

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2012383
van 17 april 2018

Opposant: **Sazerac Brands, LLC**
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville Kentucky 40223
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 1199611**
BUFFALO TRACE

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 4081956**



Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 7393267**



tegen

Verweerder: **GinQuest BVBA**
Nieuwstraat 196
3511 Hasselt
België

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Lamon**
De Schiervellaan 23
3500 Hasselt
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1337183**



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

1. Op 3 augustus 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



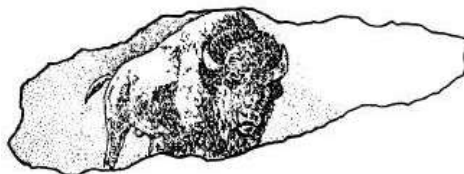
woord-/beeldmerk voor waren in klasse 33. Het depot is onder nummer 1337183 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 augustus 2016.

2. Op 7 oktober 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerkt 1199611, woordmerk BUFFALO TRACE, ingediend op 8 juni 1999 en ingeschreven op 3 augustus 2000 voor waren in klasse 33;



- Uniemerkt 4081956, gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 oktober 2004 en ingeschreven op 19 januari 2006 voor waren in klasse 33;



- Uniemerkt 7393267, beeldmerk , ingediend op 14 november 2008 en ingeschreven op 9 juni 2009 voor waren in klasse 33.

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 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 11 oktober 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 is afgerond op 8 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf is dat wereldwijd handelt in alcoholische dranken. Hij heeft vele merkregistraties wereldwijd. Verweerder is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van brouwerijen en die zich bezighoudt met het vervaardigen van gedistilleerde dranken, aldus opposant.

10. Het bestreden teken bestaat uit een fles met daarop een label met een kop van een buffel. Op het label staat in schuine letters "Buffel gin". De fles is een simpele fles die niet significant afwijkt van andere flessen en zal volgens opposant dus niet opgevat worden als het dominante element. De consument zal volgens hem het element "Buffel Gin" zien als het dominante element, waarbij het element "gin" niet mag worden meegewogen gezien het beschrijvende karakter. De afbeelding van de kop van de buffel versterkt de dominantie van het woord "buffel", aldus opposant.

11. Het eerste ingeroepen recht betreft het woordmerk "Buffalo Trace". De eerste vier letters van dit teken en het dominante element van het bestreden teken zijn identiek. Dit merk en het teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend. Auditief, zo stelt opposant, zijn dit merk en het teken sterk overeenstemmend, aangezien de eerste zes letters identiek worden uitgesproken. Merk en teken zien beide op buffels en zijn begripsmatig derhalve identiek.

12. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit een fles met daarop een label met de afbeelding van een buffel. Ook in dit geval geldt volgens opposant dat het label meer aandacht trekt dan de fles. Nu beide labels zich kenmerken door de afbeelding van de kop van een buffel zijn ze visueel overeenstemmend. Volgens opposant zal de consument naar dit ingeroepen recht verwijzen door gebruik te maken van het woord "buffel", waardoor merk en teken identiek zijn op zowel auditief als begripsmatig vlak.

13. Het derde ingeroepen recht bestaat volgens opposant uit een fles met daarop een label met een buffel erop afgebeeld. Het label trekt de meeste aandacht. Visueel zijn dit merk en het teken overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek.

14. De waren van de merken en het teken zijn volgens opposant identiek, dan wel sterk soortgelijk.

15. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal volgens opposant en de ingeroepen rechten zijn geenszins beschrijvend en derhalve sterk onderscheidend, aldus opposant.

16. Volgens opposant moet het bestaan van verwarringsgevaar worden aangenomen en hij verzoekt het Bureau de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder licht toe een Belgische onderneming te zijn, die actief is op de markt van brouwerijen en het vervaardigen van gedistilleerde dranken. Eén van de zaakvoerders van de onderneming van verweerder heeft als achternaam "Buffel" en is een bekende profvoetballer. De gin werd ter ere van zijn huwelijk speciaal gedistilleerd, aldus verweerder. Deze gin zal dan ook met hem worden geassocieerd en is ook specifiek gericht op de markt van voetballiefhebbers in België.

18. De waren van het bestreden teken bestaan uit gin of zijn gebaseerd op gin. Gin en whiskey worden op een totaal andere manier gedistilleerd en worden bovendien op een andere wijze geconsumeerd volgens verweerder. Het in aanmerking komend publiek van de ingeroepen rechten en het bestreden teken is verschillend. Niet alleen is het bestreden teken gericht op de voetballiefhebber, maar de gemiddelde consument van gin is ook jonger dan die van whiskey. Gelet op de bekendheid van het bestreden teken in België, is er geen risico op verwarring. Volgens verweerder zijn ook de distributiekanaalen verschillend. De waren zijn volgens hem dan ook niet identiek, noch soortgelijk.

19. Het eerste ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit het woord "Buffalo Trace". Volgens verweerder mag het woord "gin" niet zomaar buiten beschouwing worden gelaten zoals opposant doet. De eerste vier letters van "buffel" en "buffalo" zijn weliswaar identiek, maar de rest van de letters evenals de woorden "trace" en "gin" zijn dat niet. Visueel zijn dit merk en het teken verschillend en auditief zijn zij niet identiek, hooguit in geringe mate overeenstemmend volgens verweerder. Het ingeroepen recht verwijst niet louter naar een buffel, maar naar de sporen die een buffel achterlaat. Het bestreden teken verwijst naar de naam van één van de zaakvoerders. Dit merk en het teken zijn dan ook niet overeenstemmend op begripsmatig vlak.

20. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit de afbeelding van een fles. Deze fles is duidelijk anders van vorm dan de fles van verweerder, maar volgens verweerder zal het label inderdaad de aandacht van de consument trekken. Hoewel beide de afbeelding van een buffel bevatten, zijn de afbeeldingen duidelijk verschillend. Auditief kan er niet naar merk en teken worden verwezen, nu dit 3D afbeeldingen betreft, aldus verweerder. Door de toevoeging van het verhaal achter het bestreden teken op de fles, is duidelijk dat dit niet louter verwijst naar het dier en merk en teken zijn volgens hem dan ook niet begripsmatig overeenstemmend.

21. De afbeelding van het derde ingeroepen recht is verschillend van de afbeelding van de buffel in het bestreden teken, het enkele verwijzen naar een buffel is volgens verweerder niet voldoende om dit merk en het teken overeenstemmend te laten zijn. Nu het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, kan er geen auditieve vergelijking worden gemaakt tussen merk en teken. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking, verwijst verweerder naar de vergelijking die met het tweede ingeroepen recht is gemaakt.

22. Volgens verweerder wegen de visuele aspecten zwaarder, nu de waren voornamelijk in zelfbedieningswinkels worden verkocht waar de consument zelf de waren uit de schappen neemt. Aangezien de visuele aspecten duidelijk te onderscheiden zijn, kan er volgens verweerder van

verwarringsgevaar geen sprake zijn. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **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 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).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Buffalo Trace</p>	

30. Het eerste ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden Buffalo Trace.

31. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een fles met hierop de afbeelding van de schedel van een buffel, waarop de woorden BUFFEL GIN geschreven staan. Onder deze afbeelding staat een bruine band, met hierin een uitgebreide tekst in witte letters.

32. 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). Hoewel het beeldelement in het ingeroepen merk niet te verwaarlozen is gezien zijn grootte en zijn positie (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek vooral uitgaan naar het woord "BUFFEL GIN" dat door zijn centrale positie en weergave in vette uitgesproken letters een prominente plaats inneemt in het geheel. Naar oordeel van het Bureau zal de fles niet als het merkelement gepercipieerd worden. Dit geldt eveneens voor de uitgebreide tekst in de

bruine band onderaan de fles. De meeste aandacht zal getrokken worden door de woorden `BUFFEL GIN`, benadrukt door de afbeelding van de schedel van een buffel.

33. Bovendien geldt dat het woord “gin” in het bestreden teken door het in aanmerking komend publiek opgevat zal worden als beschrijvend voor de betrokken waren. Dit element vormt derhalve niet het dominante element van het teken. Het element “trace” in het ingeroepen recht zal door een deel van het in aanmerking komend publiek worden opgevat als “spoor” (zie online van Dale woordenboek), maar dit zal direct verbonden worden aan het woord “Buffalo”; het spoor van de buffel. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van “buffalo” als “buffel” kent. Hoewel de woorden “trace” en “gin” verschillend zijn, is het hoofdconcept, buffel, identiek. De tekens zijn begripsmatig naar oordeel van het Bureau dan ook in sterke mate overeenstemmend.

34. Merk en teken delen de woorden “buffalo” en “buffel” als eerste deel van de woorelementen. Het Bureau is van oordeel dat deze elementen in zekere mate overeenstemmend zijn op zowel visueel als auditief vlak. Ze delen immers de eerste vier letters “buff” identiek en de letter “l” op een verschillende positie. De consument hecht normaliter meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

35. Gezien bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht en het bestreden teken minstens in zekere mate overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Bourbon.	Kl 33 Alcoholische dranken van fruit; Alcoholische dranken (uitgezonderd bier); Alcoholische dranken op basis van thee; Alcoholische dranken op basis van koffie; Alcoholische koolzuurhoudende dranken, met uitzondering van bier; alle voornoemde producten deels bestaande uit gin of gebaseerd op gin.

39. De waren van het bestreden teken betreffen allemaal alcoholische dranken, evenals de waren van het ingeroepen recht. Hoewel de waren van het ingeroepen recht specifiek zien op bourbon en die van het bestreden teken op gin, zijn deze waren naar oordeel van het Bureau soortgelijk, omdat ze

dezelfde aard hebben. Het betreft een type sterke drank, waarvan de eindconsument doorgaans niet exact weet hoe die vervaardigd wordt, in tegenstelling tot wat verweerder hierover opmerkt (zie overweging 18). Wellicht zal een deel van het publiek, de echte kenner en liefhebber, de procedés exact kennen, maar dit geldt niet voor het algemene publiek. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

40. De waren stemmen over het algemeen overeen qua eindgebruiker, distributiekanaal en gebruiksmethode. Bovendien zijn ze concurrerend.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

42. 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.

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 het voorliggende geval kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (de liefhebber) als voor een niet-gespecialiseerd publiek (de consument die bijvoorbeeld een fles drank voor de visite haalt), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden. Bovendien kan een consument die beide tekens niet voor ogen heeft niet overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, waardoor slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bij zal blijven van de karakteristieken van de tekens.

44. 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).

45. Het verwarringsgevaar is 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Aan de bekendheid, zoals door opposant geschetst (zie overweging 9), hoeft derhalve niet meer te worden toegekomen, nu deze geen andere eindbeslissing tot gevolg heeft.

46. Het Bureau is op grond van de mate van overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de waren van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

47. Met betrekking tot de argumenten van opposant en verweerder inzake het feitelijk gebruik van de tekens (zie overwegingen 9 en 17), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

48. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie overweging 18). 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

49. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

50. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2012383 wordt toegewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1337183 wordt niet ingeschreven.

53. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de 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, 17 april 2018

Saskia Smits
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Erica Hartinger