

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014319**  
**van 15 september 2020**

**Opposant:** **Automobili Lamborghini S.p.A.**  
Via Modena, 12  
40019 Sant' Agata Bolognese (Bologna)  
Italië

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Unimerk 7083611**  
URUS

**Ingeroepen merk 2:** **Unimerk 10826618**  
URUS

**Ingeroepen merk 3:** **Unimerk 16410251**  
URUS

*tegen*

**Verweerder:** **Koepon Holding B.V.**  
Zijlsterweg 4  
9892 PK Feerwerd  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1375381**  
URUS

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 18 mei 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woordmerk URUS voor diensten in de klassen 35 en 36. Deze aanvraag is onder nummer 1375381 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 mei 2018.
2. Op 23 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
  - Uniemerkt 7083611 van het woordmerk URUS, ingediend op 23 juli 2008 en ingeschreven op 9 februari 2009 voor waren in de klassen 12 en 28;
  - Uniemerkt 10826618 van het woordmerk URUS, ingediend op 23 april 2012 en ingeschreven op 12 juli 2014 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 27;
  - Uniemerkt 16410251 van het woordmerk URUS, ingediend op 27 februari 2017 en ingeschreven op 12 juni 2017 voor waren in de klassen 12, 18, 25 en 28.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen 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").<sup>1</sup>
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 25 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik 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 21 augustus 2019.

## **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 3, sub a BVIE: gelijke of overeenstemmende merken ongeacht of de waren of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk (in geval van een Uniemerkt) in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

---

<sup>1</sup> 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.

**A. Argumenten opposant**

9. Opposant stelt vast dat de diensten van het betwiste merk niet overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk. Daarom beroept hij zich op (toenmalig) artikel 2.3, sub c BVIE (thans artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE): overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken.

10. Opposant voert aan dat hij een van de meest gerenommeerde autofabrikanten en –ontwerpers op de markt is. Het merk Lamborghini zelf is dan ook zeer bekend, met name vanwege de plaats die het inneemt op de markt van supercars of super sportwagens, waarvan het vermogen, het design, de allure en ook het prijskaartje ver uitstijgen boven die van andere wagens.

11. Volgens opposant spreken zijn verschillende typen auto's zodanig tot de verbeelding dat de merknamen feitelijk meteen *household names* zijn en ze dus vrijwel onmiddellijk na de introductie bekende merken zijn. De ingeroepen merken zijn net als hun voorgangers (Countach, Diablo en Aventador) bekende merken, aldus nog opposant.

12. De URUS – de eerste SUV van opposant – werd in 2017 geïntroduceerd, maar het concept werd reeds geïntroduceerd op de autoshow van Beijing in 2012 en vanaf dan werd er al uitgebreid over geschreven. De speculaties en verwachtingen bij het publiek waren hoog, met name omdat deze auto radicaal zou afwijken van het type dat opposant gewoonlijk produceert. Sindsdien is er zeer veel over geschreven en opposant presenteert een selectie uit de meest bezochte nieuwswebsites van Nederland, die miljoenen lezers per dag hebben. De naam URUS had dus al een plek veroverd op de markt nog voordat de eerste auto volledig was gebouwd, aldus opposant.

13. De uiteindelijke introductie aan het publiek gebeurde op het autosalon in Genève van 2018, waar de belangrijkste en meest toonaangevende auto's worden gepresenteerd. Daarna kreeg de URUS ruime aandacht in de media en diverse TV-programma's, die niet alleen worden bekeken door autoliefhebbers, maar ook door het bredere publiek, gelet op het entertainment karakter van deze shows, zo stelt opposant.

14. Opposant concludeert dat URUS een bekend merk is in Nederland, wat volgens hem impliceert dat het bekend is in de hele Benelux. Immers zijn er geen grote verschillen in de automarkt tussen de Beneluxlanden.

15. Opposant stelt vast dat de merken identiek zijn. De bestreden diensten zijn zakelijke en financiële diensten. Opposant schetst het volgende verband tussen deze diensten en zijn producten: met name mensen die zakelijk en financieel erg succesvol zijn, behoren tot diegenen die een Urus zullen aanschaffen. Door dit merk te gebruiken communiceert verweerder, door middel van de reputatie van het merk, dat dit succes via zijn diensten voor het oprapen ligt. Daarnaast zal verweerder dankzij de bekendheid van het ingeroepen merk sneller een plaats kunnen veroveren op de markt en sneller in de herinnering van potentiële cliënten blijven. Op die manier wordt er direct en indirect misbruik gemaakt van de verzilverbare kwaliteit van het bekende merk en ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie ervan. Ten slotte doet verweerder afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, aldus opposant. Het mogelijk verlies aan exclusiviteit zal een direct gevolg hebben op het aankoopgedrag van de consument, met name omdat de Urus wellicht de bestverkochte auto van opposant kan worden. Potentiële consumenten zullen immers niet snel een auto kopen met dezelfde naam als hun financieel adviseur.

16. Tot slot vermeldt opposant nog dat verweerder geen geldige reden heeft voor het gebruik van het betwiste merk. Om al deze redenen verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik van het eerste ingeroepen merk voorgelegd. Tevens dient hij nog nadere argumenten in als antwoord op de reactie van verweerder. Deze kunnen evenwel niet meer in overweging worden genomen, aangezien zij niet zijn ingediend in overeenstemming met het reguliere verloop van de procedure zoals voorgeschreven in artikel 2.16 BVIE in samenhang met regel 1.14 UR.

## **B. Reactie verweerder**

18. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder tevens om bewijzen van gebruik verzocht ten aanzien van het eerste ingeroepen merk.

19. Verweerder ontkent niet dat de merken identiek zijn, maar geeft aan dat ze een betekenis hebben, namelijk "oeros, oerrund" en dat hij actief is op het gebied van dienstverlening met betrekking tot de genetica van runderen.

20. Volgens verweerder heeft geen van de waren van de ingeroepen merken enige link met de diensten van het betwiste merk. Daarnaast is het doelpubliek verschillend: verweerder richt zich duidelijk op de zakelijke markt en opposant richt zich op particuliere consumenten. Verweerder wijst er overigens op dat in beide gevallen het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog zal zijn.

21. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken bekend zijn en meent dat opposant daarom geen beroep kan doen op de bredere beschermingsomvang van niet soortgelijke waren en diensten. Verweerder acht in deze het specialiteitsbeginsel van toepassing en acht de betrokken waren en diensten niet soortgelijk en geen gevaar voor verwarring aanwezig bij het relevante publiek.

22. De bekendheid van het merk LAMBORGHINI wordt niet betwist door verweerder, maar deze is in deze procedure niet aan de orde. Uit deze bekendheid blijkt immers niet die van de ingeroepen merken, zelfs niet nu deze doorgaans samen met het merk Lamborghini worden gebruikt.

23. De stukken en argumenten die opposant aandraagt om de bekendheid van zijn ingeroepen merken te staven, acht verweerder niet overtuigend. De auto is immers pas in 2018 op de markt gekomen en de meeste stukken van opposant dateren van vóór dat jaar. Ook vindt verweerder de drie ingediende facturen wel erg weinig, en bovendien dateren deze van na de relevante periode.

24. Op bovengenoemde gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel te verwerpen en het betwiste merk voor inschrijving te accepteren voor alle diensten.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Juridisch kader**

25. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

26. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

27. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

## A.2 Beoordeling

*i) Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken*

28. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

*Met betrekking tot het derde (niet gebruiksplichtige) ingeroepen merk (Uniemark 16410251):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
URUS	URUS

30. De merken zijn visueel en auditief identiek. "Urus" is Latijn voor "oeros" (Prisma woordenboek Latijn-Nederlands), een wild rund dat in de ijstijd in Europa leefde, of nog de naam gegeven aan de wisent of Europese bizon, die alleen nog in enige parken voor uitsterven wordt behoed (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat de (parate) kennis van het Latijn niet wijdverspreid is in de Benelux. Dan nog is het een woord dat wellicht niet tot de woordenschat van een doorsnee classicus kan worden gerekend. Het Bureau houdt het er daarom op dat de merken door het in aanmerking komend publiek als fantasie-aanduidingen zullen worden gezien.<sup>2</sup>

### *Conclusie*

31. De merken zijn visueel en auditief identiek, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

*ii) Bekendheid van het oudere merk*

32. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking "bekend in de Lidstaat", in artikel 5, lid 3, sub a 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") dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (hierna : "Verordening"). In dat verband moet het ingeroepen merk, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de uitleg van Richtlijn en Verordening, bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het desbetreffende territorium (HvJEU, General Motors, C-375/97, 14

<sup>2</sup> Ook al bestaat het logo van Lamborghini uit een vervaarlijk briesende rundachtige.

september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611). Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerken als een Benelux merken, in bepaalde omstandigheden samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat (HvJEU Pago, reeds genoemd).

33. Deze analyse betreft de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (HvJEU, Intel, reeds aangehaald). Het publiek waarbij het oudere merken bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merken is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waren of diensten — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

34. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merken, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merken bekendheid te geven (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

35. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merken bekendheid heeft verworven is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merken (zie artikel 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE). Het relevante tijdstip in casu is 18 mei 2018, namelijk de datum van indiening van het bestreden merken.

#### *Beoordeling van de ingediende bewijsstukken*

36. Opposant heeft volgende stukken ingediend om de bekendheid van zijn ingeroepen merken te staven:

- 1) Diverse youtube-filmpjes;
- 2) Een artikel van de website <https://www.evo.co.uk/lamborghini/murcielago/12451/beijing-show-lamborghini-urus-suv-revealed> (22-04-2012);
- 3) Artikel in De Telegraaf, "Overheid smeekt Lamborghini om SUV in Italië te bouwen" (6-5-2015);
- 4) Artikel in De Telegraaf, "Deal over bouw Lamborghini SUV in Italië" (24-5-2015);
- 5) Artikel in De Telegraaf, "Nu echt groen licht voor Lamborghini Urus" (26-5-2015);
- 6) Artikel in De Telegraaf, "Lamborghini Urus krijgt twinturbo achtcilinder" (2-12-2015);
- 7) Artikel in De Telegraaf, "Lamborghini Urus ook als plug-in hybride" (29-12-2016);
- 8) Artikel in De Telegraaf, "Super-SUV Lamborghini Urus wordt 650 pk sterk" (16-5-2017);
- 9) Artikel in De Telegraaf, "Review: Lamborghini Urus" (24-4-2018);
- 10) Artikel op NU.nl, "De CEO van Lamborghini heeft bevestigd dat de nieuwe SUV van het merken Urus gaat heten. In april begint de productie" (7-2-2017);
- 11) Artikel op NU.nl, "Urus komt als instap-Lamborghini" (16-7-2012);

- 12) Artikel op NU.nl, "Na meer dan drie decennia presenteert Lamborghini opnieuw een terreinwagen, de Urus" (4-12-2017);
  - 13) Artikel op NU.nl, "Vorige week presenteerde Lamborghini de Urus. Prijs blijft onder de drie ton" (11-12-2017);
  - 14) Artikel op NU.nl, "Nieuwe Lamborghini Urus: Kruising tussen sportwagen en terreinauto" (8-3-2018);
  - 15) Artikel op AutoWeek.nl, "Vanaf prijs Lamborghini Urus bekend" (8-12-2017);
  - 16) Artikel op AutoWeek.nl, "Verlossing: dit is de Lamborghini Urus!" (4-12-2017);
  - 17) Artikel op autoblog.nl "Autosalon van Genève: dit zijn de primeurs" (15-02-2018);
  - 18) Artikel op autoblog.nl "De Lamborghini Urus is eindelijk tot ons gekomen" (07-03-2018);
  - 19) Artikel op autoblog.nl "De eerste Nederlandse Urus-occasion is monsterlijk duur" (16-10-2018)
  - 20) Artikel op Liefhebber.com, "Lamborghini Urus onderweg naar Autosalon" (3-3-2018);
  - 21) Artikel op AutoWeek.nl, "Lamborghini Urus wint zieltjes" (16-3-2018);
  - 22) Artikel op L'argus.fr, "Les nouveaux SUV du salon de Genève 2018" ;
  - 23) Artikel op autorai.nl, "De super-SUV van Lamborghini";
  - 24) Drie facturen, zijnde één van een verkoop in elk van de Beneluxlanden.
37. Vooropgesteld zij dat alle ingediende stukken uitsluitend betrekking hebben op een bepaald type auto, namelijk een zogenaamde SUV (*sports utility vehicle*), hetgeen ook door opposant wordt aangekondigd. De bekendheid van het ingeroepen merk kan dus hooguit gelden voor dit type voertuig.
38. Opposant licht toe dat hij een Italiaanse autofabrikant is die vooral bekendheid geniet voor zijn exclusieve sportwagens. Dit wordt bevestigd door Wikipedia (en mag overigens algemeen bekend worden verondersteld). De lancering van een SUV was dan ook niet zo voor de hand liggend en wekte belangstelling, nieuwsgierigheid en hooggespannen verwachtingen, zeker in belanghebbende kringen.
39. De Urus is niet de eerste SUV van opposant, dat was de LM002 in de jaren 1980, zo blijkt uit de stukken. De Urus is op de markt gebracht in 2017-2018, maar het ontwerp (concept, prototype) werd reeds gepresenteerd in 2012 en had de daaropvolgende jaren heel wat weerslag in de pers, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt. De daarin gebruikte bewoordingen zijn afwisselend (of tegelijk) lyrisch, onthullend, lovend en enthousiast, maar in alle gevallen spannend: *met deze beul van een achtcilinder is de Urus in staat om in 3,6 tellen naar de 100 km/u te sprinten, wie het gaspedaal 12,8 tellen tegen de bodemplaat drukt, raast met 200 km/h over het asfalt, pas bij een snelheid van 305 km/h behoort het versnellen tot het verleden, carbonkeramische remmerij moet de naar verluidt 2.154 kilo wegende Urus bij 100 kilometer per uur na slechts 33,7 meter weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen, Lamborghini pulls the wraps off its shock super SUV, the Urus will have height adjustable suspension, that lowers at high speed, and adaptive aerodynamics with a height adjustable front spoiler (moving upwards to maximise clearance off-road) and an active rear spoiler, the interior will feature four individual seats, all with identical seat adjustments, making the rear seats just as luxurious as the front pair, van nieuwe supercars tot interessante concepten en van aanstaande leasetoppers tot elektrische exoten, dit kun je verwachten, de*

*eerste Nederlandse Urus-occasion is monsterlijk duur, Lamborghini is altijd een fabrikant geweest van extreme supercars en bijzondere GTs, dus erg veel drama, alles over the top en dan nog een beetje extra, waarom zou jij in hemelsnaam ingetogen doen als je het (in financieel opzicht) gemaakt hebt?, de markt vraagt nu eenmaal om extreem dikke SUV's en wie is Lamborghini om daar niet aan te voldoen?, de Urus is nog maar net in productie, maar het is een absolute hit, iedereen en zijn bodyguard wil er eentje, aangezien de beoogde clientèle zeer vermogend is, staan ze in de rij om er eentje te kopen, echter, Lamborghini kan onmogelijk aan de vraag voldoen, met een Urus heb je een auto die iedereen wil hebben, de Urus beschikt over een 650 pk geblazen 4 liter grote biturbo-V8 met 850 Nm max koppel, de snelste SUV ter wereld, kopen? neem als Nederlander dan minimaal 280k mee, dat is echter geen probleem voor de doelgroep, sterker nog, er is ons ingefluisterd dat de verkoop in ons land lekker loopt, het blok is gekoppeld aan een achtrapsautomaat, voorlopig zit het wel snor met de magie van een Lamborghinisleutel in de broekzak, we hebben klanten die hun Lamborghini bij een vriend parkeren, omdat hun vrouw niet mag weten dat ze daar hun geld aan uitgeven, L'Urus n'est pas un SUV, c'est un « Super SUV», Lamborghini heeft een monster gebouwd!, de Urus kost bijna 300.000 euro, ondanks die prijs is hij niet aan te slepen, bestel er nu een en rijd pas over twee jaar.*

40. Dat opposant niet over één nacht ijs is gegaan, blijkt uit de ontwikkeltijd van het model van ruim vijf jaar. Daarnaast blijkt uit de stukken dat het project niet bepaald als een eendagsvlieg kan worden beschouwd: *Lamborghini is serious about entering the premium SUV market, it revealed this Urus SUV concept saying 'we believe this is our future', Lamborghini believes introducing a performance SUV into its range is a good idea, because it could go on to be its biggest selling model, it could be by up to a factor of 2:1, selling 3000-3500 examples a year when 2011's Aventador and Gallardo combined sales totalled 1602, it's easy to see how important this third model could be to Lamborghini, er is enorm veel geld te verdienen in SUV's en dus moet Lamborghini er ook aan geloven, met het model erbij wil Lamborghini de jaarafzet ruimschoots verdubbelen, Lamborghini wil op jaarbasis 3.000 exemplaren van de Urus bouwen, Lamborghini heeft grote verwachtingen van de Urus, het merk denkt zelfs dat 50 procent van de verkochte Lamborghini's een Urus-badge heeft, in 2019 moet de totale jaarproductie van Lamborghini opgelopen zijn naar 7.000 stuks.*

41. Dat deze ambities maar al te serieus werden genomen blijkt uit de bemoeienissen van de Italiaanse regering om de productie koste wat kost in Italië te houden: *de Italiaanse fabrikant van luxe sportauto's Lamborghini gaat zijn nieuwe sportieve terreinwagen (SUV) in Italië bouwen, na het bereiken van een deal met de Italiaanse regering over belastingvoordelen om de productie in eigen land te houden, met de productie zijn tot wel vijfhonderd nieuwe banen gemoeid, in ruil zou Lamborghini maximaal 80 miljoen euro aan belastingvoordelen en andere meevallers krijgen van de Italiaanse overheid, overheid smeekt Lamborghini om SUV in Italië te bouwen, de Italiaanse overheid belooft Lamborghini belastingvoordelen als de productie van de SUV Urus in het land blijft.*

42. Verweerder meent dat het merk URUS niet op zichzelf wordt gevoerd, maar altijd in combinatie met het overkoepelende merk Lamborghini. Volgens hem zal de consument laatstgenoemd merk als herkomstteken zien. Verweerder betwist de bekendheid van Lamborghini niet, maar daaruit kan volgens hem niet worden geconcludeerd dat ook het submerk automatisch bekendheid geniet (zie punt 22). Het Bureau merkt vooreerst op dat hieruit niet volgt dat het submerk geen zelfstandige bekendheid kan hebben verworven. Evenmin staat daaraan in de weg de wetenschap bij de consument dat de URUS afkomstig is van autofabrikant Lamborghini. Daarnaast stelt het Bureau vast dat zeker niet altijd naar het ingeroepen merk wordt verwezen als "Lamborghini Urus", zoals uit de bovenstaande citaten blijkt. Maar zelfs in geval van gebruik van het ingeroepen merk in combinatie met Lamborghini zal de betrokken consument begrijpen dat URUS de merknaam is van een specifiek model van een bepaalde autofabrikant, hier Lamborghini, nu het in de autobranche gebruikelijk is om het merk van het automodel te laten voorafgaan



door het merk van de autofabrikant. Bijgevolg kunnen de ingediende stukken dienen om de bekendheid van het ingeroepen merk URUS aan te tonen.

43. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat het hier gaat om een heel specifiek doelpubliek. De liefhebber of de potentiële koper van een URUS zal dit merk van opposant niet vergelijken met willekeurige andere automerken, maar precies met de SUV's daarvan, zoals de Cayenne van Porsche, de Touareg van Volkswagen, de Land Cruiser van Toyota, de Q8 van Audi en de X6 van BMW. Ook indien het ingeroepen merk wordt gebruikt in combinatie met het overkoepelende merk van opposant zal de consument beslist weten om wat voor type auto het gaat.

44. Volgens verweerder is het marktaandeel van het submerk URUS minimaal te noemen, of zelfs niet bestaand, want dit type auto is pas in 2018 in productie genomen (zie punt 23). Dit laatste neemt evenwel niet weg dat reeds sinds 2012 met grote regelmaat over het nieuwe merk werd geschreven, zoals blijkt uit bovenstaande artikelen. Bovendien is het marktaandeel voor een exclusief product zoals een SUV niet leidinggevend voor de bekendheid van een merk, zeker niet nu dit na vele jaren voorbereiding pas zeer recent op de markt is gebracht. Ten slotte is het tijdstip van op de markt komen niet bepalend voor de bekendheid van een product of merk, getuige de weerklank ervan in de media, jarenlang voor de daadwerkelijke lancering op de markt. Overigens blijkt uit de stukken dat tussen de aankoopbeslissing en het werkelijk fysiek verschijnen van het product op de markt gemakkelijk twee jaren kunnen verstrijken.

45. Het aantal facturen vindt verweerder minimaal en bovendien dateren zij van na de relevante periode (zie punt 23). Verweerder doelt daarmee op de periode waarbinnen een gebruikspflichtig merk moet zijn gebruikt, maar dit is niet van toepassing op het hier besproken ingeroepen merk (dat nog niet gebruikspflichtig is). Verweerder ziet kennelijk over het hoofd dat de facturen betrekking hebben op een order geplaatst vóór de aanvraag van het betwiste merk. Uit deze facturen blijkt niet zonder meer de bekendheid, maar anderzijds zijn drie facturen in alle drie de Beneluxlanden niet gering te noemen, vlak na de eerste verschijning van een bijzonder exclusief product.

46. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald). Gelet op de richtbaarheid die in de (al dan niet gespecialiseerde) pers werd gegeven aan in eerste instantie het concept en vervolgens elke nieuwe bekendgemaakte specificatie, concludeert het Bureau dat het ingeroepen merk in ieder geval bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarop de opposant zich richt. Bovendien zal de bekendheid aanzienlijk groter zijn, aangezien tal van autoliefhebbers met belangstelling alle details van dit voertuig tot zich zullen nemen, terwijl zij om budgettaire redenen niet tot het door opposant beoogde doelpubliek behoren. Ten slotte zal het merk zelfs bekend zijn bij een behoorlijk deel van het grote publiek, dat er weliswaar niet vaak mee wordt geconfronteerd, maar als dat het geval is, zal het niet onopgemerkt gebeuren.

47. Ter illustratie van de bekendheid van het ingeroepen merk dient opposant stukken in met betrekking tot Nederland en hij voert aan dat de situatie voor België en Luxemburg niet wezenlijk anders is. Het Bureau is van oordeel dit zulks in het midden kan blijven nu zowel voor een Beneluxmerk als voor een Uniemark geldt dat bekendheid in één lidstaat kan volstaan (supra, punt 33). Overigens kan worden vastgesteld dat zich onder de stukken ook Engelstalige en Franstalige artikelen bevinden en dat opposant's fabriek in Italië is gevestigd.

*Conclusie bekendheid*

48. Uit alle voorliggende stukken in hun onderlinge samenhang en alle in aanmerking te nemen omstandigheden concludeert het Bureau dat het ingeroepen merk bekend is in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE voor de waren *SUV's [landvoertuigen]*.

iii) *Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie*

49. Bij de beoordeling van dit onderdeel dienen de waren en diensten van de merken te worden betrokken. Deze zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 12 SUV's [landvoertuigen].	Klasse 35 Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten van holdingmaatschappijen; managementadvies; commercieel en bedrijfsorganisatorisch management.
	Klasse 36 Financiële zaken; financieel beheer voor bedrijven; financieel beheer van holdingmaatschappijen.

50. Partijen zijn het erover eens dat de waren en diensten niet overeenstemmend zijn. Opposant beroept zich daarom expliciet op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE (toen artikel 2.3, sub c BVIE, zie punt 9). Verweerder ziet zelfs geen link tussen de waren en diensten (zie punt 20). Met partijen is het Bureau van oordeel dat de betrokken waren en diensten niet overeenstemmen. Of het in aanmerking komend publiek er een verband zal tussen zien, zal thans worden onderzocht.

51. Volgens opposant wordt er direct en indirect misbruik gemaakt van de verzilverbare kwaliteit van het bekende merk en ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie ervan. Ten slotte doet verweerder afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, aldus opposant (zie punt 15).

52. Het is aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. De houder van het oudere merk moet wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie GEU, Wolf, T-570/10, 22 mei 2012, ECLI:EU:T:2012:250) of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (GEU, Krispy Kreme DOUGHNUTS, T-534/13, 7 oktober 2015, ECLI:EU:T:2015:751).

53. Het Bureau stelt vast dat het relevante publiek van de door het betwiste merk aangeduide diensten in de klassen 35 en 36 bestaat uit gespecialiseerde beroepsbeoefenaren, werkzaam in de zakelijke en financiële sector. Deze diensten richten zich niet op de consument, maar op bedrijven ("business to business" of "B2B"). De diensten van verweerder hebben niets te maken met de productie van de auto's waarvoor het oudere merk bekendheid geniet. Het relevante publiek van de waren van opposant betreft een select publiek dat interesse heeft in zeer exclusieve en unieke auto's van een welbepaald type, namelijk

suv's. Het gaat om waren die rechtstreeks aan de consument worden verkocht zodat hier sprake is van een "business to consumer" relatie (of B2C relatie).

54. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het bij het ingeroepen merk om zeer exclusieve en dure auto's van het type suv, die uitsluitend op bestelling worden geproduceerd en waarvoor een zeer specifiek doelpubliek bestaat. Dit doelpubliek heeft een bij uitstek hoog aandachtsniveau, zoals ook blijkt uit de hierboven besproken persberichten, waarin geen enkele specificatie of technisch detail onbelicht blijft. Last but not least zal het aandachtsniveau van de aspirant consument fors verhoogd zijn omwille van de financiële impact, die zich, in reguliere termen gesproken, situeert in de orde van grootte van een aantal jaarinkomens. De diensten van het betwiste merk worden verstrekt door en richten zich op professionals in de zakelijke en de financiële sector. Ook bij het doelpubliek van deze diensten zal het gemiddeld aandachtsniveau hoger zijn dan normaal.

55. De bekendheid van het ingeroepen merk en de gelijkheid van de betrokken merken zijn weliswaar vastgesteld, maar eveneens dat de betrokken waren en diensten niet overeenstemmen en dat het in beide gevallen om een verschillend doelpubliek gaat. Bovendien bestaat dit doelpubliek bij het betwiste merk uit gespecialiseerde beroepsbeoefenaars en is het aandachtsniveau van het publiek bij zowel het ingeroepen als het betwiste merk hoog te noemen. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus gefixeerd zijn op de bijzondere eigenschappen van de waren en diensten die in casu niets gemeenschappelijk hebben. Het kan wel zo zijn dat het gespecialiseerd doelpubliek van de diensten waartegen deze oppositie is gericht zich bewust is van het oudere bekende merk, maar het zal geen verband leggen tussen deze merken, nu het zeer onwaarschijnlijk is dat het de door elk van deze merken aangeduide waren en diensten in dezelfde context zou vinden en aan de door het ene merk aangeduide waren zou denken wanneer het in aanraking komt met de door het andere merk aangeduide diensten (zie in die zin GEU, SWATCHBALL, T-71/14, 19 mei 2015, ECLI:EU:T:2015:293). Nu de conflicterende merken tot zeer verschillende economische sectoren behoren (de automobielsector van exclusieve suv's tegenover de B2B-sector van zakelijke en financiële diensten), zal de (potentiële) afnemer niet denken aan het oudere merk wanneer hij in aanraking komt met het betwiste merk voor de betrokken diensten betreffende zakelijke en financiële dienstverlening. Dat het professionele publiek waarvoor de betrokken diensten bestemd zijn ook personen kan omvatten die belangstelling zouden kunnen hebben voor exclusieve suv's, verandert niets aan deze vaststelling. De waren en diensten in kwestie zijn zo verschillend dat de gespecialiseerde beroepsbeoefenaren geen verband zullen leggen met hun eigen auto (mogelijk een suv) wanneer zij het betwiste merk zien bij het gebruik van de betrokken diensten in de klassen 35 en 36 in het kader van hun beroepsactiviteit. In de omstandigheden zoals deze zich hier voordoen, kan worden uitgesloten dat het in aanmerking komend publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken.

56. Wanneer het publiek geen verband legt tussen de merken, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, met andere woorden, dit verband is een noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde voor het derde vereiste van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zoals hierboven in punt 25 opgesomd (zie ook in die zin, HvJEU, Intel, reeds aangehaald).

*Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie*

57. Om deze redenen besluit het Bureau dat geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk door het betwiste merk. Bijgevolg is aan een van de in artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bepaalde (noodzakelijke) voorwaarden niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

**B. Overige factoren**

58. Met het feitelijke gebruik van het betwiste merk (zoals door verweerder toegelicht in punt 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. (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).

59. 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. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

60. Niet is komen vast te staan dat er door het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

**IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2014319 wordt afgewezen.

62. Benelux aanvraag 1375381 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

63. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 september 2020

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Guy Abrams