



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004595
van 9 december 2011

Opposant: **Red Bull GmbH**
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
Oostenrijk

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam,
Nederland

Ingeroepen recht 1: RED (Europese inschrijving 1187301)

Ingeroepen recht 2: RED BULL (internationale inschrijving 961854)

Ingeroepen recht 3: RED BULL (internationale inschrijving 972114)



Ingeroepen recht 4: (Europese inschrijving 3350501)

tegen

Verweerder: **Huseyin Altun**
Kloosterlaan 136
9675 JP Winschoten
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1183193)

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

1. Op 15 juni 2009 heeft verweerders rechtsvoorganger, Goldzade C.V., een Benelux depot van



het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 5 en 32. Dit depot is onder nummer 1183193 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juli 2009.

2. Op 1 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 1187301 van het woordmerk RED, ingediend op 25 mei 1999 en ingeschreven op 14 februari 2005 voor waren in de klassen 32 en 33;
- Internationale inschrijving 961854 van het woordmerk RED BULL, ingediend op 19 maart 2008 en ingeschreven op 23 oktober 2008 voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 32, 41 en 43;
- Internationale inschrijving 972114 van het woordmerk RED BULL, ingediend op 19 maart 2008 en ingeschreven op 22 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 en 45;
- Europese inschrijving 3350501 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 september 2003 en ingeschreven op 6 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 32, 33, 35, 41 en 43.

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

4. Het betwiste depot is inmiddels overgedragen aan verweerder, welke overdracht is aangetekend in het register.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 oktober 2009.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 december 2009. Op 14 december 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 12 februari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 16 maart 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 mei 2010 om daarop te reageren.

11. Op 13 mei 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 17 mei 2010 doorgestuurd aan opposant.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant zet vooreerst uiteen dat zijn ingeroepen rechten een grote bekendheid hebben en dus een ruimere beschermingsomvang genieten. Ter onderbouwing van deze stelling voegt opposant documentatie toe.

16. Conform vaste rechtspraak spelen de wordelementen van een samengesteld teken een grotere rol in de totaalindruk dan de beeldelementen, zo stelt opposant. Bovendien acht hij het wordelement ENERGY DRINK beschrijvend, zodat het geen onderscheidend vermogen heeft en het publiek dit onderdeel niet als onderscheidingsteken zal opvatten. Opposant concludeert hieruit dat de totaalindruk van het teken gedomineerd wordt door de wordelementen RED DRAGON.

17. Verder volgt volgens opposant uit vaste rechtspraak dat indien het eerste element van een teken identiek is aan het eerste element van een ouder merk, geconcludeerd dient te worden dat merk

en teken visueel en auditief overeenstemmen, hetgeen hij in casu van toepassing acht voor alle ingeroepen rechten. Voor het eerste ingeroepen recht geldt bovendien dat het volledig is opgenomen in het betwiste teken. Ook in dat geval stemmen de tekens volgens vaste rechtspraak visueel en auditief overeen, aldus opposant. Omdat beide omstandigheden zich voordoen ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, meent opposant dat de tekens in visueel en auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen.

18. Dat de aandacht van de consument voornamelijk gericht is op het eerste deel geldt des te meer nu de betrokken waren, kort gezegd, dranken betreffen. Voor dranken geldt immers dat wanneer zij besteld worden in een disco of bar, consumenten niet in de positie zijn merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moeten afgaan op de bij hen achtergebleven onvolmaakte herinnering van de naam van het drankje. Dit onderstreept het belang van het eerste bestanddeel van merk en teken, dat door de consument het best herinnerd zal worden. Verder is van belang dat het eerste woord in de rumoerige atmosfeer van een bar of disco vaak luid wordt geroepen, met minder aandacht voor het tweede deel van het merk en dat het eerste woord wordt gebruikt bij wijze van afkorting, die door het personeel wordt begrepen.

