

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015136
van 17 juni 2020

Opposant: **MAISON VILLEVERT**
Villevvert
16100 Merpins
Frankrijk

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Unimerk 17759028**



tegen

Verweerder: **Confort BV**
Van Beethovensingel 2
2992 PA Barendrecht
Nederland

Gemachtigde: **Jurimark**
Tolhuis 20-12
6537 LW Nijmegen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1389968**
GIN-ERAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 februari 2019 heeft verweerders rechtsvoorganger, M.J. van der Hoek Beheer B.V., een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk GIN-ERAL voor waren in klasse 33. Deze aanvraag is onder nummer 1389968 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 februari 2019. Op 30 april 2019 is het merk overgedragen aan verweerder.

2. Op 29 april 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (27 april 2019) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is



gebaseerd op Uniemerken 17759028 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 1 februari 2018 en ingeschreven op 7 juni 2018 voor waren in klasse 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 29 april 2019. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 1 november 2019.

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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat het wordelement GINERAL prominent aanwezig is in het ingeroepen merk en bovendien het enige wordelement is. Daarnaast bevat het merk geen opvallende, dominante

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.

dan wel onderscheidende elementen. Opposant meent dan ook dat bij de beoordeling van de mate van overeenstemming de meeste waarde moet worden gehecht aan dit wordelement.

10. Het betwiste merk bestaat uit exact hetzelfde woord, zij het dat het een koppelteken bevat waarmee de elementen GIN en ERAL worden verbonden. Opposant concludeert hieruit dat het merk als een geheel zal worden waargenomen en niet als twee losstaande woorden. Op grond hiervan meent opposant dat de merken visueel in hoge mate overeenstemmen.

11. Auditief acht opposant de merken identiek, omdat het koppelteken in het betwiste merk niet van invloed is op de uitspraak ervan. Aangezien "Gineral" een fantasie-aanduiding is, kan er volgens opposant geen conceptuele vergelijking worden gemaakt. Mocht het wordelement al een betekenis hebben, dan zijn de merken conceptueel identiek, nu de wordelementen zo goed als identiek zijn, aldus opposant.

12. Volgens opposant stemmen de waren van het betwiste merk overeen met de waren *consumptie-ijs met alcohol* en *sorbets met alcohol* van het ingeroepen merk. Beide soorten producten zijn immers alcoholisch van aard en zijn gericht op eenzelfde publiek, dat een alcoholisch product wil nuttigen. Ook ligt voor de hand dat beide productgroepen in dezelfde winkels worden verkocht dan wel in dezelfde etablissementen of bij dezelfde evenementen worden aangeboden, aldus opposant. Hij geeft enkele voorbeelden van ijs dat alcohol bevat en meent dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de alcoholische dranken van verweerder en zijn ijsproducten.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder geeft te kennen dat de argumentatie van opposant hem tegenvalt. De kern van deze oppositie gaat volgens hem om de vraag of alcoholische dranken overeenstemmen met consumptie-ijs met alcohol of sorbets met alcohol. Volgens opposant is dat het geval, maar verweerder mist de onderbouwing daarvan.

15. De redenering dat beide producten alcohol bevatten, gaat volgens verweerder niet op (een aansteker kan ook alcohol bevatten, zo illustreert hij), net zomin als dat de waren op eenzelfde publiek zijn gericht (dat eet en slaapt, maar matrassen zijn niet soortgelijk aan voedsel, zo legt verweerder uit). Dat ze in dezelfde winkels te koop zouden worden aangeboden is volgens verweerder bovendien feitelijk onjuist.

16. De enkele door opposant gegeven voorbeelden acht verweerder irrelevant en daarmee kan niet worden gesteld dat het publiek gewend is aan producenten van alcoholische dranken die hun smaak ook in ijs verwerken. Integendeel, want alcohol bevriest niet in een normale diepvries; zuivere alcohol bevriest bij -114°C , aldus verweerder.

17. Verweerder weet zijn visie ondersteund door de *similarity tool* van het *European Union Intellectual Property Network (EUIPN)*, waarin het beleid is dat alcoholvrije dranken niet soortgelijk zijn aan consumptie-ijs. Hij maakt zich sterk dat alcoholische dranken daar nog verder van afstaan.

18. Verweerder kan niet anders dan concluderen dat de waren in kwestie niet overeenstemmen en er dus ook geen sprake van verwarring is. Daarom behoeft volgens hem de vraag in hoeverre de merken overeenstemmen geen behandeling.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

21. 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 merken

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

24. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	GIN-ERAL

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een heldergroene cirkel met daarin bovenaan boogsgewijs in witte letters het woord GINERAL, voorafgegaan en gevolgd door drie verticale witte streepjes. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit de lettercombinaties GIN en ERAL met daartussen een koppelteken.

27. 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 merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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). In het voorliggende geval zal de heldergroene cirkel van het ingeroepen merk niet aan de aandacht ontsnappen (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar evenmin het daarin bovenaan in witte letters geplaatste wordelement GINERAL.

28. Dit wordelement is nagenoeg identiek aan het betwiste merk, met als enige (minieme) verschilpunt het daarin geplaatste koppelteken.

29. De merken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

31. Het koppelteken in het betwiste merk zal hooguit zorgen voor een korte pauze tussen de eerste lettergreep en de volgende. Voor het overige zijn de merken op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

32. De letters GIN in het betwiste merk, die door het koppelteken enigszins los staan van de rest van het woord, zouden kunnen worden opgevat als een woordspeling voor de waar gin waarvoor het merk (onder andere) is aangevraagd. Voor het overige zouden beide merken kunnen worden gezien als een variant op het Franse woord *général*. Maar in hun geheel genomen hebben de merken geen duidelijke en vaststaande betekenis.

33. Aangezien geen van de merken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

34. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Verweerder heeft overigens gemeend dat de vraag naar de overeenstemming van de merken geen antwoord behoeft (zie punt 18).

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

36. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk in de aanvraag.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 30 Consumptie-ijs; sorbets [consumptie-ijs]; roomijs; consumptie-ijs met alcohol; sorbets met alcohol.	Klasse 33 Alcoholische dranken (uitgezonderd bieren); gin.

38. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat de merken in een andere klasse zijn ingedeeld geen rol speelt bij de vergelijking van de waren. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten (zie in die zin ook onder andere GEU, Manso de Velasco, T-259/06, 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:575).

39. Een sorbet is een verfrissende drank, uit vruchtensap (meestal citroensap) met suiker en andere toevoegsels, een gedeeltelijk bevroren vruchtendrank, of nog een halfvast mengsel van consumptie-ijs

(met room of stijf eiwit) en limonade of likeur, vruchtenmoes of wijn (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal).

40. Traditioneel wordt in de Franse keuken sorbet gegeten (of gedronken) tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht, om de smaak in de mond te neutraliseren, maar tegenwoordig veelal als nagerecht. Om de structuur te verbeteren wordt soms een kleine hoeveelheid gedistilleerde drank toegevoegd, waardoor het product bij een lagere temperatuur bevroert.²

41. In casu gaat het blijkens de warenlijst van het ingeroepen merk uitdrukkelijk om sorbets met alcohol. Volgens de recepten die op internet circuleren zijn vooral sorbets met wijn (al dan niet mousserend), likeur en gedistilleerd populair (zie onder andere <https://www.yummly.com/recipes?q=sorbet%20alcohol&allowedIngredient=liquor&qgs=with+liquor&gs=f4dd91>). Dat zijn dus alle alcoholische dranken (uitgezonderd bieren) en gin van het betwiste merk. Dat de alcohol een essentieel onderdeel is van de sorbets blijkt wel uit de expliciete vermelding in de warenlijst (die strikt genomen niet eens nodig was). Op deze grond ziet het bureau een zekere mate van overeenstemming tussen deze waren.

42. Daarnaast zijn deze waren concurrerend: in plaats van een sorbet tussen verschillende gangen van een menu, kan men opteren voor een cocktail of een glas wijn, al dan niet mousserend. In plaats van een sorbet als dessert kan men kiezen voor een gemengde alcoholische drank of een digestief, al dan niet in combinatie met koffie of thee. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de waren in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

43. De betrokken waren zijn in zekere mate overeenstemmend.

A.2 Globale beoordeling

44. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de overeenstemming van de waren en diensten en de merken een rol.

45. 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 casu gaat het om waren die zijn gericht op het algemene publiek en moet het gemiddelde aandachtsniveau normaal worden geacht.

46. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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 heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren.

² <https://nl.wikipedia.org/wiki/Sorbet>

47. 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 overeenstemming van 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).

48. De merken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en een begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde, hetgeen overigens niet is betwist door verweerder. De waren van het betwiste merk stemmen in zekere mate overeen met de waren van het ingeroepen merk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, zodat er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

49. Met betrekking tot de verwijzing van verweerder naar de *similarity tool* van het EUIPN (zie punt 17), zij erop gewezen dat hij de vergelijking maakt tussen alcoholvrije dranken en consumptie-ijs en niet tussen alcoholische dranken en sorbets met alcohol (een vergelijking die overigens niet voorkomt in de tool). Daarnaast verwijst het Bureau naar de disclaimer op zijn website wat betreft de uitkomsten van de *Similarity Tool*. Daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze enkel bedoeld is om een indicatie te bieden zonder bindend te zijn, en er dus geen rechten aan kunnen worden ontleend (<https://www.boip.int/nl/ie-professionals/registratie-onderhoud/tools#similarity-tool>). Het Bureau dient immers een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2015136 wordt toegewezen.

52. Benelux aanvraag 1389968 wordt niet ingeschreven.

53. 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, 17 juni 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Saskia Smits



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman