



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009854

van 20 februari 2015

- Opposant:** **Batavia Stad Development B.V.**
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 657727**

BATAVIA STAD
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 894810**

BATAVIA

tegen
- Verweerder:** **BATAVIA GmbH, Buitenlandse vennootschap te Hagen, Duitsland**
Blankenstein 180
7943 PE Meppel
Nederland
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Freijters**
Langedijk 1
7958 PJ Koekange
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1284750**

Batavia

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Batavia voor waren in de klassen 32 en 33. Het depot is onder nummer 1284750 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 maart 2014.

2. Op 13 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 657727 van het woordmerk BATAVIA STAD, ingediend op 18 juni 1999 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 03, 09, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 43 en 45;
- Benelux inschrijving 894810 van het woordmerk BATAVIA ingediend op 21 december 2010 en ingeschreven op 10 mei 2011 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 en 43.

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 en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 32, 33 en 43 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 19 mei 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 juli 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 juli 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 23 september 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 september 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 november 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 oktober 2014 heeft verweerder het Bureau verzocht om de warenomschrijving van het bestreden teken aan te passen in die zin dat de aanduiding van klasse 33 volledig werd geschrapt.

11. De verweerder heeft op 20 november 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 december 2014.

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 a en b BVIE: het bestaan van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken enerzijds en 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 anderzijds.

A. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat de ingeroepen merken visueel identiek zijn aan het bestreden teken. Het beschrijvend bestanddeel 'stad' zal volgens opposant niet beschouwd worden als het onderscheidend en dominerend bestanddeel. Bijgevolg is deze aanduiding visueel van ondergeschikte betekenis. Verder meent opposant dat auditief het eerste woord van de ingeroepen rechten en het bestreden teken hetzelfde wordt uitgesproken. Opposant merkt op dat Batavia de oude benaming is voor Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. De toevoeging van het woord 'stad' verandert de betekenis niet. Conceptueel zijn beide tekens dan ook identiek, aldus opposant.

16. Wat betreft de vergelijking van de waren stelt opposant dat de waren 'bieren' identiek voorkomen in de warenlijst van de ingeroepen rechten en het bestreden teken. De overige waren zijn soortgelijk. In klasse 33 komen 'alcoholhoudende dranken' identiek voor in de warenlijst van de ingeroepen rechten alsook het bestreden teken. De waren van het bestreden teken zijn complementair aan restauratiediensten. Opposant besluit dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht BATAVIA STAD en complementair aan de diensten van de ingeroepen rechten BATAVIA STAD en BATAVIA.

17. Opposant verzoekt het Bureau dan ook om het depot van het bestreden teken van verweerder te weigeren voor alle waren waarvoor het is aangevraagd en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht 657727 (BATAVIA STAD) ouder is dan vijf jaar en gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal is gebruikt binnen het Benelux-gebied voor de waren en diensten in de klassen waarop opposant zich thans beroept, te weten 32, 33 en 43. Verweerder geeft aan dat hij opposant rechtstreeks om bewijsstukken van normaal gebruik heeft gevraagd, maar dat die niet zijn verstrekt. Wel heeft opposant twee afbeeldingen rechtstreeks aan verweerder overgemaakt. Deze voegt verweerder bij als zijn stuk 1.

Verweerder is van oordeel dat uit deze afbeeldingen niet kan worden opgemaakt dat er sprake is van normaal gebruik van een merk. Hij meent dat opposant zich niet op dit merkrecht in de betrokken klassen zal kunnen beroepen, zodat de argumenten die met dit merkrecht in verband staan buiten de beoordeling door het BBIE dienen te blijven. Zo blijft enkel nog het merkrecht BATAVIA en de diensten in klasse 43 over. Nu het merk van verweerder slechts gedeponeed is in klasse 32 en 33 en niet in klasse 43 is er geen sprake van 'voor dezelfde waren of diensten gedeponeede merken'. Verweerder merkt op dat hij ondertussen zijn bestreden teken liet aanpassen in die zin dat de aanduiding van klasse 33 volledig werd geschrapt.

19. In voorliggend geval gaat het volgens verweerder om waren en diensten die aangeboden worden aan een culinair geïnteresseerd publiek dat veelal waarde hecht aan smaak en herkomst van gerechten en dranken, zodat moet worden uitgegaan van een hoger aandachtsniveau bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring.

20. Verweerder stelt dat de tekens identiek zijn.

21. Geen van de waren of diensten van het bestreden teken zijn echter soortgelijk aan de ingeroepen rechten wat betreft de aard, de bestemming en het gebruik ervan, aldus verweerder. Ondanks het feit dat er een zeker verband kan bestaan tussen restauratieve diensten waarvoor opposant bescherming zoekt en bieren, waarvoor het teken van verweerder werd gedeponeed, is de aard van beide waren en diensten ontegenzeggelijk afwijkend. Bovendien zullen de plaatsen waar de betrokken waren en diensten worden aangeboden grotendeels verschillend zijn. Tot slot betwist verweerder nog dat er in casu sprake is van complementariteit van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en het bestreden teken. Het feit dat bieren genuttigd kunnen worden in een restauratieve gelegenheid is hiertoe ontoereikend.

22. Verweerder haalt ook nog aan dat de naam Batavia doorheen de tijd op velerlei wijzen in velerlei segmenten gebruikt werd en als merk gedeponeed werd. Verweerder verwijst hiertoe onder andere naar een aantal oudere merkdepots. Hij concludeert dat de naam Batavia algemene bekendheid geniet. Daardoor heeft de merknaam Batavia geen sterk onderscheidend vermogen volgens verweerder.

23. Verweerder besluit dat merk en teken weliswaar identiek zijn, maar dat de niet-soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten ieder gevaar voor verwarring uitsluit. Zo toch zou geoordeeld worden dat sprake is van enige mate van soortgelijkheid, dan is deze dermate gering volgens verweerder dat die niet zal leiden tot verwarringsgevaar bij het relevante, meer dan gemiddeld achtzame publiek. Verder heeft het merk zodanig weinig onderscheidingskracht en zodanig weinig naamsbekendheid dat de ingeroepen rechten slechts beperkte bescherming toekomt en verwarringsgevaar niet aannemelijk is. Tot slot verzoekt verweerder ook nog om de verwijzing in de kosten van het geding van 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 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 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

27. 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).

28. 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.

29. 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).

30. In eerste instantie zal hierna het niet gebruikspflichtige ingeroepen recht, Benelux inschrijving 894810 BATAVIA, worden behandeld.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BATAVIA	Batavia

32. Deze tekens zijn identiek. Dit wordt overigens ook tussen partijen in confesso erkend (zie overwegingen 15 en 20 *supra*).

33. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJEU, Arthur et Félicie, C-291/00, 20 maart 2003).

34. Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

Vergelijking van de waren en diensten

35. 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).

36. Bij vergelijking van de 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.

37. De waren en diensten van het ingeroepen recht worden hieronder weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 32 Bieren
KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; hoteldiensten.	

38. De diensten “*restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)*” in klasse 43 van het ingeroepen recht zijn soortgelijk aan de waren “*bieren*” in klasse 32 van het bestreden teken. Er bestaat namelijk een nauwe band tussen het verstrekken van restauratieve diensten en bieren. Restauratieve diensten maken noodzakelijkerwijze gebruik van dranken zoals bieren. Het verstrekken van dranken gebeurt in de regel samen met, voorafgaand aan en volgend op het verstrekken (c.q. nuttigen) van voedsel in bijvoorbeeld een restaurant of andere eetgelegenheid. In onderhavig geval is er dus sprake van complementariteit tussen de waren en deze dienst. De bestemming van de waren en de diensten is eveneens dezelfde, namelijk menselijke consumptie (zie in die zin GEU, 15 februari 2011, T-213/09, Yorma’s).

Conclusie

39. De waren van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

40. 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.

41. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

42. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten 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 (zie in die zin BBIE, Baccardi’s, oppositiebeslissing 2005422, 6 maart 2012).

44. Het onderscheidend vermogen van de oudere merken moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie in die zin GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

45. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Batavia een beperkt onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair zou zijn als merknaam, dient erop gewezen dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder in de loop van de procedure genoegzaam aantoonde dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu toont verweerder niet aan dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn (zie in die zin BBIE, chess jazz, oppositiebeslissing 2008985, 28 november 2014). Zo verwijst verweerder onder meer naar de merken 'NICOLA BATAVIA' en 'Batavia Standard Business Reporting'. Bij gebrek aan identiteit met de conflicterende merken kan met deze merken alvast geen rekening worden gehouden. Voor wat betreft de internationale merkinschrijving 225614 'Batavia' met uitwerking in de Benelux en de Benelux inschrijving 803800 'Batavia' bewijst verweerder dan weer niet dat er bij het relevante publiek geen sprake is van verwarringsgevaar tussen deze oudere merken, die hij aanvoert, en de door opposant ingeroepen rechten. Bijgevolg zal de co-existentie van de door verweerder aangehaalde oudere merken op de markt van geen belang zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de twee ingeroepen rechten en het bestreden teken.

46. Op grond van het voorgaande en zelfs in geval van een beperkt onderscheidend vermogen, concludeert het Bureau dat gezien de identiteit tussen merk en teken en de soortgelijkheid tussen de waren en diensten, het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

47. De stelling van verweerder dat de naam Batavia doorheen de tijd op velerlei wijzen in velerlei segmenten gebruikt werd en als merk gedeponeerd werd en dus algemene bekendheid geniet (zie overweging 22), kan niet worden weerhouden. Verweerder kan zich immers in een oppositieprocedure niet beroepen op de bekendheid van zijn eigen depot. (zie HvJEU, La Española, C-498/07, 3 september 2009). Voor zover verweerder verwijst naar oudere merkrechten, merkt het Bureau nog op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

48. Tot slot zij opgemerkt dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 17). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

49. Ondertussen heeft het Bureau kennis genomen van het vonnis van de Rechtbank van Rotterdam dd. 11 februari 2015 waarbij onder andere de gedeeltelijke gerechtelijke doorhaling werd bevolen van het ingeroepen recht BATAVIA (Benelux inschrijving nr. 894810) voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 37, 39 en 42. Nu deze doorhaling echter geen betrekking heeft op klasse 43 van dit ingeroepen recht, is zij dan ook zonder invloed op onderhavige beslissing.

C. Conclusie

50. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

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

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2009854 wordt toegewezen.

53. Benelux depot met nummer 1284750 wordt niet ingeschreven.

54. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 februari 2015

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier