



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012029
van 10 mei 2017

- Opposant:** **BROUWERIJ HAACHT in het Frans BRASSERIE HAACHT**
Provinciesteenweg 28
3190 Boortmeerbeek
België
- Gemachtigde:** **PRONOVEM MARKS SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
België
- Ingeroepen recht 1:** **PRIOR** (Benelux inschrijving 87137)

PRIOR
- Ingeroepen recht 2:** **+ Tongerlo +** (Uniemerkt 8557589)


tegen

- Verweerder:** **BROUWERIJ BOSTEELS, naamloze vennootschap**
Kerkstraat 96
9255 Buggenhout
België
- Gemachtigde:** **Stibbe**
Central Plaza, Rue de Loxum 25
1000 Brussel
België

- Betwiste merk:** 
't Brugsche Priorijbier (Benelux depot 1329508)

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

1. Op 25 maart 2016 heeft verweerders rechtsvoorganger, Isabelle Derumeaux, een Benelux depot verricht



van het gecombineerde woord-/beeldmerk , 't Brugsche Prior**ij**bier voor waren in klasse 32. Dit depot is onder nummer 1329508 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 maart 2016. Gaande de procedure (op 9 augustus 2016) is dit merk overgedragen aan de huidige verweerder in deze oppositieprocedure.

2. Op 30 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 87137 van het woordmerk PRIOR, ingediend op 8 december 1971 voor waren in de klassen 32 en 33;



- Uniemerkt 8557589 van het gecombineerde woord-/beeldmerk + **Tongerlo** + ingediend op 17 september 2009 en ingeschreven op 22 februari 2010 voor waren in klasse 32.

3. Volgens de registers 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 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 31 mei 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 is afgerond op 5 december 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. Opposant licht toe dat hij de op twee na grootste brouwerij van België is en reeds meer dan 110 jaar actief is met een ruim aantal bieren op de markt.

10. Opposant stelt vast dat het ingeroepen woordmerk en het dominante woordelement van het tweede ingeroepen recht integraal worden hernomen in het betwiste teken. Daarnaast meent hij dat ook de beeldelementen sterke gelijkenissen vertonen, aangezien het in beide gevallen een afbeelding betreft van een in mindere dan wel in meerdere mate gestileerde toren. Hij concludeert dan ook dat de tekens in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmend zijn.

11. Aangezien het dominante element PRIOR letterlijk terugkomt in het betwiste teken, meent opposant dat de tekens ook op auditief vlak overeenstemmen.

12. Begripsmatig verwijzen zowel het element PRIOR in de ingeroepen rechten als het element PRIORIBIER in het betwiste teken naar waren afkomstig van een klooster onder leiding van een prior, zodat er volgens opposant ook op dit vlak sprake is van een sterke overeenstemming. De elementen GOEDT BIER en 'T BRUGSCHE zijn volgens opposant beschrijvend voor bieren en ontberen derhalve ieder onderscheidend vermogen, zodat zij geen rol spelen bij de begripsmatige vergelijking.

13. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

14. Volgens opposant hebben de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan is gemaakt en dienen zij dus een ruimere bescherming te genieten. Dit onderscheidend vermogen, zo stelt opposant, is enerzijds te danken aan de lange bestaansduur van de merken en anderzijds aan de recente aandacht die zij kregen. De bescherming van het eerste ingeroepen recht gaat immers terug tot 1956 en het bier dat opposant met deze merken op de markt brengt, won meerdere prijzen in nationale en internationale wedstrijden, ten bewijze waarvan opposant een drietal documenten bijvoegt.

15. Opposant concludeert dat er ontegensprekelijk sprake is van verwarring, minstens van associatie en verzoekt het Bureau daarom om de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken in zijn geheel te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder merkt vooreerst op dat het betwiste teken enkel de letters PRIOR gemeen heeft met de ingeroepen rechten, maar dit woord niet als zodanig bevat, doch slechts een afgeleide daarvan, namelijk "Priorijbier". Bovendien is dit element in het betwiste teken ondergeschikt aan de dominante elementen van het wapenschild en GOEDT BIER.

17. De benaming "prior" is volgens verweerder een louter beschrijvend bestanddeel. Ze heeft immers een duidelijke en vaststaande betekenis, namelijk "overste in verscheidene kloosters die geen abdij zijn" (VanDale). In de biersector wordt dit woord beschrijvend gebruikt om te verwijzen naar de origine van een bier, zijnde een product met een zekere samenwerking of historische achtergrond met een priorij; zo ook bij zowel het betwiste teken als de ingeroepen rechten. Het in aanmerking komend publiek zal dit meteen begrijpen, zodat aan dit element minder onderscheidingskracht toekomt. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst verweerder naar het groot aantal bieren op de markt dat gebruik maakt van het woord PRIOR en hij somt hier enkele voorbeelden van op. Ook in het element "priorijbier" in het betwiste teken is het woord "priorij" beschrijvend, aldus nog verweerder.

18. Door dit beschrijvend karakter springen de andere woordelementen alsmede de figuratieve elementen van de tekens in het oog. Deze acht verweerder derhalve bepalend voor de begripsmatige vergelijking en hij concludeert dat zij niet overeenstemmen.

19. Visueel wordt het betwiste teken gedomineerd door de woorden GOEDT BIER en het grafisch element. Deze bevinden zich immers aan het begin van het teken, zijn centraal geplaatst en groter weergegeven dan de rest. Bij de ingeroepen rechten domineren volgens verweerder de elementen PRIOR (TONGERLO) en de afbeelding van een gebouw met trapgevel en toren. Verweerder concludeert dat van een visuele overeenkomst bijgevolg geen sprake is.

20. Voor de auditieve vergelijking is volgens verweerder de uitspraak van de dominerende woordelementen GOEDT BIER bepalend; het doelpubliek zal geenszins het woord prioribier in de mond nemen. Maar ook indien men rekening houdt met alle woordelementen van de tekens, moet verweerder vaststellen dat het teken GOEDT BIER 'T BRUGSCHE PRIORIBIER voor het overgrote deel bestaat uit klanken die niet voorkomen bij de ingeroepen rechten, PRIOR, respectievelijk PRIOR TONGERLO. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens ook niet overeenstemmen op auditief vlak.

21. Verweerder acht de door opposant gestelde bekendheid van zijn ingeroepen rechten onvoldoende onderbouwd, maar in casu zou deze bekendheid tot geen ander besluit kunnen leiden, aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Om dezelfde reden kan volgens verweerder een vergelijking van de waren achterwege blijven.

22. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven en opposant te veroordelen tot alle kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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



26. 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).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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).

28. 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 Beslissing oppositie 2006869 Pagina 7 van 12 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerk 8557589):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
|  |  |

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen recht bestaande uit de gestileerde afbeelding van een torengedouw met daaronder in grote, zwarte letters het woord PRIOR en weer daaronder de naam "Tongerlo", met een sierlijk vormgegeven letter T en "g", geflankeerd door twee kruisjes (of plustekens). Het betwiste teken bevat de gestileerde afbeelding van een spitse toren in een wapenschild met bovenop een kruis en onderaan een sterretje. Onder dit embleem staan in grote letters en onder elkaar geplaatst de woorden GOEDT BIER, en daaronder in veel kleinere letters de tekst "'t Brugsche Priorijbier".

31. 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In casu staan de (voornaamste) figuratieve elementen echter geheel aan het begin (bovenaan), waaraan de consument doorgaans de meeste aandacht besteedt (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en bovendien nemen zij een niet te veronachtzamen deel van de tekens in beslag.

32. Hoewel het in beide gevallen gaat om een (gestileerde) afbeelding van een toren(gebouw), is de stiling toch heel anders te noemen. In het betwiste teken herkent men duidelijk een vierkante toren met daarnaast twee gekanteelde façades (en met een beetje goede wil, althans voor diegenen die het gebouw kennen, een deel van de abdij van Tongerlo). Het betwiste teken daarentegen verwijst niet zozeer naar een realistische toren(spits), maar bevat eerder een "prototype" van een spitse toren. Deze bevat bovenaan een kruis, wat niet het geval is bij het ingeroepen recht. De afbeelding in het betwiste teken is strikt symmetrisch, deze in het ingeroepen recht niet. Deze laatste is alleenstaand weergegeven, die van het betwiste teken daarentegen binnen in een wapenschild. Kortom, visueel zijn deze afbeeldingen geheel verschillend.

33. Dit is ook het geval met de wordelementen. Enige gelijkenis zou men kunnen zien tussen het woord PRIOR in het ingeroepen recht en het element "Priorijbier" in het betwiste teken, waarvan de eerste vijf letters identiek zijn. Echter, niet gezegd kan worden dat het woord PRIOR een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, aangezien het een onderdeel vormt van twee geheel nieuwe woorden ("priorij" en "priorijbier"). Bovendien is dit laatste woord veel langer en maakt het onderdeel uit van een nog langere omschrijving ("t Brugsche Priorijbier"). Ten slotte is deze laatste zinsnede geheel onderaan geplaatst, zodanig klein weergegeven dat hij gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt en is het een beschrijvende aanduiding, die aangeeft dat het gaat om bier gebrouwen door een priorij te Brugge.

34. Wat het auditieve aspect betreft, zij opgemerkt dat het element "Priorijbier" niet eens bij de uitspraak zal worden betrokken, aangezien het publiek dit zal opvatten als deel uitmakend van een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) dat het product beschrijft. Immers, een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). De overige elementen van merk en teken stemmen auditief in geen enkel opzicht overeen.

35. De definitie van "prior" en "priorij" werd hierboven reeds door partijen gegeven (zie punten 12 en 17). VanDale geeft verder nog als synoniemen: "kloosteroverste, kloostervader". Het Bureau tekent hierbij aan dat de benamingen "prior" en "priorij" bij het publiek weliswaar minder bekend zullen zijn dan "klooster", "abt" en "abdij", maar toch niet geheel onbekend, zij het alleen al omwille van de beruchte "priorij van Sion" uit onder meer *De Da Vinci Code* van Dan Brown.

36. Het precieze onderscheid tussen een prior/priorij en een abt/abdij, zal de doorsnee consument ongetwijfeld ontgaan, maar zoals verweerder terecht opmerkt (eveneens punt 17), komt de benaming "prior" veelvuldig voor in biermerken. Analoog aan "abdijbier" zal de bierminnende consument de benamingen prior-bier of priorijbier dus opvatten als een bier afkomstig van of gebrouwen volgens traditionele methoden door of onder de naam van een klooster/priorij/abdij.

37. In casu blijkt dit ook het geval te zijn; de ingeroepen rechten in overeenkomst met de abdij van Tongerlo in de gelijknamige Belgische plaats en het betwiste teken in samenwerking met de priorij Karmel te Brugge, zoals verweerder toelicht.


38. Het is 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, daar 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). In casu is dit van toepassing op het onderdeel "Goedt bier" in het betwiste teken, waarin de consument gemakkelijk de kwalificatie "goed bier" herkent. Deze aanduiding is echter onder elkaar in grote letters centraal in het teken geplaatst, zodat ze kan worden aangemerkt als het dominante wordelement daarvan.

39. Het betwiste teken zal dus worden opgevat als “goed bier van een Brugse priorij” en het ingeroepen recht als “bier van de prior van (de abdij van) Tongerlo”. Ook begripsmatig stemmen merk en teken dus niet overeen, behalve dat zij naar eenzelfde product verwijzen.

Conclusie

40. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux merk 87137):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| PRIOR |  |

41. Dit ingeroepen recht is een zuiver woordmerk. Mutatis mutandis is hetgeen met betrekking tot het voorgaand ingeroepen recht is gesteld, eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht. De conclusie moet derhalve luiden dat ook deze tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Vergelijking van de waren

42. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren 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).

43. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--------------------------|
| <u>Benelux merk 87137:</u> Klasse 32 Dranken voor zover niet begrepen in andere klassen, voornamelijk bieren. | Klasse 32 Bieren. |
| Klasse 33 Dranken voor zover niet begrepen in andere klassen (uitgezonderd bieren). | |
| <u>Uniemark 8557589:</u> Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren. | |

B. Overige factoren

44. Over de door opposant gestelde bekendheid van zijn ingeroepen rechten (zie punt 14) kan het Bureau op basis van de ingediende stukken geen uitspraak doen. Immers, noch een lange bestaansduur noch het winnen van een drietal prijzen zegt op zich iets over deze bekendheid.

45. 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 (zie punten 15 en 22). 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

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2012029 wordt afgewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1329508 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

49. 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, 10 mei 2017

Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Étienne Colsoul