



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011288
van 26 oktober 2016

Opposant: **Bavaria N.V.**
de Stater 1
5737 RV Lieshout
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: HOLLANDIA (Benelux inschrijving 816306)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 977566)



Ingeroepen recht 3: (Benelux inschrijving 973370)

tegen

Verweerder: **Alexander A.J. van de Ven**
Dodaarsoever 8
2492 TA Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Ven-Wijnja Group V.O.F.**
Dodaarsoever 8
2492 TA Den Haag
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1315228)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 32 en 35. Dit depot is onder nummer 1315228 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 augustus 2015.

2. Op 8 oktober 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 816306 van het woordmerk HOLLANDIA, ingediend op 25 januari 2007 en ingeschreven op 26 januari 2007 voor waren in de klassen 25, 32 en 33;



- Benelux inschrijving 977566 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 31 maart 2015 en ingeschreven op 29 juni 2015 voor waren in klasse 32;



- Benelux inschrijving 973370 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 9 april 2015 en ingeschreven op 23 juni 2015 voor waren in klasse 32.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 18 mei 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Volgens opposant is het element AQUA in het betwiste teken beschrijvend en is daarom HOLLANDIA het meest dominante en onderscheidende element, net als bij de eerste twee ingeroepen rechten, waarmee het teken dus visueel en auditief overeenstemt.

10. Volgens opposant heeft de aanduiding HOLLANDIA geen specifieke betekenis, maar hij meent toch dat de tekens in conceptueel opzicht overeenstemmen. Opposant concludeert dat het betwiste teken en de eerste twee ingeroepen rechten in hoge mate overeenstemmen.

11. Daarnaast acht opposant het betwiste teken ook overeenstemmend met het derde ingeroepen recht, in ieder geval op visueel en begripmatig vlak, door de aanwezigheid van een windmolen, die in beide afbeeldingen op dezelfde wijze is gestileerd, aldus opposant.

12. Opposant acht de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten

13. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste depot geheel af te wijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder kan zich niet vinden in de argumenten van opposant en meent dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Het betwiste teken stemt immers met geen van de ingeroepen rechten overeen; het verschilt van de twee eerste ingeroepen rechten doordat het element AQUA overheerst en van het derde ingeroepen recht door diverse afwijkende aspecten van de afgebeelde windmolens.

15. Bovendien vraagt verweerder zich af of opposant daadwerkelijk wel andere waren dan bier op de markt brengt en wijst hij erop dat alcoholvrije bieren uitdrukkelijk zijn uitgezonderd in zijn depot.

16. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste depot toe te wijzen en opposant te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

17. 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.

18. 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."

19. 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



20. 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).

21. 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).

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 977566):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

24. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een groen verticaal ovaalvormig schild met een dubbele gouden rand. Direct onder de bovenste rand staat in zeer kleine letters de tekst TRADITIONALLY BREWED LAGER BEER en daaronder SINCE 1758. In het bovenste gedeelte van het schild bevindt zich een door twee leeuwen geflankeerd wapen. In het midden van het schild staat het woord HOLLANDIA afgedrukt op een groene liggende rechthoek met aan de linker- en rechterzijde een inkeping. Onder dit embleem staan een drietal medailles afgebeeld, met daarin nog enkele figuratieve elementen en woordelementen, maar deze zijn zo klein weergegeven dat ze nauwelijks waarneembaar zijn.

25. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde afbeelding van een windmolen en daaronder de woorden AQUA in vrij grote letters en HOLLANDIA in veel kleinere en dunnere letters.

26. De vormgeving van het ingeroepen recht, het ovaal schild, de wapenelementen en medailles zijn allerm minst ongebruikelijk voor bieren (waarvoor dit merk is ingeschreven). Door de grootte en de positionering van het woordelement HOLLANDIA in het merk zal dit element de meeste aandacht trekken. Bovendien wordt er in samengestelde tekens veelal naar het woordelement verwezen. De bier kopende consument zal daardoor het woord HOLLANDIA als meest dominerende element opvatten. Dit woord is weliswaar in sterke mate verwijzend voor "producten uit Holland/Nederland", maar het geringe onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk impliceert niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominant bestanddeel kan vormen wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (zie GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).


27. Dit laatste geldt eveneens voor het element AQUA in het betwiste teken; dit is beschrijvend voor water en daarvan afgeleide dranken, maar gelet op de positie en de grootte van dit element, is het van de woordelementen toch het meest dominante bestanddeel, dat geen enkele overeenkomst vertoont met het ingeroepen recht. Echter, gelet op het beschrijvend karakter van dit element en het niet-dominante sterk verwijzende element HOLLANDIA, zal in dit teken het meeste belang moeten worden toegekend aan het beeldelement, dat bovendien bovenaan staat, en dus als eerste zal worden waargenomen (zie in die zin GEU, arrest MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

28. Ook dit beeldelement is geheel verschillend van deze van het ingeroepen recht. Rest dus enkel nog het identieke element HOLLANDIA. Gelet op de geheel ondergeschikte positie en onopvallende weergave hiervan in het betwiste teken, alsmede het sterk verwijzend karakter van dit element, acht het Bureau dit enkele punt van overeenstemming te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te achten.

Conclusie

29. De tekens hebben slechts een sterk verwijzend element gemeenschappelijk, dat in het betwiste teken bovendien geen opvallende rol vervult. Daarom is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, althans onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 816306):



Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HOLLANDIA	

30. Hierboven is reeds geconstateerd dat om aldaar aangehaalde redenen het element HOLLANDIA niet het dominante of meest onderscheidende element is in het betwiste teken. Ook is reeds uiteengezet dat van de woordelementen het woord AQUA het meest in het oog springt en dat, omwille van het beschrijvend karakter van dit woord voor de betrokken waren en diensten, het beeldelement veruit het meest onderscheidend vermogen heeft. Ten slotte is vastgesteld dat de aanduiding HOLLANDIA in sterke mate verwijzend is als geografische herkomstaanduiding voor de betrokken producten. Om al deze redenen is de overeenstemming van een ondergeschikt, sterk verwijzend element van het betwiste teken met het ingeroepen recht niet toereikend om te kunnen concluderen tot een overeenstemmende totaalindruk.

Conclusie

31. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 973370):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

32. Dit ingeroepen recht bevat de gestileerde afbeelding van een windmolen tegen een landschappelijke achtergrond en daaronder de tekst DUTCH WINDMILL.

33. Het is duidelijk dat de woordelementen van de tekens in geen enkel opzicht overeenstemmen. Dit is wel het geval met de (gestileerde) windmolens, maar in het algemeen kan worden gezegd dat (gestileerde) windmolens altijd minstens een aantal punten van overeenkomst zullen hebben (op zijn minst de wieken en de romp en veelal nog een deur en venster). Bovendien zijn er evenzeer behoorlijk wat verschillen aan te wijzen tussen de twee windmolens en hun entourage: een eenvoudige ondergrond bij het betwiste teken (twee golvende lijntjes als stilering van een glooiend landschap of water?), een banderol (tevens als stilering van een golvend landschap?) bij het ingeroepen recht, een witte achtergrond versus een ovaal en een gestileerd akkerlandschap als achtergrond, de stand van de wieken, een puntvormig versus een rond dak. Al met al is het Bureau van oordeel dat deze verschilpunten opwegen tegen de enkele overeenstemming van twee gestileerde windmolens. Dit in combinatie met de verschillende woordelementen voert tot het eindoordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Conclusie

34. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

35. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

36. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>B816306:</u> Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.</p>	
<p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	<p>Klasse 32 Drinkwater, minerale en gazeuse wateren; water, waaronder gearomatiseerde water; alcoholvrije dranken, waaronder softdrinks en energydrinks met uitzondering van alcoholvrije bieren; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>
<p>Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</p>	
<p><u>B977566:</u> Klasse 32 Bieren; alcoholvrije bieren.</p>	
<p><u>B973370:</u> Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	
	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verkooppromotie, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede import en export van voornoemde waren in de klasse 32, alsmede van andere lifestyle dranken en daaraan gerelateerde producten; het organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden; advisering, informatie en advies inzake voornoemde diensten eveneens via het internet.</p>

B. Overige factoren

37. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

38. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2011288 wordt afgewezen.

40. Het Benelux depot met nummer 1315228 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

41. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 oktober 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Paul Vink