

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013717
van 25 november 2019

Opposant: Martin Miller's Gin Limited

535 King's Road
London SW10 0SZ
Groot-Brittannië

Gemachtigde: Chiever BV

Barbara Strozilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Uniemerik 13191937

MARTIN MILLER'S GIN

Ingeroepen recht 2: Uniemerik 9993585

MARTIN MILLER'S

tegen

Verweerder: FBCONSELLTING, gewone commanditaire vennootschap

Stasegemstraat 24
8540 Deerlijk
België

Gemachtigde: Gevers

Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: Benelux aanvraag 1364419



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

1. Op 14 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 33 en 35. De aanvraag is onder nummer 1364419 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 november 2017.

2. Op 13 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt 13191937 van het woordmerk MARTIN MILLER'S GIN ingediend op 21 augustus 2014 en ingeschreven op 6 januari 2015 voor waren in klasse 33;
- Uniemerkt 9993585 van het woordmerk MARTIN MILLER'S ingediend op 25 mei 2011 en ingeschreven op 13 september 2011 voor waren in klasse 33;
- Uniemerkt 2685295 van het woordmerk MARTIN MILLER'S REFORMED GIN ingediend op 28 juni 2002 en ingeschreven op 26 februari 2004 voor waren in klasse 33.

3. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de ingeroepen rechten waarop de oppositie gebaseerd wordt, beperkt tot Uniemerkt 13191937 en Uniemerkt 9993585. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹.

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 15 december 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 november 2018.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en het teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat MARTIN een veel voorkomende voornaam is in de Benelux terwijl MILLER een niet veel voorkomende familienaam is. MILLER moet dan ook gezien worden als het dominante, onderscheidende bestanddeel en MARTIN als het ondergeschikte element. Wat het bestreden teken betreft, merkt opposant op dat het weinig decoratieve elementen bevat en dat de consument het gekantelde cijfer '1000' meteen als een letter I zal opvatten. Daarom is het figuratieve element in het bestreden teken volgens opposant van ondergeschikt belang zodat het bij de vergelijking van de tekens buiten beschouwing moet blijven en er enkel gekeken moet worden naar het dominante woord MILLEGIN.

10. Bij het zien van het merk zal de aandacht van het publiek uitgaan naar MILLER'S GIN. De toevoeging 'S is hierbij van ondergeschikt belang meent opposant. Bijgevolg stemt het bestreden teken in grote mate overeen met de oudere merken. Alle letters van het bestreden teken zijn in dezelfde volgorde gerangschikt als in de oudere merken en zijn nagenoeg identiek en volledig opgenomen in deze merken. Bovendien stelt opposant vast dat het beschrijvende bestanddeel GIN in het bestreden teken verwijst naar de waren en diensten in kwestie. Daardoor moet de nadruk worden gelegd op het dominante en onderscheidende element MILLE. Opposant vindt dat de ingeroepen merken visueel in grote mate overeenstemmen.

11. Wat de auditieve vergelijking van de tekens betreft, merkt opposant vooreerst op dat de indieningstaal van het bestreden teken Nederlands is, dat het relevante gebied hier de Benelux is en dat het overgrote deel van de Benelux bevolking Nederlands spreekt. De tekens zullen volgens hem dan ook in het Nederlands uitgesproken worden. Opposant herhaalt dat het element MARTIN in de ingeroepen rechten van ondergeschikt belang is. Bij het uitspreken van de merken zal dus meer nadruk gelegd worden op de dominante familienaam MILLER'S waarbij de laatste letters R'S volgens opposant wat verwaarloosd worden bij het uitspreken. Hij concludeert daarom dat de tekens auditief in grote mate overeenstemmen.

12. Begripsmatig kan geen vergelijking worden gemaakt volgens opposant. MARTIN MILLER'S (GIN) betekent '(gin) afkomstig van Martin Miller'. In het bestreden teken heeft MILLE geen betekenis in het Nederlands zodat MILLEGIN derhalve ook geen betekenis heeft.

13. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren van verweerder identiek zijn aan deze van opposant. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn complementair aan het product gin en daardoor in grote mate soortgelijk aan de waren van opposant.

14. Opposant meent dat de ingeroepen merken een sterk onderscheidend vermogen hebben zodat hun onderscheidingskracht groter is. Hij besluit dat het relevante publiek de

ingeroepen merken en het bestreden teken met elkaar zal verwarren. Om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het element MILLER het onderscheidende element is en dat het element MARTIN van ondergeschikt belang zou zijn. Volgens verweerder is de combinatie MARTIN MILLER'S dominant. Daarbij vindt verweerder ook dat de figuratieve elementen in het bestreden teken voldoende prominent zijn om in overweging te worden genomen.

17. Visueel is er slechts een uiterste beperkte mate van overeenstemming tussen de tekens. Verweerder legt uit dat de ingeroepen merken beduidend langer zijn dan het bestreden teken.

18. Auditief zijn het ritme en cadans van de tekens verschillend. Verweerder betwist dat de tekens in het Nederlands zullen uitgesproken worden. De ingeroepen merken zullen voluit uitgesproken worden als MARTIN MILLERS GIN, terwijl het bestreden teken uitgesproken wordt als MIE/LE of MIEL GIN. Gezien deze verschillen zijn de tekens auditief niet of uiterst beperkt auditief overeenstemmend.

19. Begripsmatig verwijzen de ingeroepen merken naar de combinatie van een voornaam en familienaam en een generieke term GIN. In het bestreden teken verwijst de stilering van het element MILLE naar '1000 euro', dan wel naar het cijfer duizend. Begripsmatig zijn de tekens dan ook volledig verschillend.

20. Verweerder betwist niet dat de waren van beide partijen identiek zijn en dat de diensten van verweerder in grote mate soortgelijk zijn aan de waren van opposant.

21. Verweerder meent dat het relevante publiek de tekens niet zal verwarren omdat de verschillen voldoende afstand creëren tussen de tekens. Zo is het begin van de tekens verschillend waardoor de consument minder snel verward zal zijn. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14 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 2.2ter BVIE.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...], indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 waren en diensten

25. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

26. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen oudere merken en de waren en 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.

27. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 33 Alcoholhoudende dranken, te weten gin. (Uniemerk 13191937)	Kl 33 Gin.
Kl 33 Gin. (Uniemerk 9993585)	
	Kl 35 Detailhandeldiensten en groothandeldiensten op gebied van gin.

Klassen 33 en 35

28. Verweerder erkent dat de waren in klasse 33 van verweerder identiek zijn aan de waren van opposant en dat de diensten in klasse 35 van verweerder in grote mate soortgelijk zijn aan

de waren van opposant (zie punt 20). Nu de identiteit dan wel soortgelijkheid voor de waren en diensten in confesso is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze waren en diensten.

Conclusie

29. De identiteit dan wel soortgelijkheid van de waren en diensten is in confesso tussen partijen.


Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

31. 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.

32. 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, 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 gezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MARTIN MILLER'S GIN	
MARTIN MILLER'S	

Begripsmatige vergelijking

34. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden 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). Het element GIN zal noch in het eerste ingeroepen recht, noch in het bestreden teken opgevat worden als het dominante element, nu het louter beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, te weten gin, dan wel de verkoop van gin. De aandacht van het publiek zal bijgevolg uitgaan naar de onderscheidende elementen MARTIN MILLER'S in de ingeroepen rechten, dan wel MILLE in het bestreden teken.

35. Het Benelux publiek zal de onderscheidende elementen MARTIN MILLER'S in de ingeroepen rechten in hun geheel opvatten als een verwijzing naar de voor- en familienaam van een persoon genaamd Martin Miller. De toevoeging 'S aan het eind van MILLER wordt in het Engels gebruikt om een bezitsvorm aan te duiden, namelijk '(afkomstig) van'. Het Benelux publiek heeft voldoende kennis van het Engels om deze gebruikelijke aanduiding meteen te begrijpen. De rechten zullen dus in hun geheel opgevat worden 'als gin afkomstig van Martin Miller', dan wel als 'van Martin Miller'.

36. Het element MILLE in het bestreden teken, betekent zowel in het Nederlands, als in het Frans 'duizend'². Door de letter I in dit element weer te geven door een gekanteld cijfer 1000 wordt deze betekenis van het woord MILLE eens te meer benadrukt voor het publiek.

37. Begripsmatig verschillen de tekens wat betreft hun onderscheidende elementen.

Visuele vergelijking

38. Het eerste ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit drie woorden van respectievelijk zes, zeven en drie letters: MARTIN MILLER'S GIN. Het tweede ingeroepen recht is ook een woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters: MARTIN MILLER'S. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en drie letters: MILLE en GIN. De tweede letter in het woord MILLE is weergegeven als een gekanteld cijfer 1000.

39. 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). Hoewel de beeldelementen in het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerder uitgaan naar de woorden MILLE en GIN nu het beeldelement enkel bestaat in het gebruik van een groot vet lettertype en het vervangen van de letter I door het cijfer 1000.

40. De tekens verschillen nu de ingeroepen rechten beginnen met het woord MARTIN terwijl het bestreden teken begint met het woord MILLE. Het eerste woord van het bestreden teken MILLE wordt hernomen aan het begin van het tweede woord in de ingeroepen rechten. Echter het tweede woord in de ingeroepen rechten eindigt met de letters R'S. Het bestreden teken alsook het eerste ingeroepen recht eindigen beide met het beschrijvende element GIN. De tekens verschillen verder nog door het gebruik van beeldelementen in het bestreden teken.

41. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditief

42. Het eerste ingeroepen recht zal uitgesproken worden in vijf lettergrepen als MAR-TIN MIL-LER'S GIN, dan wel in vier lettergrepen als MAR-TIN MIL-LER'S. Het element GIN in dit ingeroepen recht is - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat dit woord zelfs in het geheel niet uitgesproken wordt wanneer men aan dit merk refereert (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 wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370). Het tweede ingeroepen recht zal uitgesproken worden in vier lettergrepen als MAR-TIN MIL-LER's en het bestreden teken in drie lettergrepen als MIL-LE GIN.

43. De uitspraak van de tekens stemt overeen in zoverre zij het element MILLE gemeen hebben. De uitspraak van de tekens is verder verschillend.

44. De tekens stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

45. Het Bureau besluit dat de tekens begripsmatig verschillen. Visueel en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

46. Het is vaste rechtspraak dat visuele en auditieve overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264; GEU, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). In casu heeft het onderscheidende element van het bestreden teken een duidelijke betekenis. Zoals hiervoor al aangegeven betekent MILLE zowel in het Frans als het Nederlands 'duizend'. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen met de ingeroepen rechten, die duidelijk verwijzen naar de voor- en familienaam van een persoon, zijn naar oordeel

² Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed., alsook Le Petit Robert de la langue française, 'mille'.

van het Bureau voldoende om de toch al beperkte visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren.

A.2 Globale beoordeling

47. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren en diensten geldt dat zij zich richten op het grote publiek zodat van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

49. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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 C-342/97, reeds geciteerd).

50. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu zijn de elementen MARTIN MILLER'S niet beschrijvend voor de betrokken waren en hebben de ingeroepen rechten dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant (zie punt 14) dat de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen genieten wordt hier niet nader onderzocht. Het Bureau wijst er op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 sub a BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Het feit dat een teken niet beschrijvend is maakt het onderscheidend vermogen niet hoger dan normaal en de beschermingsomvang niet ruimer dan normaal. Opposant heeft verder ook geen bekendheid van zijn merken aangetoond.

51. Gelet op de neutralisering, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de betrokken tekens als niet overeenstemmend moet worden beschouwd.

B. Conclusie

52. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, zelfs al zijn de waren en diensten identiek, dan wel overeenstemmend. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2013717 wordt afgewezen.
54. De Benelux aanvraag met nummer 1364419 wordt ingeschreven.
55. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 25 november 2019

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Ingvild van Os