



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011883

van 26 juni 2018

Opposant: **Bruno Gmünder GmbH**
Kleiststr. 23-26
10787 Berlin
Duitsland

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
route d'Arlon 234
8010 Strassen
Groothertogdom Luxemburg

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 609526**
SPARTACUS

tegen

Verweerder: **Lord Nightlife bvba**
Vriesenrot 11
9200 Dendermonde
België

Gemachtigde: **RACINE CVBA**
Keizer Karellaan 586 bus 9
1082 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1327068**

Spartacus
GAY CONCEPT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 februari 2016 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van diensten in de klassen 41 en 43 ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder nummer 1327068 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 februari 2016.

2. Op 20 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 609526, met aanduiding van onder andere de Benelux, van het woordmerk SPARTACUS, ingediend op 21 oktober 1993 ter onderscheiding van waren in klasse 16.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 41 en alle diensten in klasse 43 van de betwiste aanvraag en 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 21 april 2016. 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 werd afgerond op 18 mei 2017.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

9. Opposant acht de waren van het ingeroepen recht in klasse 16 in hoge mate soortgelijk aan de geopponeerde diensten in klasse 41 van het bestreden teken, aangezien deze waren en diensten

complementair zijn. De diensten in klasse 43 van het bestreden teken zijn volgens opposant eveneens soortgelijk, vanwege complementariteit, aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

10. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het bestreden teken het ingeroepen recht als dominant element identiek herneemt. De overige woordellemen in het bestreden teken zijn immers naar mening van de opposant beschrijvend. Op visueel vlak acht hij de tekens quasi-identiek. Auditief is er volgens opposant sprake van een sterke overeenstemming. Aangezien merk en teken verwijzen naar hetzelfde concept, is er sprake van begripsmatige overeenstemming, dan wel identiteit, aldus nog opposant.

11. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant een verhoogd onderscheidend vermogen, omdat het algemeen bekend is bij het Benelux publiek en meer specifiek is het zeer bekend bij homoseksuele lezers, aangezien de reis- en gastronomiegids SPARTACUS zich voornamelijk richt op een homoseksueel publiek. Opposant verwijst naar stukken in bijlage ter ondersteuning van gebruik in de Benelux.

12. Het doelpubliek is duidelijk hetzelfde, aldus opposant. Dit blijkt enerzijds uit de bijgevoegde stukken en anderzijds uit de toevoeging "GAY CONCEPT" in het bestreden teken. Het aandachtsniveau van dit publiek is iets hoger dan gemiddeld, aangezien de gemiddelde consument let op de kosten van diensten die voorzien in energie, hetgeen een groot deel van het budget van een huishouden inneemt.

13. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten veroordelen.

B. Reactie van verweerder

14. Verweerder is van mening dat de waren en diensten noch identiek, noch soortgelijk zijn. Hij stelt dat de woorden "in het bijzonder" geen beperking vormen van de warenopgave en de term "drukwerken" te algemeen is en derhalve niet in overeenstemming is met het IP-Translator arrest van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan concludeert hij dat de waren van opposant beperkend moeten worden gelezen als "almanakken voor gastronomische gidsen".

15. In tegenstelling tot opposant meent verweerder dat er geen sprake is van complementariteit tussen de waren en diensten en dat het doelpubliek eveneens verschillend is.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat er geen overeenstemming is, gelet op de betekenisvolle woordellemen "GAY CONCEPT" en de onderscheidende beeldelementen, zoals de kalligrafie en de specifieke typografie van de betekenisvolle woordellemen in het bestreden teken. Er zijn talloze verschillen waardoor volgens verweerder overeenstemming tussen merk en teken is uitgesloten.

17. Er wordt volgens verweerder niet aangetoond dat het merk een bekend merk zou vormen, noch dat er aan dit merk een grote onderscheidingskracht zou zijn verbonden. In geen geval wordt aangetoond dat het een algemeen bekend merk zou zijn.

18. De stelling van opposant dat er sprake zou zijn van een bovengemiddeld aandachtsniveau wordt volgens verweerder niet correct beargumenteerd, noch bewezen. Het argument dat de

gemiddelde consument let op de kosten van diensten voor energie is geheel naast de kwestie, aldus verweerder.

19. Gelet op de onbestaande soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, in ieder geval de zeer beperkte mate van soortgelijkheid, en gelet op de beperkte mate van overeenstemming tussen de tekens, dient te worden vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Verweerder verzoekt in het licht van het voorgaande de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

21. 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."

22. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

23. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

24. 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).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limoncello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPARTACUS	

27. 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 aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht bestaat uit het enkele woord "SPARTACUS". Het bestreden teken bestaat uit het woord "SPARTACUS" met daaronder de woorden "GAY CONCEPT".

29. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in casu het geval voor de elementen "GAY CONCEPT". Deze elementen geven namelijk aan dat het om een 'homoseksueel concept' gaat en zullen ook als zodanig herkend worden. Immers worden beide woorden in de Benelux begrepen. Het gemeenschappelijke en tevens meest onderscheidende en dominante element is "SPARTACUS".

30. Spartacus is een bekende historische Romeinse slavenleider en is als zodanig bekend bij het Benelux publiek, mede door de films en TV-series die er over hem zijn gemaakt.

31. Door het gemeenschappelijke onderscheidende bestanddeel "SPARTACUS" zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van negen letters: SPARTACUS.

33. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord van negen letters "SPARTACUS" in gestileerde zwarte letters die doen denken aan een handschrift. Daaronder bevinden zich in kleinere rode drukletters de woorden "GAY CONCEPT".

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). De grafische elementen in het bestreden teken zijn niet van dien aard dat zij de perceptie van het publiek zullen beïnvloeden en de aandacht zullen afleiden van de wordelementen. Door de weergave in grotere en donkere letters in het bestreden teken wordt de aandacht wel eerder getrokken naar het dominante en meest onderscheidende element "SPARTACUS".

35. Het woordbestanddeel van het ingeroepen recht komt aldus volledig terug als dominant bestanddeel van het teken van verweerder.

36. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

38. Het ingeroepen recht, SPARTACUS, wordt identiek hernomen als dominant (begin-)element van het teken. Dit zal door het in aanmerking komend publiek identiek worden uitgesproken.

39. De wordelementen "GAY CONCEPT" in het bestreden teken zijn – zoals reeds aangegeven – niet onderscheidend, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat dit onderschrift zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

40. De tekens zijn aldus op auditief vlak identiek, dan wel sterk overeenstemmend.

Conclusie

41. De tekens zijn auditief identiek, dan wel sterk overeenstemmend en visueel sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de diensten 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, voor zover de oppositie ertegen is gericht.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cl 16 Produits de l'imprimerie, notamment almanachs pour guide gastronomique. <i>Kl 16 Drukwerken, in het bijzonder almanakken voor gastronomische gidsen.</i>	
	Kl 41 Informatieverstrekking over amusement en entertainment evenementen via online netwerken en via internet.
	Kl 43 Serveren van alcoholische dranken; Het verschaffen van dranken; Bereiding van voedsel en dranken; Serveren van voedsel en dranken; Restaurants met barfaciliteiten met drankvergunning; Het bereiden van voedsel en dranken; Verstrekken van voedsel en dranken in restaurants; Serveren van voedsel en dranken voor gasten; Verstrekken van voedsel en dranken in bistro's; Cateren van voedsel en dranken voor cocktailparty's; Serveren van voedsel en dranken in restaurants en bars; Verstrekken van voedsel en dranken in restaurants en bars; Verschaffen van voedsel en drank in het kader van de ontvangst van gasten.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatie is niet in het Nederlands. De vertaling is uitsluitend toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

45. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient eraan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

Klasse 41

47. Hoewel de woorden "in het bijzonder" in de warenomschrijving van het ingeroepen recht geenszins uitsluiten dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave (zie naar analogie GEU, TUFFRIDE/NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003, ECLI:EU:T:2003:107), bestaat er tussen de drukwerken van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 41 van het bestreden teken geen noodzakelijk verband. De informatieverstrekking gebeurt in het laatste geval via online netwerken en internet. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Klasse 43

48. De diensten van het bestreden teken zijn gericht op het verstrekken van voedsel en drank en verschillen dus in aard, doel, distributiekanaal van de waren van het ingeroepen recht. De eindgebruikers zullen niet verwachten dat de waren en diensten door dezelfde onderneming worden geleverd. Deze diensten zijn dus niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

49. De diensten in kwestie zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijke gebruik van het ingeroepen recht, namelijk voornamelijk gericht op een homoseksueel publiek (zie punt 11) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (en, in voorkomend geval, gebruiksbewijzen). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

51. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

52. Het Bureau concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Aan de bekendheid van het ingeroepen recht dient niet meer toegekomen te worden, aangezien deze niet van invloed kan zijn op de uitkomst van deze beslissing.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2011883 wordt afgewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1327068 wordt ingeschreven.

55. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 juni 2018

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga