




BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005851
van 15 april 2013

Opposant: **R & A Bailey & Co**
Nangor House Western Estate Nangor Road
12 Dublin
Ierland

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1:  (Europese inschrijving 7594484)

Ingeroepen recht 2:  (Europese inschrijving 7029788)

tegen

Verweerder: **Peter Van der Meulen**
Kleistraat 18
9860 Oosterzele
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1210237)

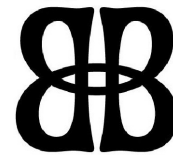
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

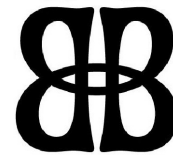
1. Op 20 september 2010 heeft verweerder een depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk




ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 32. Dit depot is in behandeling genomen onder nummer 1210237 en gepubliceerd op 29 september 2010.

2. Op 1 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Europese inschrijving 7594484 van het gecombineerde woord/beeldmerk , gedeponeerd op 11 februari 2009 en ingeschreven op 21 oktober 2009 voor waren in de klassen 29, 30 en 33;



- Europese inschrijving 7029788 van het gecombineerde woord/beeldmerk , gedeponeerd op 2 juli 2008 en ingeschreven op 10 juli 2009 voor waren in de klassen 30 en 33.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op de waren in klasse 33 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. Op 3 december 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Hierbij werd partijen bovendien medegedeeld dat de procedure werd opgeschort aangezien tegen de Europese inschrijving 7594484 een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring was ingesteld. Deze opschorting werd beëindigd toen bleek dat de vervallenverklaring zich enkel richtte tegen klasse 30

van Europese inschrijving 7594484, terwijl de oppositie gebaseerd is op klasse 33. Dit werd partijen medegedeeld op 9 december 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 februari 2011. Het Bureau heeft op 11 februari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 11 april 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 8 april 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 12 april 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 12 juni 2011.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 12 april 2011 door opposant ingediend en op 14 april 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn werd toegekend tot en met 14 juni 2011 om hierop te reageren.

11. Op 19 mei 2011 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op dezelfde dag doorgestuurd aan opposant.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt in de eerste plaats dat zijn bedrijf is opgericht in 1947, door de jaren heen wereldwijd is uitgegroeid tot één van de voornaamste producenten van likeurdranken en als zodanig in meer dan 180 landen Baileys Irish Cream op de markt brengt.

16. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt opposant op dat er sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de merken en het teken, aangezien ze alle bestaan uit twee op grafische wijze weergegeven letters "B". Daar komt bij, zo stelt opposant, dat de woardelementen in het teken van verweerder, de aanduiding BIERBAR, beschrijvend zijn en daarom niet dominerend.

17. In de grafische voorstelling zal het in aanmerking komend publiek, zoals gezegd, de letters "B" herkennen, zo stelt opposant. Het valt dan ook niet uit te sluiten, zo meent hij, dat dit publiek naar de

merken zal verwijzen door het noemen van de letters "B-B". Daarom is er op auditief vlak volgens opposant ook sprake van overeenstemming tussen de tekens.

18. Ten slotte meent opposant dat een begripsmatige vergelijking niet of nauwelijks aan de orde is, aangezien de merken van opposant en het beeldelement in het betwiste teken geen bepaalde betekenissen hebben. Voor zover het in aanmerking komend publiek, zo stelt opposant, begrijpt dat de dubbele "B" in de ingeroepen rechten inderdaad tweemaal een "B" betreft, zal het dit ook herkennen in het beeldelement van het betwiste teken, zodat er in die zin wel enige begripsmatige overeenstemming is.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

20. Opposant concludeert dat het publiek gezien het voorgaande kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. In zijn reactie op de argumenten van opposant merkt verweerder op dat het Bureau een aantal termijnen naar zijn mening niet correct heeft toegepast. Zo meent hij dat de oppositie buiten de termijn werd ingesteld. Bovendien stelt hij dat de argumenten van opposant buiten de termijn door het bureau zijn ontvangen. Verweerder betwist dan ook de rechtsgeldigheid van de ingestelde oppositie.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. 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.

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 (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 tekens

25. 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).

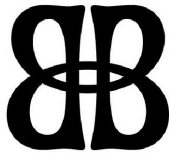

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. 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 gezien, 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).

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

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 7594484)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee grafisch vormgegeven letters "B". De twee letters, in een lettertype stijl art-deco, staan met de ruggen naar elkaar toe en worden onderling verbonden door het middelste streepje van beide letters.

31. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee grafisch vormgegeven letters "B", met hieronder, in kleinere letters, de aanduiding "bierbar". De twee letters "B" zijn weergegeven in een lettertype in jaren '70 stijl, een stijl die wordt versterkt door het gebruik van een donkere en lichte kleur bruin. Beide letters zijn met de rug naar elkaar toegeschreven en zijn verbonden door het middelste streepje. Het onderschrift, BIERBAR, heeft dezelfde licht- en donkerbruine kleuren als de letters "B". Gezien de grafische weergave waarbij het woord BIERBAR in grote letters in twee kleuren is weergegeven en gezien de centrale positie van het beeldelement boven het midden van het woord "bierbar" kan niet gezegd worden dat het woord ondergeschikt is aan het beeld of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012).

32. Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters "BB" gemeen. De gelijkenis tussen deze beeldelementen bestaat niet enkel uit het feit dat het twee letters "B" betreft, maar ook uit het feit dat de opbouw en weergave in beide gevallen overeenstemmend is: in beide gevallen staan de letters "B" met de rug naar elkaar toe en worden deze letters verbonden door het middelste streepje van de letter "B". Bovendien hebben de letters een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm.

33. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van tekens die op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

34. Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

35. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de letters BB zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal herkennen. Het ingeroepen recht zal dan ook worden uitgesproken als "BÉBÉ" of als "dubbel "B". Het bestreden teken zal uitgesproken worden ofwel door enkel te refereren aan "bierbar", ofwel als "BÉBÉ" of als "dubbel "B", al dan niet in combinatie met het onderschrift "bierbar".

36. Merk en teken zijn auditief ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. De letters "BB" hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, in tegenstelling tot het woord "bierbar" in het bestreden teken. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

Conclusie

38. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen.

Vergelijking van de waren

39. 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).

40. 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. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	

41. *Bieren* zijn soortgelijk aan *alcoholhoudende dranken*. Ze kunnen immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd worden. Ze zijn bovendien concurrerend: iemand kan de keuze maken tussen een biertje of een ander alcoholisch drankje. Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

42. De niet-alcoholische dranken minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen worden veelal gecommmercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Daarnaast is het mogelijk dat een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een *siroop of ander preparaat voor de bereiding van dranken* in combinatie met een alcoholhoudend drankje.

43. Niettemin vertonen deze dranken ook verschillende karakteristieken. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken (GEU, arrest Spago, T-438/07, 12 november 2009). Dientengevolge, dient de soortgelijkheid tussen de twee soorten waren als gering te worden beschouwd (zie tevens in die zin GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

Conclusie

44. De waren van verweerder zijn in geringe mate soortgelijk aan de waren van opposant.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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).

47. 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 casu gaat het om waren die bestemd zijn voor courant gebruik door de gewone consument en die niet noodzakelijkerwijs een grote financiële investering vergen, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

48. 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 recht is niet beschrijvend en heeft ab initio een normaal onderscheidend vermogen.

49. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). De waren zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook 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

50. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over de termijn waarbinnen de oppositie dient te worden ingesteld (zie punt 21), verwijst het Bureau naar artikel 2.14, lid 1 BVIE en naar regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Gezien de publicatie van het depot op 29 september 2010, meent verweerder dat de oppositie ingesteld had moeten worden in de maanden oktober of november, waardoor een indiening op 1 december 2010 te laat was. In genoemde regel van het uitvoeringsreglement wordt echter het volgende bepaald: *"De in dit reglement bedoelde in maanden uitgedrukte termijnen beginnen te lopen vanaf de dag waarop de desbetreffende handeling plaatsvindt en verstrijken, in de betreffende maand, op de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijnen beginnen te lopen.(...)"*. In dit concrete geval begon de termijn te lopen op 1 oktober 2010 (art. 2.14, lid 1

BVIE), zoals verweerder zelf ook aangeeft. De termijn liep dus af op 1 december 2010, namelijk *de dag die overeenkomt met de dag waarop de termijn [is] beginnen te lopen*, als bepaald in het UR.

51. In tegenstelling tot hetgeen verweerder meent (zie punt 21), zijn de argumenten van opposant binnen de gegeven termijn door het Bureau ontvangen. Verweerder verwijst naar het stempel dat hij aantrof op het door hem ontvangen exemplaar van de argumenten, maar gaat hiermee voorbij aan het feit dat er sprake is geweest van een regularisatietermijn die liep tot en met 12 juni 2011 waarbinnen opposant het tweede identieke exemplaar van de toegestuurde stukken moest indienen. Verweerder was van deze termijn op de hoogte, gezien de mededeling van regularisatie naar aanleiding van het indienen van de argumenten door opposant, gedateerd op 12 april 2011. Het eerste exemplaar is, zoals hiervoor genoemd (zie punt 9), binnengekomen binnen de gestelde termijn (namelijk op 8 april 2011).

C. Conclusie

52. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2005851 wordt toegewezen.

55. Beneluxdepot 1210237 wordt niet ingeschreven.

56. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 april 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul