



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006460
van 17 april 2012

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

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

Ingeroepen recht: RED BULL (Internationale inschrijving 961854)
tegen

Verweerder: **MAGNOVINOS S.L.U.**
C/PADEL 5
41960 Gines
Spanje

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

Betwiste merk: MADBULL (Benelux depot 1222292)

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

1. Op 25 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk MADBULL ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 33. Dit depot is onder nummer 122292 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 april 2011.
2. Op 24 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de 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.
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 en is gebaseerd op de waren in klasse 32 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 28 juni 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 augustus 2011. Op 5 september 2011 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 5 november 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 4 november 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 11 november 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 januari 2012 om daarop te reageren.
10. Op 3 januari 2012 heeft verweerder Novagraaf Nederland B.V. aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 9 januari 2012.
11. Op 9 januari 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 16 januari 2012 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 recht een grote bekendheid heeft en dus een ruimere beschermingsomvang geniet. Dit geldt evenzeer voor het element BULL; hoewel dit steeds wordt gebruikt in de combinatie RED BULL heeft het door dit gebruik ook op zichzelf grote bekendheid verworven, zo stelt opposant, ter onderbouwing waarvan hij documentatie bijvoegt.

16. Vijf letters van het ingeroepen recht komen op dezelfde positie terug in het betwiste teken, waardoor er volgens opposant sprake is van een zeer hoge mate van visuele overeenstemming. Dit geldt ook op auditief vlak, te meer daar de woorden RED en MAD nagenoeg hetzelfde worden uitgesproken, aldus opposant. Daarnaast is er sprake van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming, gelet op het gemeenschappelijke element BULL, zo meent opposant.

17. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant (in hoge mate) soortgelijk aan de alcoholische en niet-alcoholische dranken van het ingeroepen recht.

18. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste depot voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder betwist dat het element BULL in het ingeroepen recht op zichzelf een bekend merk is geworden en meent dat het niet het dominerende bestanddeel is. Hij ziet meer reden om het element RED aan te merken als dominant, aangezien dit het eerste deel is van het merk.

20. Verweerder merkt op dat het begin van een merk vaak als het belangrijkste deel zal worden gezien en dat het betwiste teken geheel andere beginletters heeft. Daarnaast bestaat het ingeroepen recht uit slechts één woord en ontbreekt dus de spatie, waardoor er nog duidelijker verschillen ontstaan vanuit visueel oogpunt.

21. Auditief is volgens verweerder het einde van de tekens weliswaar hetzelfde, maar klinkt het begin verschillend; de M van het betwiste teken zal duidelijk hoorbaar worden uitgesproken, zodat er in auditief opzicht nauwelijks sprake is van overeenstemming.

22. Begripsmatig is BULL in beide tekens Engels voor "stier", maar verweerder wijst erop dat de Spaanse *toro* een belangrijk nationaal symbool is in een lange traditie van wijnmaken. Het ingeroepen

recht zal volgens verweerder in elk geval worden opgevat als “rode stier” en bij het betwiste teken zal de consument in de gegeven context waarschijnlijk denken aan “boze (Spaanse) stier” of “gekke (Spaanse) stier”. De consument zal in ieder geval geen begripsmatig verband leggen tussen de tekens, aldus nog verweerder.

23. Verweerder richt zich uitsluitend op de export van Spaanse kwaliteitswijnen naar de Benelux, alwaar deze worden verkocht in slijterijen of de grotere supermarkten. De *energy drinks* van opposant zijn daarentegen op vele plaatsen verkrijgbaar, maar de wederzijdse waren liggen niet naast elkaar in de schappen, zodat het publiek nooit met beide merken tegelijk zal worden geconfronteerd; in die zin acht verweerder het dan ook feitelijk onmogelijk dat beide merken met elkaar worden verward. Maar ook al zouden ze wél naast elkaar in het schap liggen, dan nog meent verweerder dat de consument niet snel een blikje *energy drink* voor een fles wijn zal aanzien of andersom.

24. Ondanks het feit dat wijn en bier in zekere mate aan eenzelfde behoefte kunnen voldoen, meent verweerder dat zij niet tot eenzelfde categorie dranken behoren; zij verschillen duidelijk in kwaliteit en prijs, kennen een andere samenstelling en kleur en hebben duidelijk een ander gebruik; wijn wordt doorgaans voor het genot en niet als dorstlesser gedronken, anders dan bier.

25. Ook de overige dranken van het ingeroepen recht dienen volgens verweerder primair als dorstlessers. Bovendien worden wijnen zowel in winkels als op drankkaarten duidelijk gescheiden van deze niet-alcoholische dranken.

26. Verweerder meent dat het in aanmerking komend publiek in casu voor een deel bestaat uit consumenten met een bijzondere liefhebberij voor wijnen en dus een verhoogd aandachtsniveau heeft.

27. Verweerder concludeert tot afwezigheid van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel te verwerpen, het betwiste teken voor inschrijving te accepteren en opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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.”

30. 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

31. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

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

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RED BULL	MADBULL

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en vier letters, het betwiste teken uit één woord van zeven letters; beide tekens hebben dus dezelfde lengte.

35. 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). In casu zijn de eerste twee letters van de tekens verschillend, maar de overige vijf zijn identiek, zodat er toch sprake is van een zekere visuele overeenstemming.

36. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Beide tekens bevatten hetzelfde aantal letters en lettergrepen en dezelfde klemtoon; daarmee zijn lengte en cadans dezelfde. Bovendien worden beide tekens op zijn Engels uitgesproken, waardoor de eerste lettergreep van het betwiste teken overeenstemmend klinkt als deze van het ingeroepen recht. De tweede lettergreep van de tekens klinkt helemaal identiek.

38. De tekens zijn op auditief vlak in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Het gemeenschappelijk element in de te vergelijken tekens (BULL) 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. Anders dan verweerder (zie punt 22), ziet het Bureau geen aanleiding om in het betwiste teken meteen een Spaans nationaal symbool te herkennen. In hun geheel betekenen de tekens respectievelijk "rode stier" en "dolle stier" en hebben zij dus in essentie een vergelijkbare begripsinhoud door die verwijzing naar een stier.

40. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

41. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief in sterke mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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.

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Classe 32 Boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et adaptées à leurs besoins); bières, bière de malt,	Klasse 33 Wijnen.

<p>bière de froment, porter, ale, stout et lager; boissons maltées sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que pastilles et poudres effervescentes pour faire des boissons et des cocktails sans alcool.</p> <p><i>Alcoholvrije dranken, waaronder frisdranken, energy drinks, dranken op basis van melkwei, isotone, hyper- en hypotone dranken (voor het gebruik respectievelijk de behoeften van sporters); bier, moutbier, korenbier, porter, ale, stout en lager; niet-alcoholische moutdranken; mineraalwater en spuitwater; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen, essences en andere preparaten voor de bereiding van dranken, bruistabletten en poeders voor het bereiden van alcoholvrije dranken en cocktails.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

45. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de verschillende soorten bier van het ingeroepen recht. Hoewel de bereidingswijze en de samenstelling van deze waren verschillend zijn, behoren zij toch tot eenzelfde categorie alcoholische dranken, bestemd voor een breed publiek, en worden zij in dezelfde gelegenheden verstrekt en verbruikt, namelijk restaurants en (eet)cafés. Beide dranken zijn te vinden in dezelfde afdeling van de supermarkt, ook al worden ze daar per subcategorie ingedeeld. Verder kunnen deze dranken afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen en zijn zij wederzijds concurrerend; zo kan men er voor opteren een aangepast bier te nuttigen bij de maaltijd in plaats van een dito wijn.

46. De overige waren van het ingeroepen recht en de wijnen van het betwiste teken hebben dezelfde aard (dranken) en bestemming (het lessen van de dorst). Ook deze waren hebben vaak dezelfde verkoopkanalen en bevinden zich gezamenlijk op menu- of drankkaarten. De wijze van gebruik en de eindgebruikers kunnen dezelfde zijn en ook hier kan er sprake zijn van een concurrentiële verhouding. Nochtans zijn er ook belangrijke verschillen aan te wijzen tussen wijnen en alcoholvrije dranken en mag ervan worden uitgegaan dat de doorsnee consument deze waren wel zal weten te onderscheiden. Daarom bestaat er een geringe mate van soortgelijkheid tussen deze waren (zie in die zin GEU, Rosalia de Castro, T-421/10, 5 oktober 2011).

Conclusie

47. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

48. 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.

49. 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 doorsnee consument. Het door verweerder gestelde hogere aandachtsniveau (van de wijnliefhebber, zie punt 26) zal hooguit gelden voor een (berperkt) deel van het publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

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, beide reeds aangehaald).

51. 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 voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op een ruime bekendheid van het ingeroepen recht en dus een navenant hogere beschermingsomvang (zie punt 15). Het Bureau acht het niet nodig deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij in casu niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing. Aangezien derhalve niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang van het ingeroepen recht, kan verweerders kritiek op de vermeende bekendheid daarvan (zie punt 19) eveneens onbesproken blijven.

52. Het betwiste teken is visueel in zekere mate, auditief in sterke mate en begripsmatig overeenstemmend met het ingeroepen recht en de betrokken waren zijn soortgelijk. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, 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

53. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (namelijk exclusief voor Spaanse kwaliteitswijnen, zie punt 23) en van het ingeroepen recht (volgens verweerder uitsluitend voor *energy drinks*, eveneens punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

54. 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

55. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2006460 wordt toegewezen.

57. Benelux depot 1222292 wordt niet ingeschreven.

58. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 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, 17 april 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Ellen van Holst-van Bauwel