



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003278**

**van 9 februari 2010**

**Opposant:** **Holsten-Brauerei A.G.**  
Holstenstrasse 224  
Hamburg-Altona  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Postbus 75683  
1070 AR Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** HOLSTEN (Benelux inschrijving 17791)

**Ingeroepen merk 2:** HOLSTEN (Europese inschrijving 4895)

*tegen*

**Verweerder:** **Columbus Management BVBA**  
Heuvenstraat 77/12  
3520 Zonhoven  
België

**Gemachtigde:** **Hanssen & Paquet Advocaten**  
Onderwijslaan 72/11  
3600 Genk  
België

**Betwiste merk:** holsteenbier (Benelux depot 1161091)

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

1. Op 10 juni 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk holsteenbier ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 32 en 43. Dit depot is onder nummer 1161091 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2008.

2. Op 29 augustus 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 17791 van het woordmerk HOLSTEN, ingediend op 30 november 1971 voor waren in klasse 32;
- Europese inschrijving 4895 van het woordmerk HOLSTEN, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 12 november 1997 voor waren in klasse 32.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 32 en 43 van het betwiste depot en is 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 17 september 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 november 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 1 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 februari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 december 2008 heeft Hanssen & Paquet Advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 18 december 2008.

10. Op 23 januari 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 28 januari 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 28 maart 2009 om daarop te reageren.

11. Op 26 maart 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens bewijzen van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 31 maart 2009 en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 31 mei 2009 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

12. Op 2 juni 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 31 mei 2009 op een zondag viel en het Bureau op 1 juni 2009 gesloten was, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze op 5 juni 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 augustus 2009 om daarop te reageren.

13. Op 29 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 12 augustus 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 12 oktober 2009.

14. Op 19 augustus 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft deze dezelfde dag doorgestuurd aan opposant.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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 van opposant**

18. Volgens opposant is het onderscheidende element HOLSTEEN van het betwiste teken vrijwel identiek aan de ingeroepen rechten, waardoor de tekens zowel visueel als auditief (nagenoeg) identiek dan wel zeer overeenstemmend zijn, te meer omdat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van een woord/teken.

19. De waar *bieren* vindt opposant evident identiek aan de waren van de ingeroepen rechten, maar ook de andere waren acht hij soortgelijk, terwijl de diensten in klasse 43 als complementair te beschouwen zijn.

20. Niet alleen zouden de tekens direct met elkaar kunnen worden verward, zo stelt opposant, maar de kans is ook niet ondenkbeeldig dat de indruk zou kunnen ontstaan dat het betwiste teken een

variant is van het ingeroepen recht, of dat de suggestie zou ontstaan dat de tekens afkomstig zijn van aan elkaar gelieerde ondernemingen.

21. Gelet op dit verwarringsgevaar verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder licht toe dat het betwiste teken wordt gebruikt voor een lokaal streekbier, dat gekoppeld wordt aan de geologische site van de "Holstenen" in Zonhoven (Belgisch Limburg), waarvan verweerder stukken bijvoegt. Het betreft dus een zeer beperkte uitbating en marketing binnen het project van deze geologische site.

23. Verweerder stelt niet ter discussie dat de waren in klasse 32 identiek zijn, maar acht de diensten in klasse 43 verschillend.

24. Hoewel de eerste zes letters van het ingeroepen recht terugkomen in het betwiste teken, neemt het geen zelfstandige en onderscheiden plaats meer in, maar maakt het deel uit van een geheel nieuw woord met een andere begripsmatige inhoud, aldus verweerder. Bovendien blijkt uit de presentatie van het teken dat het element "steen" extra in de verf gezet wordt, hetgeen verweerder in bijlagen illustreert.

25. Op auditief vlak is volgens verweerder de cadans verschillend, doordat de klemtoon anders valt en het betwiste teken een lettergreep meer heeft. Ook de extra letter E van het betwiste teken maakt dat dit volledig anders wordt uitgesproken.

26. Begripsmatig verwijst Holsteenbier naar de geologische site van de Holstenen, die gevonden zijn in Zonhoven en waarrond een totaal project wordt opgericht (met bezoekmogelijkheden, een eigen (strip)verhaal en marketing allerhande). In dat verband is ook het element "bier" in het betwiste teken niet zonder belang, namelijk ter onderscheiding van de "echte" holstenen.

27. Nu het teken enkel zal gebruikt worden binnen het project en de geografische locatie van de Holstenen site in Zonhoven, zal het aandachtsniveau hoger dan gemiddeld liggen. Bovendien meent verweerder dat de ingeroepen rechten niet bijzonder bekend zijn in de Benelux, waardoor het onderscheidend vermogen eerder beperkt en de beschermingsomvang klein is.

28. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder tevens om bewijzen van gebruik verzocht. Met betrekking tot deze bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat deze vooral publiciteit en gebruik in Duitsland en andere Europese landen buiten de Benelux suggereren. De enige gebruiksbewijzen met betrekking tot de Benelux, betreffen volgens verweerder facturen aan firma's die uit België exporteren en in de scheepvaart op zee verkopen (duty free – en dus niet op de Beneluxmarkt). Bovendien betreffen de ingediende gebruiksbewijzen alle interne (vaak ongedateerde) documenten die geen enkele objectieve bewijswaarde hebben naar derden toe, zo stelt verweerder.

29. Verweerder concludeert dat de oppositie dient afgewezen te worden aangezien er onvoldoende gebruiksbewijzen zijn geleverd. Zo niet, dan dient de oppositie afgewezen te worden wegens het ontbreken van verwarringsgevaar, aangezien de tekens niet overeenstemmen en de waren en diensten slechts gedeeltelijk soortgelijk zijn. Tevens verzoekt verweerder opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 30 juni 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 juni 2003 tot 30 juni 2008.

33. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

1. Kopie facturen Benelux m.b.t. periode 2004-2008;
2. Kopie advertentie catalogus *Sunny*, België uit 2006, p. 263;
3. Kopie *actual + current orders Total Exlid* periode januari 2005-mei 2009, betreffende de verkoop van HOLSTEN aan duty free klanten in België en Nederland;
4. Kopie *HOLSTEN presentation Jan 2006* (een PowerPoint presentatie van HOLSTEN International Brand Manager, 17 van 66 pagina's);
5. Kopieën uit rapport van *Canadean Beer Service, Annual Report dated July 2008* (enkele pagina's);
6. Kopie *Carlsberg presentation 2007 The Nielsen Company*: schema bierafzet van de merken van Carlsberg, waaronder HOLSTEN, alsmede merkenprofiel HOLSTEN 2006-2008;
7. Diversen: foto *branded truck, trade marketing material*, kopie advertisement *outdoor campaign 2005* en *UK new print from Oct 2005*, alsmede een foto van HOLSTEN bier in het schap van een supermarkt d.d. 26 april 2005.

35. Met betrekking tot de stukken die uitsluitend afkomstig zijn van opposant zelf en niet van enige onafhankelijke bron, zij opgemerkt dat dit op zich niet noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat dit materiaal

daardoor buiten beschouwing moet blijven. Wel moet bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk rekening worden gehouden met de herkomst daarvan, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, degene tot wie het is gericht, en of het, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). Overigens zijn, anders dan verweerder stelt, niet alle ingediende stukken uitsluitend van opposant zelf afkomstig.

36. Uit de facturen (een twintigtal) blijken leveranties in de Benelux van (per factuur) verscheidene duizenden euro's in de periode augustus 2004 tot mei 2008, dit is binnen de relevante periode. Dat het daarbij zou gaan om firma's die uit België exporteren en (duty free) in de scheepvaart op zee verkopen, doet niet af aan de bewijskracht, aangezien onder gebruik van het merk mede verstaan wordt het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer (artikel 2.26, lid 3, sub b BVIE). Een deel van de leveranties betreft alcoholvrij bier.

37. De presentatie van de International brand manager van opposant is weliswaar afkomstig van een interne bron, maar zij bevat foto's en afbeeldingen van verpakkingen die duidelijk niet ontworpen of gemaakt zijn ten behoeve van deze presentatie, namelijk een achttal verschillende bierflessen, respectievelijk –blikken, en een negental verschillende etiketten, met daarop het merk HOLSTEN, alsmede diverse andere verbale en figuratieve elementen, alle variaties op het onderstaande thema:



Dit wijkt dus af van de ingeroepen rechten zoals deze zijn ingeschreven (zuivere woordmerken), maar net als in bovenstaand voorbeeld springt het woorelement op alle afbeeldingen dermate naar voren dat deze afwijkende vorm niet van aard is om het onderscheidend vermogen van de merken in de vorm waarin ze zijn ingeschreven te wijzigen in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. De presentatie, alsmede een aantal daarin opgenomen advertenties, zijn opgesteld in het Engels, dus kennelijk niet uitsluitend gericht op de Duitse markt. De overzichten van de exportcijfers vermelden (onder andere) *Eastern Europe, Europe Export, Europe Licence* en *Ireland*. Een aantal verpakkingen heeft betrekking op alcoholvrije bieren.

38. De pagina's uit het *Annual Report dated July 2008* van Canadean Beer Service – een externe bron<sup>1</sup> - bevatten consumentenprijzen van een groot aantal Duitse bieren, waaronder Holsten, over de jaren 2006, 2007 en 2008. Daarnaast vergelijkt het rapport de bierproductie van een aantal Duitse biermerken over de jaren 2004-2007, waaruit blijkt dat Holsten over al deze jaren een productie heeft van meer dan een miljoen hectoliter, daarin ook begrepen alcoholvrij bier.

---

<sup>1</sup> *Canadean is the leading supplier of information, marketing research and consultancy services to the global beverage and beverage packaging and supplies industries. With headquarters in the UK but with offices around the world, Canadean has built a reputation as the benchmark for global beverage market intelligence. The company's research consultants operate in over 80 countries supported by regional managers and local offices in Madrid, Buenos Aires, Mexico City, Hong Kong, Beijing, Shanghai and Sydney. Canadean's unique industrial research methodology provides a full and accurate picture of the beverage and affiliated markets, which has proved to be one of the most valuable and respected business tools available to industry management and decision makers* (Bron: <<http://www.bestjobs.rs/poslovi-market-research-consultant/52313/3>>).

*Conclusie*

39. Het Bureau is van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond dat de ingeroepen rechten in de relevante periode zowel in de Benelux als in verschillende Europese landen gebruikt is voor alle waren waarvoor deze rechten zijn ingeschreven.

**A.2. Verwarringsgevaar**

40. 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.

41. 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."

42. 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, 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 tekens***

43. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

44. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

45. De ingeroepen rechten zijn identiek en zullen daarom hieronder gezamenlijk behandeld worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
HOLSTEN	holsteenbier

*Visuele vergelijking*

46. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk 7 en 12 letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet in casu niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

47. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het element "bier" in het betwiste teken is beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en derhalve niet onderscheidend.

48. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van het betwiste teken is op één letter na identiek aan het ingeroepen recht. Het verschil betreft een extra letter E bij het betwiste teken op de voorlaatste positie. Dit enige verschilpunt aan het einde van dit deel en de toevoeging van een volledig beschrijvend element aan het einde van het teken kunnen de totale indruk van visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

49. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

50. Hetgeen hierboven reeds is gezegd in verband met het beschrijvende element en het relatieve belang van het eerste deel van het teken is onverkort van toepassing op de auditieve vergelijking. Het eerste deel van het betwiste teken wordt nagenoeg identiek uitgesproken als het ingeroepen recht. Het enige verschil is gelegen in een extra letter E in de laatste lettergreep, hetgeen auditief resulteert in een lang uitgesproken E, versus een kort uitgesproken klinker in het ingeroepen recht. Dit enige verschilpunt en de toevoeging van een volledig beschrijvend element aan het einde van het teken kunnen de totale indruk van auditieve overeenstemming niet ongedaan maken.

51. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

*Begripsmatige overeenstemming*

52. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. Het betwiste teken is een combinatie van het woord "holsteen" en de soortnaam "bier". "De Holsteen" is een verzamelnaam voor acht grote prehistorische zandstenen in de Belgisch-Limburgse gemeente Zonhoven. Tevens wordt er het



(beschermd) landschap mee aangeduid waar deze stenen zich bevinden en dat een toeristische attractie vormt.<sup>2</sup> Meer dan plaatselijke bekendheid mag aan dit fenomeen echter niet toegedicht worden, zodat het Bureau van oordeel is dat het betwiste teken evenmin een vaststaande betekenis heeft voor een groot deel van het Beneluxpubliek, waarbij zij opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om een oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

53. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

#### *Conclusie*

54. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

55. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

57. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn en overeenstemmen met het betwiste teken, worden de warenlijsten hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 32 Bieren; alcoholarme bieren, alcoholvrije bieren.	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

#### *Klasse 32*

58. De waar *bieren* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor in de warenlijst van opposant en is daaraan dus identiek.

59. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn ook alle dranken of producten bestemd voor dranken. Al deze waren zijn bestemd voor menselijke consumptie en dienen om de dorst

<sup>2</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/De\\_Holsteen](http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Holsteen)>; <[http://www.zonhoven.be/files/CMS/HOLSTEEN\\_folder.pdf](http://www.zonhoven.be/files/CMS/HOLSTEEN_folder.pdf)>.

te lessen. Ook de distributiekanaal zijn dezelfde als bij de ingeroepen rechten: al deze waren zijn verkrijgbaar in de supermarkt of drankenhandel. Daarnaast kan men in een café, restaurant of op een terrasje elk van deze dranken bestellen. Ze staan naast elkaar vermeld op de kaart, waardoor ze tevens concurrerend zijn aan de waren van opposant. Al deze waren zijn dus in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

#### *Klasse 43*

60. Hoewel waren en diensten in beginsel naar hun aard verschillen, is het toch mogelijk dat er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten. Zo bestaat er in casu een nauwe band tussen de waren in klasse 32 en de dienst *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)*. Immers zijn deze dranken een *conditio sine qua non* om verstrekt te kunnen worden en gebeurt zulks in de regel ook samen met, voorafgaand aan en volgend op het verstrekken (c.q. nuttigen) van voedsel. In onderhavig geval is er dus sprake van complementariteit tussen de waren en deze dienst. De bestemming van de waren en de dienst is eveneens dezelfde, namelijk de dorstigen laven. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

61. Voor wat betreft de dienst *tijdelijke huisvesting* van het betwiste teken, bestaat er eveneens een dergelijke complementariteit. Immers zal een onderdeel van de tijdelijke huisvesting ook inhouden dat men voorzien wordt/kan worden van spijzen en dranken. Om te voorzien in deze behoefte is dus ook hier nood aan de dranken in klasse 32. Deze waren en diensten zijn dus eveneens soortgelijk.

#### *Conclusie*

62. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

63. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (zie punten 24 en 27) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Plaats en wijze van gebruik van het teken kunnen overigens in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn.

64. 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.

65. 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). In casu betreft het dagelijkse consumptiegoederen waarvoor het gemiddelde aandachtsniveau van de consument normaal is. Daarbij zij opgemerkt dat ook het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dient vastgesteld te worden op basis van de registergegevens en niet aan de hand van het feitelijke gebruik van het teken.

66. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Anders dan verweerder stelt (zie punt 27), volgt hieruit niet dat merken die niet bijzonder bekend zijn een beperkte onderscheidingskracht hebben en dus een geringe beschermingsomvang genieten. De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend en hebben dus een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

## **B. Conclusie**

67. De tekens zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief overeenstemmend; een begripsmatige vergelijking was niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken zijn hetzij identiek hetzij (sterk) soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Derhalve is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van soortgelijke ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

68. De oppositie met nummer 2003278 wordt toegewezen.

69. Benelux depot 1161091 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 32 Alle waren.

Klasse 43 Alle diensten.

70. Benelux depot 1161091 wordt ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie niet gericht was, namelijk:

Klasse 16 Alle waren.

71. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 februari 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Jan Hart