19. Begripsmatig heeft het dominante element van het betwiste teken dezelfde inhoud als het eerste ingeroepen recht en als het eerste element van de overige ingeroepen rechten, zo stelt opposant. Bij de ingeroepen rechten met het element BULL wordt deze begripsmatige overeenkomst volgens opposant nog versterkt door het feit dat het gemeenschappelijke element RED gevolgd wordt door een woordelement dat in beide gevallen verwijst naar een (rood) agressief dier (respectievelijk een draak en een stier). Bij het vierde ingeroepen recht is deze overeenstemming des te sterker door het gebruik van de kleuren rood en geel en het feit dat beide tekens de afbeelding bevatten van twee agressieve tegenover elkaar in aanvalspositie geplaatste dieren met horens. Dit maakt het zijns inziens des te waarschijnlijker dat het relevante publiek kan menen dat het betwiste teken een submerk is van dezelfde merkhouder.

20. Bij de vergelijking tussen merk en teken dient ook rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, dat kan variëren naargelang de waren en diensten waarop merk en teken betrekking hebben. In dit geval bestaat het publiek onder meer uit de gemiddelde consument van dranken, waaronder *energy drinks*. Het is bekend dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument bij dit soort producten niet hoog is, onder meer omdat het gaat om producten met een lage prijs.

21. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

22. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste depot uit het register te verwijderen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

23. Opposants claim komt verweerder volkomen onterecht voor; hij stelt immers vast dat in meer dan duizend merken voor energiedranken het element RED voorkomt, en geeft daar een aantal

voorbeelden van. Verweerder wijst er nog op dat het betwiste teken een oude historie heeft en verwijst naar de Chinese cultuur. Hij vestigt er de aandacht op dat opposant eerder reeds vergelijkbare rechtszaken heeft verloren en verzoekt zijn (eventueel door het Bureau aangevulde) bezwaren over te maken aan opposant.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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 waren

27. 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).

28. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, dienen in casu de waren in overweging te worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de aanvraag.

29. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Met betrekking tot het vierde ingeroepen recht (Europese inschrijving 3350501):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 5 Alcoholvrije medicinale isotone dranken.
<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, waaronder T-shirts, blouses, truien, anoraks, windjacks, schorten, petten, hoeden, hoofdbanden, bretels, ceintuurs om de portemonnee aan te bevestigen, zonnekleppen; sportkleding, sportschoenen, voetbalschoenen en noppen, skischoenen; antislipzolen voor schoenen; korsetten; luiers van textiel.</p>	
<p>Klasse 28 Spellen, speelgoederen, speelkaarten; speelkaarten en kaartspellen; schertsartikelen, confetti; gymastiek- en sportartikelen (voorzover begrepen in klasse 28); gymnastiek- en sportuitrustingen, waaronder wintersportuitrusting, waaronder ski's, snowboards en schaatsen en sneeuwschoenen; tennisgerei; uitrusting voor hengelaars; speciale tassen voor sportuitrusting, waaronder tassen voor ski's en surfplanken, crickettassen, golf- en tennistassen; skibindingen, skistokken, zijkanten voor ski's, bekledingen voor ski's; snowboardbinders; ballen; halters, kogels, discussen, speren; tennisrackets, cricketslaghouten, golfclubs, hockeysticks; rolschaatsen, inlineskates; tafels voor tafeltennis; kerstboomversiering; bollen met kunstsneeuw; elektrische of elektronische spellen, anders dan die welke in samenhang met een televisietoestel worden gebruikt; speelgoedvoertuigen met radiografische besturing; fruitautomaten met muntinworp en speelautomaten; schermdegens; sportbogen; netten voor balspellen, tennisnetten; vistuig, vishaken, schepnetten voor hengelaars; zwemvliezen voor zwemmers; paragliders, vliegers; skateboards; surfplanken, bodyboards, windsurfplanken; trapezes en masten voor zeilplanken; elleboog- en kniebeschermers.</p>	
<p>Klasse 32 Alcoholvrije dranken, waaronder verfrissende dranken, energiedrankten, weidrankten en isotone (hyper- en hypotone)</p>	<p>Klasse 32 Alcoholvrije dranken in het bijzonder sport- en energiedrankten; minerale en gazeuse wateren; vruchtendrankten en vruchtensappen;</p>

<p>dranken (voor gebruik door en/of volgens vereisten van atleten); bier, moutbier, tarwebier, porter, ale, stout en lager; alcoholvrije dranken op basis van mout; minerale en gazeuse wateren; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen, essences en andere preparaten voor de bereiding van dranken alsmede bruistabletten en -poeders voor dranken en alcoholvrije cocktails.</p>	<p>bieren; mineraalwater en sodawater en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor het bereiden van dranken; alcoholvrije aperitieven; alcoholvrije cider; alcoholvrije vruchtenextracten; limonade; coladranken; essences voor de bereiding van dranken; groentesappen [dranken].</p>
<p>Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); alcoholhoudende warme en gemengde dranken, waaronder alcoholhoudende energiedranken, bisschopswijn en gemengde dranken met melk; alcoholhoudende dranken op basis van mout, moutlikeuren; wijnen, spiritualiën en likeuren; alcoholhoudende preparaten voor de bereiding van dranken; cocktails en aperitieven op basis van spiritualiën of wijn; wijnhoudende dranken.</p>	
<p>Klasse 35 Reclame, waaronder promotie van goederen en diensten en van wedstrijdevenementen, waaronder wedstrijdevenementen van sportieve aard; verzorgen van reclame; verspreiding van goederen voor commerciële doeleinden; reclame, on line, op een computernetwerk; verhuur van reclametijd op communicatiemedia; knipseldiensten; consultancy op organisatorisch gebied; beheer van ondernemingen; kantoorfuncties; kantoorfuncties; organiseren van beurzen of tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; verhuur van verkoopautomaten; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen te bekijken en te kopen.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding, ontspanning; amusement, waaronder muziekkuitvoeringen alsmede ontspanning via radio en televisie; sportieve en culturele activiteiten, waaronder het organiseren van sportwedstrijden; diensten van nachtclubs en discotheken; organisatie van handelsbeurzen en tentoonstellingen voor culturele, sportieve en educatieve doeleinden; verhuur van videobanden en -cassettes, videofilmproductie; filmen op</p>	

videobanden en het maken van microfilms; on-line-uitgave van elektronische boeken en tijdschriften, elektronische desktoppublishing, on-lineverschaffing van elektronische uitgaven, levering van on-linespeldiensten; verschaffing van karaokediensten; digitale beeldvorming; muziekcompositie.	
Klasse 43 Verschaffing van voedsel en dranken, waaronder in bars, café-restaurants, cafetaria's, kantines, snackbars, restaurants, zelfbedieningsrestaurants; het verstrekken van voedsel en dranken; tijdelijke huisvesting, waaronder in hotels, pensions, vakantiecampen, vakantiehuizen, motels; reservering van tijdelijke huisvesting; dierenpensions; verhuur van verplaatsbare constructies, bars en tenten; verhuur van stoelen, tafels, tafellinnen, glaswerk en baruitrustingen.	

Klasse 5

30. De waren *alcoholvrije medicinale isotone dranken* van het betwiste teken vallen onder de waren *alcoholvrije dranken, waaronder isotone (hyper- en hypotone) dranken (voor gebruik door en/of volgens vereisten van atleten)* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan, ongeacht het al dan niet medicinale karakter van deze dranken; in beide gevallen beogen zij immers een gunstig effect te hebben op de gezondheid en/of de conditie.

Klasse 32

31. De waren *minerale en gaseuze wateren, vruchtendranken en vruchtensappen, bieren, siropen, essences en andere preparaten voor het bereiden van dranken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

32. De waar *sodawater* van het betwiste teken is identiek aan de waren *gaseuze wateren* van het ingeroepen recht.

33. De waren *alcoholvrije dranken in het bijzonder sport- en energiedranken en andere alcoholvrije dranken, alcoholvrije aperitieven, alcoholvrije cider, alcoholvrije vruchtenextracten, limonade, coladranken en groentesappen [dranken]* van het betwiste teken vallen alle onder de waren *alcoholvrije dranken* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

34. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens


35. 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).

36. 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).

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

39. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat de afbeelding van twee rode stieren die elkaar in volle galop frontaal dreigen te rammen, met op de achtergrond een oranje cirkel. Daaronder staat in grote rode letters de tekst "Red Bull".

40. Het betwiste teken bevat de afbeelding van drie monsterachtige wezens, waarvan twee gepantserde draken, de een zwart, de andere goudkleurig, die elkaar met uitgestrekte klauwen en onheilspellende attributen te lijf dreigen te gaan. Van het derde wezen, dat zich bovenaan bevindt en geel is, is niet geheel duidelijk of dit eveneens een (vliegende) draak voorstelt dan wel een dinosaurusachtige of een soort exotische vogel. Dwars over dit raadselachtige wezen staat in witte letters de tekst RED DRAGON in een speciaal lettertype. Daaronder en in veel kleinere gele letters staat de tekst ENERGY DRINK. Het geheel is in een vierkant geplaatst tegen een rode achtergrond.

41. 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 (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel ENERGY DRINK van het betwiste teken, dat beschrijvend en dus niet onderscheidend is voor de betrokken waren.

42. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het element RED komt identiek voor aan het begin van de wordelementen van beide tekens. De overige wordelementen en de toch ook dominante figuratieve elementen stemmen visueel niet overeen, zodat de visuele totaalindruk slechts in geringe mate overeenstemt.

43. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. De figuratieve elementen lenen zich niet voor fonetische weergave. Het identieke element van de te vergelijken tekens (RED) wordt identiek uitgesproken en ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Anderzijds zijn de overige elementen van de tekens auditief in het geheel niet overeenstemmend, waardoor de auditieve totaalindruk hooguit in geringe mate overeenstemt.

45. De tekens zijn op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

46. Het gemeenschappelijk wordelement in de te vergelijken tekens (RED) is Engels voor rood. Het element BULL in het ingeroepen recht is Engels voor stier. Dit is een heel gebruikelijk woord in de Engelse taal en zal door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk worden begrepen. Het woord zou kunnen verwijzen naar de kracht die de energiedrankjes opwekken, of naar de stof taurine (van het Latijnse *taurus*, stier), een belangrijk bestanddeel van deze drankjes en aanvankelijk geïsoleerd uit stierengal (*fel tauri*). Deze verbanden zullen evenwel, naar het oordeel van het Bureau, door het in aanmerking komend publiek niet worden gelegd. Wel worden stieren doorgaans geassocieerd met kracht, bruto geweld en agressie, zeker in combinatie met de kleur rood (de spreekwoordelijke rode lap op een stier). Eenzelfde associatie zal vaak worden gemaakt ten aanzien van een draak (Engels: *dragon*), getuige de heldenstatus van tal van drakendoders in verschillende mythologieën, terwijl een rode draak wellicht het beeld oproept van een vuurspuwende variant ervan. Ten slotte zij nog vermeld dat zowel de Stier als de Draak een sterrenbeeld verzinnebeelden.

47. De figuratieve elementen geven expressie aan de wordelementen, namelijk enerzijds twee ontembare stieren en anderzijds twee vervaarlijke draken die elkaar te lijf dreigen te gaan.

48. De wordelementen van beide tekens hebben begripsmatig dezelfde structuur, namelijk dezelfde kleur, gevolgd door de naam van een dier, alles in het Engels. Weliswaar gaat het om verschillende dieren, maar daartussen bestaan toch enkele connotatieve verbanden en beide tekens

bevatten de afbeelding van twee gewelddadige dieren die elkaar frontaal aanvallen. Op grond hiervan concludeert het Bureau dat de tekens op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

49. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen.

A.2. Globale beoordeling

50. 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.

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). In het voorliggende geval gaat het om dranken die behoren tot het courante consumptiepatroon van de consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

52. 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, beide reeds aangehaald). In casu gaat het om identieke waren, waardoor de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens wordt gecompenseerd.

53. 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). Opposant beroept zich op een ruime bekendheid van de ingeroepen rechten en dus een navenant hogere beschermingsomvang (zie punt 15). Het Bureau acht het niet nodig deze stelling van opposant nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing.

54. Het betwiste teken stemt visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen met het ingeroepen recht. Deze geringe mate van overeenstemming wordt evenwel gecompenseerd door de identiteit van de betrokken waren. Op grond van dit alles is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

55. Het bestaan van andere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 23), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is

dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

56. Evenmin relevant is dat opposant eerder reeds volgens verweerder vergelijkbare rechtszaken heeft verloren (zie punt 23), aangezien elk geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.

57. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

58. Op grond van het bovenstaand is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

59. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, hoeft dit met betrekking tot de overblijvende rechten niet meer te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2004595 wordt toegewezen.

61. Benelux depot 1183193 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 9 december 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman