

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014317
van 15 april 2022

Opposant: **BROUWERIJ HAACHT in het frans BRASSERIE HAACHT, naamloze vennootschap**
Provinciesteenweg 28
3190 Boortmeerbeek
België

Gemachtigde: **AWA Benelux**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
België

Ingeroepen recht 1: Benelux merk 911517



Ingeroepen recht 2: Benelux merk 1011609

VAL

Ingeroepen recht 3: Benelux merk 913627

VAL O'Free

Ingeroepen recht 4: Benelux merk 87144

VAL ORANGE

Ingeroepen recht 5: Benelux merk 914882

VAL LIME

tegen

Verweerder: **SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE**
LE Genestoux
63240 LE MONT-DORE
Frankrijk

Gemachtigde: **NOVAGRAAF FRANCE**
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt
CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
Frankrijk

Betwiste merk: **Internationale aanvraag 1402872**

VAL BLANC

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 februari 2018 heeft verweerder een Internationale aanvraag met aanduiding van de Benelux verricht van het woordmerk VAL BLANC voor waren in de klassen 3 en 32. De aanvraag is onder nummer 1402872 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 mei 2018 in de *Gazette OMPI des marques internationale*.

2. Op 23 juli 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux merk 911517 van het gecombineerde woord-/beeldmerk VAL, ingediend op 7 december 2011 en ingeschreven op 12 maart 2012 voor waren in klasse 32;
- Benelux merk 1011609 van het woordmerk VAL, ingediend op 13 maart 2017 en ingeschreven op 31 mei 2017 voor waren in klasse 32;
- Benelux merk 913627 van het woordmerk VAL O'Free, ingediend op 19 januari 2012 en ingeschreven op 10 april 2012 voor waren in klasse 32;
- Benelux merk 87144 van het woordmerk VAL ORANGE, ingediend op 8 december 1971 en ingeschreven voor waren in klasse 32;
- Benelux merk 914882 van het woordmerk VAL LIME, ingediend op 17 februari 2012 en ingeschreven op 10 mei 2012 voor waren in klasse 32.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren in klasse 32 van de betwiste merkaanvraag 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 24 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er 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 24 juli 2019. Bij het nemen van de beslissing is gebleken dat verweerder had verzocht om bewijzen van gebruik. In een extra ronde is opposant in de gelegenheid gesteld om deze in te dienen, de bewijzen van gebruik zijn vervolgens doorgezonden naar de verweerder, die hierop niet meer heeft gereageerd.

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 in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt de opposant op dat de ingeroepen merken bestaan uit een woordelement "VAL" zowel op zichzelf als drielettermerk als in combinatie met een verwijzing naar het soort product, dus in twee woorden. Het betwiste merk bestaat uit de termen "VAL" en "BLANC". De merken stemmen overeen in de mate dat zij elk het element "VAL" bevatten. Bovendien is het oudere merk "VAL" volledig in het betwiste merk verwerkt. Volgens opposant is "VAL" in alle merken het dominante element, omdat de toegevoegde woorden productcategorieën beschrijven. De gelijkaardige woordconstructie met het identieke aanvangselement "VAL" en daarachter een woord dat minder de aandacht trekt, leidt volgens de opposant tot een sterke visuele overeenstemming.

10. Ook op auditief vlak tonen de merken sterke gelijkenissen, volgens de opposant. Het eerste woord "VAL" zal steeds op identieke wijze worden uitgesproken, en, voor zover het de oudere merken met twee woorden betreft, is het klankbeeld van de klemtonen weinig verschillend. Volgens de opposant zijn de oudere merken en het betwiste merk ook op auditief vlak sterk overeenstemmend.

11. In begripsmatig opzicht geldt volgens de opposant dat het woord "VAL" in het Nederlands geen enkele betekenis heeft in relatie tot bieren, mineraalwaters, frisdranken en andere niet-alcoholische dranken. In de Franse taal zal het teken "VAL" opgevat worden als "dal" of "vallei". Het betwiste merk zal voor het Benelux publiek dezelfde betekenis hebben als "VAL", "VAL ORANGE", "VAL O'Free" en "VAL LIME", namelijk als een variant van een specifiek product onder het merk "VAL". Het woord "BLANC" betekent "wit" in het Frans en zal ook als zodanig worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Dit woord is volgens de opposant beschrijvend voor witte en kleurloze dranken.

12. Volgens de opposant kan de consument denken dat het betwiste merk een variant is op de oudere merken, die ook een "merkenfamilie" of "reeks van merken" vormen, die allemaal het element "VAL" gemeen hebben. Volgens de opposant zijn de oudere merken en het betwiste merk visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend.

13. De waren van het betwiste merk zijn gelijk of overeenstemmend aan de waren van de oudere merken.

14. In casu is het relevante publiek volgens opposant de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau en beschikken de oudere ingeroepen merken over een normaal onderscheidend vermogen. De aandacht van deze consument zal het meest getrokken worden naar het dominante element "VAL". Volgens het imperfecte beeld dat vervolgens in zijn geheugen is blijven hangen zal hij zich herinneren dat het dominante woord "VAL" werd gebruikt in combinatie met een ander woord dat betrekking had op dranken, hetgeen ook geldt voor het betwiste merk.

15. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat, met inbegrip van het risico van associatie, aangezien het in aanmerking komende publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

16. De opposant verzoekt het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste aanvraag niet in te schrijven voor alle waren waartegen de oppositie werd ingediend en verweerder in de kosten te verwijzen.

17. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik voor de ingeroepen merken die gebruikspflichtig zijn.

19. Ten aanzien van de vergelijking van de waren, stelt verweerder dat de ingeroepen merken enkel gebruikt worden voor limonades en mineraalwater blijkens de stukken die door opposant bij zijn argumenten zijn ingediend. Deze waren zijn volgens hem niet overeenstemmend met een deel van de waren, aangezien de dranken in kwestie niet vergelijkbaar zijn. Het enkele feit dat de opposant beide produceert is volgens verweerder ontoereikend om de overeenstemming aan te tonen.

20. Verweerder vergelijkt eerst de ingeroepen merken die enkel uit het woord VAL bestaan. Het betwiste merk bestaat uit de woorden VAL BLANC die een ondeelbaar geheel vormen. Volgens verweerder is BLANC niet ondergeschikt aan VAL en heeft `blanc` voor de waren in kwestie geen betekenis. De ingeroepen merken hebben weliswaar het element VAL gemeen, maar dit is een kort element en de andere elementen zijn duidelijk langer en verschillend. Voor wat betreft de vergelijking met de andere ingeroepen merken, die een extra element hebben, merkt verweerder op dat deze elementen wel een betekenis hebben (oranje voor sinaasappel, lime voor limoen en O´free voor suikervrij). Zoals gezegd heeft het element `blanc` geen betekenis die op de waren slaat, maar verwijst het geheel naar `besneeuwde bergen`, een geheel andere betekenis dan die van de ingeroepen merken, aldus verweerder.

21. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in zijn geheel te accepteren voor registratie.

22. Verweerder heeft niet gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 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

26. 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).

27. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd 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.

28. Verweerder is van mening dat de ingeroepen merken niet voor alle waren gebruikt worden (zie overweging 19) en baseert zich daarbij op stukken die opposant heeft ingediend met een ander doel, namelijk ter ondersteuning van de stelling dat er sprake is van een merkenfamilie. Het Bureau kan deze stelling van verweerder dan ook niet in overweging nemen. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen. Opposant heeft daarop stukken ingediend waarop verweerder niet meer heeft gereageerd (zie overweging 22). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik niet beoordelen, nu deze blijikbaar in confesso zijn. In regel 1.21, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd".

29. Het Bureau baseert de vergelijking van de merken op Benelux inschrijving 914882. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

30. De waren van opposant komen *expressis verbis* voor in de lijst van waren van het betwiste merk en zijn derhalve gelijk.

Vergelijking van de merken

31. 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).

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

33. 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 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).

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VAL LIME	VAL BLANC

35. 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, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

36. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). 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 Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de merken zal splitsen in respectievelijk VAL en LIME en VAL en BLANC en dat VAL als het onderscheidende element zal worden opgevat, aangezien de woorden LIME (Engels voor limoen) en BLANC (Frans voor wit) beschrijvend zijn voor de betrokken waren, nu dit respectievelijk de smaak of samenstelling, dan wel de kleur van de betreffende dranken kan beschrijven.

37. Een deel van het in aanmerking komend publiek zal een betekenis toekennen aan het element VAL, namelijk dal of vallei. Er zal naar oordeel van het Bureau echter ook een deel van het in aanmerking komend publiek zijn dat aan dit element geen betekenis toe zal kennen, maar het op zal vatten als een fantasiebenaming. Mogelijk dat een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden merk op zal vatten als `witte vallei` (of besneeuwde bergen zoals verweerder opmerkt).

38. Een begripsmatige vergelijking speelt ofwel geen rol, ofwel stemmen de merken begripsmatig overeen. Het Bureau wijst er voor de volledigheid op dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

Visuele en auditieve vergelijking

39. Het meest dominerende en onderscheidende woord VAL komt volledig terug aan het begin van zowel het ingeroepen als het bestreden merk en wordt in beide gevallen gevolgd door een beschrijvend element waar minder aandacht aan besteed zal worden. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

40. De merken stemmen derhalve in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen.

Conclusie

41. Een begripsmatige vergelijking speelt ofwel geen rol, als het element VAL als fantasiebenaming wordt opgevat, ofwel zijn de merken begripsmatig overeenstemmend vanwege de gedeelde betekenis van het element VAL. Op visueel en auditief vlak zijn ze in zekere mate overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

42. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de 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). De waren in kwestie betreffen een onderdeel van de dagdagelijkse boodschappen waarbij geldt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, te weten de gemiddelde consument, normaal moet worden geacht.

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 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, beide reeds geciteerd). De waren zijn identiek.

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 merk in zijn geheel beschouwd zegt niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

46. Het oudere merk en het betwiste merk zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig stemmen ze overeen, dan wel speelt een begripsmatige overeenstemming geen rol. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

48. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen merken, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen merken niet meer toegekomen te worden. Hetzelfde geldt voor het argument van opposant dat er sprake is van een merkenfamilie, ook dit behoeft geen nader onderzoek.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2014317 wordt toegewezen.

50. Internationale inschrijving met nummer 1402872 wordt doorgehaald voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

- Klasse 32: (*alle waren*)

51. Internationale inschrijving met nummer 1402872 blijft in stand voor waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

- Klasse 3: (*alle waren*)

52. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 april 2022



Saskia Smits
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Eline Schiebroek

Administratief behandelaar: François Veneri