

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007628**

**van 24 april 2014**

**Opposant:** **Lindeboom Bierbrouwerij B.V.**  
Engelmanstraat 54  
6086 BD Neer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoordreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 786470**



*tegen*

**Verweerder:** **BROUWERIJEN ALKEN-MAES,  
naamloze vennootschap**  
Blarenberglaan 3, Stephenson Plaza - Blok C  
2800 Mechelen  
België

**Gemachtigde:** **IPRMANAGER besloten vennootschap**  
Willem Denyslaan 1  
8510 Kortrijk  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1245044**

Cristal. Vers bier van hier.

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 2 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Cristal. Vers bier van hier. voor waren in klasse 32. Het depot is onder nummer 1245044 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 april 2012.
2. Op 19 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 786470 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 14 juli 2005 en ingeschreven op 12 december 2005 voor waren in klasse 32.
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 alle waren 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 20 juni 2012.
8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 21 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 maart 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 28 februari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 maart 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 10 mei 2013 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 14 mei 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 14 juli 2013.

12. Op 9 juli 2013 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 10 juli 2013 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 10 september 2013.

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 15 augustus 2013 door opposant ingediend en op 20 augustus 2013 doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 20 oktober 2013 om hierop, alsmede op de argumenten van opposant te reageren.

14. Op 17 oktober 2013 heeft de verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 21 oktober 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 21 december 2013.

15. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 31 oktober 2013 door verweerder ingediend en op 1 november 2013 doorgezonden aan opposant.

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

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

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

18. 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 opposant**

19. Volgens opposant zijn de woordelementen de meest in het oog springende elementen in het ingeroepen recht. Drie van de vijf woorden van het bestreden teken zijn terug te vinden in het ingeroepen recht, in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats, aldus opposant. Het woord "CRISTAL" in het bestreden teken is door een punt gescheiden van de woorden "bier van hier". Opposant is van mening dat merk en teken visueel en auditief overeenstemmend zijn. De slogan "'T BIER VAN HIER" is een duidelijke verwijzing naar de vestigingsplaats van opposant, te weten Limburg. Opposant heeft ook de slogan "VERS BIER VAN HIER", waarbij de "hier" wederom naar Limburg verwijst. Opposant voegt een artikel bij van de website Nieuwsblad.be waarin het Limburgs imago wordt besproken. Opposant is dan ook van mening dat het teken van verweerder zal worden opgevat als een verwijzing naar het kristalheldere bier van hier.

20. De waren zijn identiek, aldus opposant.

21. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder in de kosten te verwijzen.

22. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

### **B. Reactie verweerder**

23. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat op geen van de stukken het ingeschreven merk wordt getoond zoals ingeschreven. Het wordt ofwel getoond met de afbeelding van een boom en het woord Lindeboom, in welk geval dit de dominerende elementen zijn, ofwel zonder de figuratieve weergave van de boom zoals opgenomen in de inschrijving, maar enkel als slogan. Verweerder is van mening dat de slogan, zonder toevoeging van het figuratieve element van het boompje, beschrijvend is en meent dat het Bureau het op deze wijze hoogstwaarschijnlijk zou hebben geweigerd op absolute gronden. Volgens verweerder is het ingeroepen recht derhalve niet normaal gebruikt gedurende de relevante periode.

24. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een louter beschrijvend woordelement van een samengesteld beeldmerk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit samengestelde beeldmerk gewekte totaalindruk. Dit is volgens verweerder van toepassing op de woordelementen "t Bier van Hier" dat opgevat zal worden als betrouwbaar en afkomstig van de streek zelf. Ook de woorden in "vers bier van hier" in het bestreden teken zijn louter beschrijvend voor de oorsprong en de hoedanigheid van het bier van verweerder. Het merk "Cristal" geniet daarentegen minstens in België een grote bekendheid ingevolge langdurig en intensief gebruik van het merk met betrekking tot bieren, aldus verweerder.

25. De aandacht zal dus in eerste instantie getrokken worden naar respectievelijk de afbeelding van de boom in het ingeroepen recht en het onderscheidende en bekende merk "Cristal" in het bestreden teken. De punten van verschil zijn volgens verweerder gezien het beschrijvende karakter van de slogans ruimschoots voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

26. Volgens verweerder is het normale gebruik niet bewezen en kan er van gevaar voor verwarring geen sprake zijn. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

27. 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.


28. 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."

29. 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 en waren**

30. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Cristal. Vers bier van hier.
Klasse 32 Bieren.	Klasse 32 Bieren.

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 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).

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde afbeelding van een grijze boom, gevolgd door de woorden "t Bier van Hier" in gestileerde grijze handschriftletters. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord "Cristal", gevolgd door een punt en de slogan "Vers bier van hier".

35. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

36. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het element "'t Bier van Hier" is naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren die het beoogt te beschermen, dit geldt ook voor de slogan "Vers bier van hier" in het bestreden teken. Beide slogans geven immers duidelijk aan dat er sprake is van regionaal (vers) bier. Deze elementen kunnen dus niet aangemerkt worden als de dominerende bestanddelen. Het onderscheidende bestanddeel van het ingeroepen recht wordt naar oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door de grafische afbeelding van de boom, het gekozen lettertype en de kleur grijs.

37. Het dominante bestanddeel van het bestreden teken wordt gevormd door het wordelement "Cristal". In het algemeen zal de consument immers 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). Voor wat betreft het argument van opposant dat dit beschrijvend is voor "kristalhelder" (zie overweging 19), merkt het Bureau op dat het woord "cristal" niet beschrijvend is voor bieren, maar hooguit verwijzend. Bovendien is het vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, aangezien het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

38. Een mogelijke overeenstemming tussen het merk en het teken, heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de aanduiding "bier van hier", aangezien de grafische elementen en het woord "Cristal" geenszins overeenstemmend geacht kunnen worden.

#### *Conclusie*

39. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen in het ingeroepen recht en het woord "Cristal" in het bestreden teken, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

**Vergelijking van de waren en beoordeling bewijzen van gebruik**

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

**B. Overige factoren**

41. De stelling van opposant dat hij ook de slogan “vers bier van hier” heeft (zie overweging 19), speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010)..

42. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie overweging 24). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

**C. Conclusie**

43. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en de beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2007628 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1245044 wordt ingeschreven.

46. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 april 2014

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard