



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003353
van 29 april 2010

Opposant: **Virgin Enterprises Limited**
The School House 50 Brook Green
W 6 7RR London
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht **Europese inschrijving 3421633**

VIRGIN

tegen

Verweerder: **PUT Joseph**
Sluisstraat 65
3590 Diepenbeek
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1162816**

VIRGIN BLOOD

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 juli 2008 heeft verweerder een depot van het woordmerk VIRGIN BLOOD ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 33. Het depot is onder nummer 1162816 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2008.
2. Op 29 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving van het woordmerk VIRGIN, ingediend op 21 oktober 2003 en ingeschreven op 22 april 2005, voor waren en diensten in de klassen 28, 33, 41, 43, 44 en 45.
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. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 33 en een deel van de diensten in klasse 43 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 13 oktober 2008.
8. De procedure is op gezamenlijk verzoek twee keer opgeschort. Gedurende de verlengde *cooling-off* periode heeft verweerder op 18 maart 2009 haar depot beperkt. Dit werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") aan partijen meegedeeld op 24 maart 2009.
9. De contradictoire fase van de procedure is op 14 april 2009 aangevangen. Het Bureau heeft op 17 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 juni 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing ervan in te dienen.
10. Op 29 mei 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 juni 2009 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 19 juni 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau verweerder op 29 juni 2009 om een tweede exemplaar ervan. Verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 29 augustus 2009.

12. Op 8 juli 2009 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 20 juli 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van opposant

16. Opposant deelt mede dat hij de oppositie handhaaft, ondanks de beperking door verweerder van het bestreden depot tot wijnen in klasse 33.

17. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste depot identiek, dan wel soortgelijk of complementair, aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

18. Uitgaande van de totaalindruk op visueel, auditief en begripsmatig gebied, zijn merk en teken volgens opposant sterk overeenstemmend. Het eerste element van het betwiste merk is VIRGIN, aldus opposant. Dit, volgens opposant dominerende, element is identiek aan het ingeroepen recht. Aangezien het bovendien het eerste element van het betwiste teken betreft, zal dit nog meer de aandacht van de consument trekken volgens opposant. Opposant stelt dat het ingeroepen recht weliswaar een beeldelement heeft, namelijk een stiling van het lettertype, maar dat het woordbestanddeel VIRGIN hierin goed herkenbaar is.

19. Opposant stelt dat de in aanmerking komende consument een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Bovendien is het ingeroepen recht voor onder andere wijnen en wodka volgens opposant zeer bekend. Opposant verwijst ter onderbouwing van deze stelling naar een aantal websites van opposant en sluit ter illustratie enkele voorbeelden hiervan bij. Daarnaast is het intrinsiek onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht volgens opposant hoog.

20. Verder voegt opposant toe dat het mogelijk is dat ondernemingen die in diverse marktsegmenten actief zijn, submerken gebruiken die het dominerende element van een hoofdmerk bevatten, waardoor het denkbaar is dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als afzonderlijke, maar van eenzelfde onderneming afkomstige productlijn beschouwd.

21. Tenslotte merkt opposant op dat de waren in klasse 33 (wijnen) identiek zijn en dat de distributiekanaalen ervan dezelfde zijn. Dit, samen met een meer dan gemiddelde mate van

overeenstemming tussen merk en teken, maakt dat er een gevaar voor verwarring bestaat, volgens opposant.

22. Opposant verzoekt om de oppositie gegrond te verklaren en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder stelt dat VIRGIN als woordmerk voor doorsnee waren en/of diensten niet beschermbaar is. Het gaat om een in de Benelux gangbare aanduiding die "het ongerepte" insinueert en die voor veel producten gebruikt wordt, aldus verweerder. Om die reden heeft opposant gekozen voor een specifieke schrijfwijze van haar merk, volgens verweerder. De naam die verweerder voor zijn wijn heeft gekozen, speelt volgens verweerder in op de kleur van het product en verwijst geenszins naar het sierschrift van het tegenpartij.

24. Het ingeroepen merk "VIRGIN" is volgens verweerder meer dan vijf jaar geregistreerd en derhalve dienen slechts de waren waarvoor het gebruikt is bij de vergelijking in aanmerking te worden genomen. Op basis van de door opposant ingediende Engelstalige bewijzen die bijvoorbeeld prijzen in Britse ponden vermelden, is verweerder van mening dat er vermoedelijk geen gebruik in de Benelux is gemaakt van het merk VIRGIN voor wijnen. Juist omdat er geen gebruik van het merk in de Benelux is gemaakt, heeft opposant het merk in de Europese Unie gedeponerd om gebruiksplichtproblematiek te ontwijken, volgens verweerder.

25. Auditief is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming en visueel zijn er ook duidelijke verschillen, het ingeroepen recht bestaat uit één woord en het bestreden teken uit twee woorden plus een logo.

26. Verweerder is, anders dan opposant, van mening dat de betrokken consument geen gemiddelde consument is. Het gaat om een alcoholische drank waarbij de verkoop is verbonden aan bepaalde regels. Men mag volgens verweerder zeker niet stellen dat de wijn verkocht wordt aan kinderen of dat de gemiddelde consument zich beperkt tot domme blondjes. Wijn is volgens verweerder een edel product dat hierdoor duurder is en dat op basis van diverse criteria geselecteerd wordt en niet blind gekocht wordt. Voorts kent de gemiddelde consument in de Benelux de verschillen tussen producten die in het Nederlands of in het Engels worden aangeboden waarbij het Frans al de oorsprong van het product verraadt.

27. Tenslotte stelt verweerder dat uit een onderzoek naar andere merken VIRGIN in de Benelux is gebleken dat de oudste rechten op de naam "VIRGIN" niet aan opposant toekomen en dat het hierdoor duidelijk is waarom opposant voor een meer onderscheidende beeldmerk gekozen heeft.

28. Verweerder verzoekt om verwerping van de oppositie.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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 en diensten

32. 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).

33. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Wijnen; mousserende wijnen; alcoholhoudende dranken; likeuren, cider; brandewijn; cocktails.	Klasse 33 Wijnen
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); club, restaurant, pubs, café-restaurants, cafetaria's en bars; catering.	

34. Wijnen komen *expressis verbis* in beide waren- en dienstenlijsten voor en zijn derhalve identiek.

Vergelijking van de tekens

35. Zowel opposant als verweerder refereren bij de vergelijking van merk en teken aan het beeldelement van het ingeroepen recht (zie overwegingen 18 en 23), bovendien stelt verweerder ook dat er een logo bij het bestreden teken is opgenomen (zie overweging 25). Het Bureau wijst erop dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn gedeponeerd en geregistreerd als zuivere woordmerken en dat het Bureau deze vergelijkt zoals opgenomen in het register.

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VIRGIN	VIRGIN BLOOD

37. 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).

38. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

39. 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.

40. Het Bureau is van oordeel dat noch het bestanddeel „virgin” noch het bestanddeel „blood” duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel van het bestreden teken. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „virgin” dominerend is, omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blood” als dominerend aan te merken (zie in die zin GEA, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005).

41. Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu blood) en een ander merk (in casu Virgin), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEA, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEA, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element „VIRGIN” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het aangevraagde merk.

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord, VIRGIN, en het bestreden teken bestaat uit twee woorden, namelijk VIRGIN en BLOOD. Het ingeroepen merk, VIRGIN, is volledig opgenomen in het betwiste teken, VIRGIN BLOOD. Het vormt daarvan het eerste deel. De consument hecht normaliter meer belang aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

43. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zekere overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

44. Bij de auditieve vergelijking is van toepassing dat het bestreden teken uit drie lettergrepen bestaat en het ingeroepen recht uit twee lettergrepen, de eerste twee lettergrepen zijn identiek. In hun geheel stemmen merk en teken naar oordeel van het Bureau overeen, omdat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het ingeroepen recht hetzelfde worden uitgesproken. Hoewel het bestreden teken langer is, is het Bureau van oordeel dat de overeenstemming vanwege het gemeenschappelijke identieke element in casu van groter belang is.

45. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

46. Virgin betekent "maagd" in het Engels en het Bureau is van oordeel dat dit een dusdanig gangbaar woord is dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenis gemakkelijk herkent. De toevoeging van het woord Blood in het bestreden teken (Engels voor bloed) neemt niet weg dat merk en teken naar hetzelfde begrip, namelijk maagd, verwijzen. Maagdenbloed heeft naar oordeel van het Bureau voor de in het geding zijnde waren geen beschrijvende betekenis, het verwijst bijvoorbeeld niet naar een specifieke kleur, zoals verweerder lijkt te betogen.

47. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatig in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

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, C-342/97, reeds geciteerd).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval enerzijds uit consumenten met een bijzondere liefhebberij voor wijnen (die overigens niet noodzakelijkerwijs duurder hoeven te zijn), deze consumenten zullen een hoger aandachtsniveau hebben. Anderzijds bestaat het in aanmerking komend publiek uit consumenten die wijn als een meer courante aankoop zien bij de wekelijkse boodschappen (deze consumenten hoeven overigens niet noodzakelijkerwijs dom dan wel blond te zijn), waarbij het aandachtsniveau normaal zal zijn. Het Bureau gaat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring uit van het publiek met het minste 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant (zie punt 19) dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

B. Overige factoren

53. De stelling van verweerder dat het ingeroepen merk meer dan vijf jaar geregistreerd is en dat derhalve slechts de waren waarvoor het gebruikt is bij de vergelijking in aanmerking dienen te worden genomen, is niet correct (zie overweging 24). Ten eerste is het ingeroepen recht niet gebruiksplchtig. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 juli 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 juli 2003 tot 15 juli 2008. Het ingeroepen werd recht op 22 april 2005 ingeschreven, dit is niet meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag. Ten tweede heeft verweerder de door opposant bijgevoegde stukken ter ondersteuning van de bekendheid van het ingeroepen recht opgevat als bewijzen van gebruik en heeft verweerder niet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter expliciet vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen.

C. Conclusie

54. De totaalindruk van de tekens is visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en de waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV BESLUIT

55. Oppositie met nummer 2003353 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1162816 wordt niet ingeschreven.

57. 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, 29 april 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Jan Hart