of een toelichting kunnen geven op de ingrediënten die op het wijnetiket zijn vermeld. De waren in klasse 1 zijn volgens opposant dan ook complementair aan de waren in klasse 33 van verweerder. Wijn is bovendien een product met een groeiende belangstelling waar de consument veel over wil weten. Opposant voegt een uitdraai van Google bij waarop de zoekresultaten van "wijn" worden weergegeven.

16. Het relevante publiek zal volgens opposant onmiddellijk een pelikaan herkennen in het bestreden teken. Het dominante element van het ingeroepen recht is volgens opposant het woord PELIKAN en bovendien wordt hierin ook een afbeelding van een pelikaan opgenomen. Visueel stemmen merk en teken in geringe mate overeen, begripsmatig en auditief zijn zij echter identiek. Opposant verwijst ter ondersteuning hiervan naar de uitspraak van het GEU in de zaak afbeelding van een pelikaan, T-389/03 van 17 april 2008.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Bovendien is het ingeroepen recht volgens opposant een bekend merk in de Benelux voor schrijf-, kantoor- en printbenodigdheden. Ter ondersteuning van deze stelling dient opposant een aantal overzichten in met een aantal hits dat via Google werd aangetroffen als gevolg van de zoekterm PELIKAN, alsmede een kopie van de homepage van de Nederlandse en Belgische website van opposant. Door deze bekendheid is opposant van mening dat er bovendien door het gebruik van het bestreden teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen woord-/beeldmerk.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

19. De waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk. Het bestreden teken is gedeponereerd voor een drank, die genuttigd wordt voor het lessen van dorst, ter ondersteuning van de smaken van een maaltijd of gewoon voor het plezier. De gemiddelde consument bestaat volgens verweerder uit alle volwassen inwoners van de Benelux en het product wordt gekocht in een supermarkt, bij een wijnhandel of misschien zelfs rechtstreeks bij een wijnboer, aldus nog verweerder. Het merk van opposant is volgens verweerder ingeschreven voor diverse bewerkingsmiddelen, dan wel grondstoffen of ingrediënten voor wijn. De consument zal zijn keuze voor een bepaalde wijn niet laten bepalen door de aan- of afwezigheid van deze producten. Bovendien worden de waren niet via dezelfde handelskanalen en winkels aangeboden en evenmin is het volgens verweerder gebruikelijk dat deze producten door dezelfde producent worden vervaardigd.

20. Auditief zijn merk en teken overeenstemmend volgens verweerder. Visueel bestaan er echter bijzonder veel verschillen, de enkele overeenkomst is gelegen in het feit dat merk en teken een afbeelding van een pelikaan bevatten, maar verder gaat de gelijkenis niet, aldus verweerder. Visueel is er dus hoogstens sprake van een zeer beperkte mate van overeenstemming volgens verweerder. Ook is er op begripsmatig vlak sprake van enige overeenstemming door de afbeelding van de pelikaan in merk en teken. De visuele verschillen wegen volgens verweerder echter op tegen de geringe overeenkomsten.

21. Verweerder beaamt dat de consument in de Benelux bekend is met het ingeroepen recht, maar juist doordat deze bekendheid geldt voor kantoor en schrijfwaren, zal het publiek merk en teken en de waren die daaronder worden verkocht volgens verweerder niet met elkaar verwarren.

22. Er is volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

26. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. 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.

28. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Bacteriëndodende middelen voor oenologie; bierklarings- en -conserveermiddelen; conserveermiddelen voor bier; chemische producten ter voorkoming van ziekten van de wijnstok azijngheest; klaarmiddelen voor wijn; oliën	

voor het conserveren van voedingsmiddelen; wijngeest; wijnsteen, niet voor farmaceutisch gebruik; wijnsteenzuur.	
	Klasse 33 Wijnen.

29. De waren in klasse 33 van het bestreden teken zijn wijnen, die bestemd zijn voor het grotere publiek, ze zijn bedoeld als drank om te drinken. De waren in klasse 1 van het ingeroepen recht zijn bestemd voor de wijnindustrie, met als doel om kenmerken van de wijn te wijzigen of te verbeteren. De aard en het beoogde doel van de waren zijn dan ook verschillend. Ook de eindgebruikers zijn verschillend. De eindgebruikers van de ingeroepen waren zijn specialisten op het gebied van het vervaardigen van wijn, terwijl de eindgebruiker van de wijnen de gemiddelde consument is. Ook al zou het een wijnliefhebber betreffen, dan nog is het geen afnemer de waren van het ingeroepen recht. De goederen worden ook gedistribueerd via verschillende handelskanalen.

30. De waren van het ingeroepen recht zijn niet soortgelijk aan die van het bestreden teken.

Vergelijking van de tekens

31. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

32. Opposant baseert zich in zijn argumenten op 2.3, lid 1, sub c BVIE (zie overweging 17). Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

33. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen). Deze kostenverwijzing vindt ambtshalve plaats en vormt op zich executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

C. Conclusie

34. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de bekendheid van de ingeroepen rechten, noch aan een vergelijking van de tekens. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Ook al zouden de tekens identiek zijn en al zouden ze bekend zijn, dan nog is vereist dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. Besluit

35. De oppositie met nummer 2002366 wordt afgewezen.

36. Spoedinschrijving 834064 blijft gehandhaafd.

37. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 7 oktober 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard