

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2002649**  
**van 30 oktober 2009**

**Opposant:** **SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.**  
Estrada da Portela, Nº 9 Portela de Carnaxide  
2790-124 Oeiras Carnaxide  
Portugal

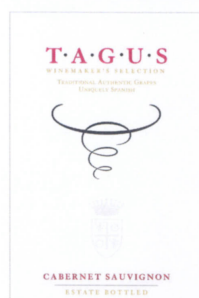
**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade BV**  
Dr Kuyperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** TAGUS (Europese inschrijving 2378511)

*tegen*

**Verweerder:** **Osborne Seleccion, S.A.U.**  
Carretera Malpica-Puebla Nueva s/n,  
Finca El Jaral  
45692 Malpica de Tajo (Toledo)  
Spanje

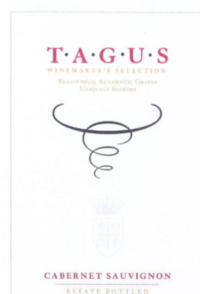
**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland



**Betwiste merk:** (Benelux depot 1150446)

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 2 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 33. Deze aanvraag is onder nummer 1150446 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 januari 2008.

2. Op 31 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 2378511 van het woordmerk TAGUS, ingediend op 14 september 2001 en ingeschreven op 17 maart 2003 voor waren in de klassen 31 en 32.

3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A. staat, hiermee treedt deze N.V. in de rechten van de indieners van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op "bieren" in klasse 32 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2008.

8. Naar aanleiding van een tweetal opschortingen op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 oktober 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant kreeg hierbij een termijn tot en met 10 december 2008 om argumenten en/of stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 december 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 12 december 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 9 februari 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 februari 2009.

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

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

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant beperkt de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt tot de waren "bieren" in klasse 32. Oorspronkelijk werd de oppositie gebaseerd op alle waren.

15. TAGUS is volgens opposant van huis uit een onderscheidend merk, het heeft voor dranken namelijk geen betekenis. Opposant stelt dat er bij de vergelijking van merk en teken op basis van jurisprudentie meer gelet moet worden op de overeenkomsten dan op de verschillen. Het woord TAGUS is duidelijk herkenbaar in het bestreden teken en vormt daarvan het meest kenmerkende onderdeel. Het bestreden teken is een etiket en het publiek zal door de presentatie TAGUS als het merkelement opvatten. Visueel en auditief zijn merk en teken overeenstemmend. Begripsmatig zijn merk en teken identiek, zo ver het de Latijnse term TAGUS betreft.

16. De waren zijn volgens opposant soortgelijk aan elkaar, het betreft in beide gevallen immers alcoholhoudende dranken, bestemd voor menselijke consumptie met in de regel dezelfde verkooppunten en distributiekkanalen.

17. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder bestrijdt dat het teken TAGUS over een sterk onderscheidend vermogen beschikt en licht toe dat het de Latijnse naam voor de rivier de Taag is, die vanuit het Oosten van Spanje in westelijke richting stroomt en in de buurt van Lissabon uitmondt. Het ingeroepen recht kan derhalve opgevat worden als een geografische verwijzing en beschikt dan ook niet over een sterk onderscheidend vermogen. Bovendien wijst verweerder erop dat er in het teken van verweerder puntjes staan tussen de letters, omdat het wordt gebruikt als de afkorting van de pay-off "Traditional Authentic Grapes Uniquely Spanish". De tekens verschillen dan ook begripsmatig, aldus verweerder.

19. Verweerder is van mening dat T.A.G.U.S. niet het belangrijkste merkelement in het bestreden teken vormt. Dit wordt volgens verweerder gevormd door BODEGAS OSBORNE en de afbeelding van de stier. Verweerder licht toe dat de stier en OSBORNE ook in de Benelux een grote reputatie genieten en dat verweerder hiervoor ook losse merkregistraties bezit.

20. Volgens verweerder zijn de waren slechts in zeer geringe mate soortgelijk. Bier wordt gedronken om dorst te lessen (vandaar ook de indeling in klasse 32, aldus verweerder) en dat geldt voor andere alcoholische dranken over het algemeen niet. Het feit dat de waren in dezelfde winkel worden verkocht, brengt nog geen soortgelijkheid met zich mee volgens verweerder. Bovendien zijn de ingrediënten en bereidingswijzen van bieren anders dan die van wijnen of gedistilleerde dranken. Verweerder verwijst naar uitspraken van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna BHIM) waarin werd bevestigd dat bier niet of slechts in zeer geringe mate soortgelijk is aan alcoholische dranken in klasse 33.

21. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring mogelijk is en verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

23. 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."

24. 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 waren**

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. 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 32 Bieren	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

27. De bieren en alcoholhoudende dranken zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk. Ze worden immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd. Ze zijn concurrerend, de keuze tussen een biertje of een ander aperitiefje wil nog wel eens wisselen en ze zijn complementair, bij het borrelen wordt gekozen voor bier om vervolgens bij het eten gevolgd te worden door een ander drankje. Ook zijn de verkooppunten en de distributiekanaal van bieren en alcoholhoudende dranken over het algemeen hetzelfde.

28. Voor wat betreft het verschil in ingrediënten en bereidingswijze (zie overweging 20 bij de reactie van verweerder) is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval niet ter zake doet. De consument wordt geconfronteerd met het eindproduct en de aard en de doelstelling hiervan zijn doorslaggevend. Een voorbeeld is een jas; of deze nu van leer is gemaakt of van wol, het blijft een jas.

29. Het Bureau wijst er overigens op dat de waren van het bestreden teken de algemene categorie "alcoholhoudende dranken" betreft en dat deze waren derhalve vergeleken moeten worden met de waren van opposant. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEA, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

#### *Conclusie*

30. De waren zijn soortgelijk.

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

31. 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).

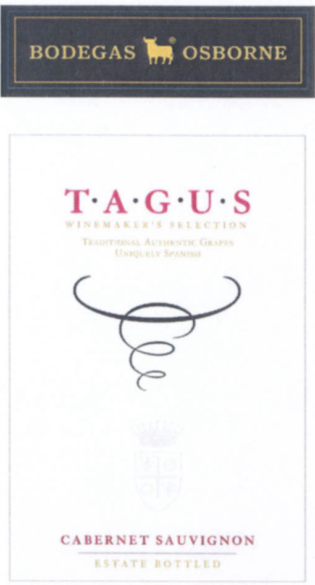
32. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

33. 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).

34. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><b>TAGUS</b></p>	

#### *Visuele vergelijking*

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord TAGUS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een zwarte rechthoek met een dunne goudgele lijn die eveneens een rechthoek vormt. In deze rechthoek staan de woorden BODEGA OSBORNE met tussen deze twee woorden de afbeelding van een stier in dezelfde goudgele kleur. Onder deze rechthoek staat een grotere rechthoek met een witte achtergrond met bovenin in grote rozerode letters het woord T.A.G.U.S, met letters die gescheiden worden door zwarte punten. Hieronder staat WINEMAKER'S SELECTION en "Traditional Authentic Grapes Uniquely Spanish". Onder deze woorden staat een gestileerd figuur van lijnen; een halve cirkel en een lijn die naar beneden gaat in de vorm van een spiraal. Onder dit gestileerde element staat vaag de afbeelding van een wapenschild met

hieronder de woorden CABERNET SAUVIGNON ESTATE BOTTLED. Het geheel is duidelijk een etiket van een wijnfles.

37. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel "TAGUS". Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. Hoewel BODEGAS OSBORNE ook duidelijk is weergegeven, is het Bureau van oordeel dat dit, gezien de presentatie van het etiket, door het in aanmerking komend publiek opgevat zal worden als de naam van het wijnhuis waar de drank met de merknaam TAGUS afkomstig van is. TAGUS is het element dat in het oog springt en dat gebruikt zal worden om deze wijn van het wijnhuis te herkennen en onthouden.

38. 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. Dit is niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het wordelement TAGUS het dominante onderdeel in het beeldmerk is. Het gestileerde element met de lijnen en het wapenschild zullen opgevat worden als versieringselementen op het etiket. De overige wordelementen, die in overweging 35 reeds zijn opgesomd, zullen naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als informatie met betrekking tot de waren waarvoor het merk gebruikt wordt.

39. Het ingeroepen recht TAGUS en het dominante element van het bestreden teken T.A.G.U.S zijn identiek, de toevoeging van de puntjes tussen de letters in het bestreden verandert deze totaalindruk niet. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken.

40. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, te weten TAGUS.

42. Zoals ook bij de visuele vergelijking werd overwogen is het Bureau namelijk van oordeel dat men aan deze drank primair zal refereren door gebruik te maken van het woord TAGUS als hoofdelement, men zal wellicht als secundaire informatie hierbij ook de naam van het wijnhuis vermelden.

43. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief sterk overeenstemmend zijn.

*Begripsmatige vergelijking*

44. Zoals uit de stukken van partijen is gebleken, is TAGUS de Latijnse benaming voor de rivier de Taag. Het Bureau is echter van oordeel dat deze betekenis niet bekend is bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux en dat TAGUS dus ook niet als zodanig begrepen zal worden. Voor wat betreft het argument van verweerder dat TAGUS de afkorting van de pay off van verweerder is, is het Bureau eveneens van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het niet als zodanig zal herkennen. Dit ondanks het feit dat deze afkorting wel op de fles wordt vermeld, maar als onderschrift in kleine letters onder de grote woorden WINEMAKER'S SELECTION, het springt dan ook niet in het oog.

45. Gezien bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux het merk en het dominante element van het teken op zal vatten als een fantasiebenaming. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

*Conclusie*

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen, auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**A.2. Overige relevante factoren**

47. Het argument van verweerder dat elementen van het bestreden teken een reputatie hebben en dat van deze elementen ook merkregistraties bestaan doet niet ter zake (zie overweging 19). Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op het ingeroepen recht en het depot zoals opgenomen in het register.

48. Verweerder stelt dat er slechts sprake is van een zeer geringe soortgelijkheid van de waren en verwijst om deze stelling te onderbouwen naar beslissingen van het BHIM (zie overweging 20). Het Bureau is niet gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. De opmerking van opposant dat bier is bedoeld om dorst te lessen en dat dit blijkt uit de rangschikking in klasse 32 heeft dan ook geen invloed op de beoordeling van de soortgelijkheid (zie eveneens overweging 20).

49. 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.

50. 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).



51. 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). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten met een gemiddeld aandachtsniveau.

52. 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, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond, het ingeroepen recht beschikt echter over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

53. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek van mening kan zijn dat het geconfronteerd wordt met de variant van het woordmerk van opposant waaraan een grafische weergave toe is gevoegd als men geconfronteerd wordt met het woord- /beeldmerk van verweerder.

54. 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 (zie supra, punten 17 en 21). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

## **B. Conclusie**

55. De waren zijn soortgelijk. Aangezien TAGUS in de opmaak van het etiket opgevat zal worden als het dominante element, stemmen de tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen, auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV BESLUIT**

56. Oppositie 2002649 wordt geheel toegewezen.

57. Benelux depot 1150446 wordt niet ingeschreven.

58. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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 oktober 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman