

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015350
van 8 januari 2021

Opposant: **Swinkels Family Brewers N.V.**

De Stater 1
5737 RV Lieshout
Nederland

Gemachtigde: **Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.**

De Cuserstraat 85 a
1081 CN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux merkinschrijving 1033445**

B52

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 970878**



tegen

Verweerder: **Arseni Shpk**

Autostrada Shkoder-Hani Hotit Km. 5
4007 Shkodër
Albanië

Gemachtigde: **Bastiaan van den Bogaard h.o.d.n. Bastion IP**

Postbus 1104
1400 BC Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1393757**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 6. De aanvraag is onder nummer 1393757 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 mei 2019.

2. Op 10 juli 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 1033445 van het woordmerk B52, ingediend op 26 april 2018 en ingeschreven op 2 augustus 2018 voor waren in klasse 32;
- Internationale inschrijving 970878, met aanduiding van de Europese Unie, van het gecombineerde



woord- /beeldmerk, ingediend op 31 januari 2018 en ingeschreven op 24 januari 2019 voor waren in klasse 32.

3. Tijdens de indiening stonden beide merken op naam van Bavaria N.V.. Gedurende de procedure werd voor beide oudere merken een naamswijziging aangetekend. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 juli 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 uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 9 december 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 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat Bavaria N.V. een multinational is met meer dan 300 jaar ervaring in de bier- en frisdrankindustrie. Opposant heeft in 2000 het merk B52 ontwikkeld en op de markt gebracht. Opposant stelt dat verweerder een voormalige sub-distributeur van opposant is, die was aangesteld in 2006/2007 door een voormalige distributeur van opposant. In 2010 heeft nog een rechtstreekse distributierelatie bestaan tussen opposant en verweerder, totdat deze door verweerder werd beëindigd. Opposant geeft aan dat er reeds een juridisch geschil tussen partijen bestaat, omdat verweerder counterfeit producten van het merk B52 in Albanië op de markt heeft gebracht.

10. Opposant stelt dat in het onderhavige geval het in aanmerking komende publiek de gewone consument, alsmede eigenaren van horecagelegenheden met een gemiddeld aandachtsniveau betreft.

11. Met betrekking tot de visuele vergelijking betoogt opposant dat het eerste ingeroepen merk volledig terugkomt in het bestreden merk. Om die reden zijn deze merken identiek, aldus opposant. Het feit dat er in het bestreden merk een streepje staat tussen de letter B en het getal 52, doet hier niet aan af. Verder betoogt opposant dat het middendeel van het bestreden merk overeenkomt met het tweede ingeroepen merk. De dominante elementen zijn in beide merken identiek en de visuele herinnering van het publiek zal derhalve ook identiek zijn, aldus opposant. De verschillen, gelegen in het feit dat het bestreden merk is afgebeeld als een volledig blikje, alsmede de toegevoegde woorden "energy drink" in het tweede ingeroepen merk zullen dit volgens opposant niet veranderen. Om voornoemde redenen betoogt opposant dat het bestreden merk visueel nagenoeg gelijk is aan de ingeroepen merken.

12. Volgens opposant zijn de merken ook auditief gelijk, aangezien de dominante woordelijken in de merken identiek zijn. De merken zullen op zijn Engels worden uitgesproken als [bie fiftietoe] waarbij het koppelteken geen rol speelt, aldus opposant. Opposant stelt dat het publiek de woorden "energy drink" in het tweede ingeroepen merk niet zal uitspreken.

13. Begripsmatig verwijzen de merken naar een "B-52", een Amerikaanse bommenwerper, aldus opposant. Deze begripsmatige overeenstemming wordt volgens opposant versterkt door de weergave van een vliegtuig in het tweede ingeroepen merk en het bestreden merk.

14. In het kader van de vergelijking van de onderhavige waren betoogt opposant dat de merken voor dezelfde producten worden gebruikt, te weten energiedranken in blikjes. Volgens opposant heeft verweerder bij haar merkaanvraag bewust gekozen voor een andere klasse, maar is het duidelijk dat de blikjes voor de verkoop van energiedranken zullen worden gebruikt. Dit blijkt ook uit het feit dat het bestreden merk de afbeelding van een blikje is, aldus opposant. Dergelijke waren zijn zeer verbonden met de waren van de ingeroepen merken. De betreffende waren zijn volgens opposant dan ook overeenstemmend.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat hij een Albanees bedrijf is dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van dranken en levensmiddelen. Verweerder ontkent dat hij ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk bekend was met eerdere gebruik van het merk B52 door opposant. Verweerder betoogt dat voor zover opposant stelt dat er sprake zou zijn van een merkaanvraag te kwader trouw, dit geen oppositiegrond betreft.

17. Verweerder betoogt dat het bestreden merk is aangevraagd voor "*blikken van aluminium, leeg verkocht*". Deze producten zijn bedoeld voor verpakkingsdoeleinden. Zij zijn daarmee primair gericht op professionele gebruikers in de verpakkingsindustrie, met name op bedrijven die vloeistoffen produceren, aldus verweerder. Volgens verweerder zijn de bestreden waren derhalve gericht op een professioneel publiek met een hoger aandachtsniveau. Verweerder stelt dat de waren van de ingeroepen merken zijn ingeschreven voor bieren en non-alcoholische dranken en dat deze waren zich richten op een ander publiek.

18. De waren zijn volgens verweerder niet overeenstemmend. Verweerder betoogt in dit kader dat uit de classificatie van het bestreden merk niet volgt dat de waren in klasse 6 specifiek bedoeld zijn voor verpakking van (energie)dranken. Lege aluminium blikken worden niet verkocht via dezelfde verkoop- en distributiekanaal als bieren, energiedranken en andere niet-alcoholische dranken, aldus verweerder. Verweerder stelt dat de bestreden waren doorgaans rechtstreeks worden verkocht aan fabrikanten van vloeistoffen die verpakt moeten worden, dan wel via groothandels in verpakkingsmaterialen. Evenmin is er volgens verweerder sprake van complementariteit. In dit kader verwijst verweerder naar verschillende uitspraken in oppositieprocedures van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

19. In het kader van de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat het bestreden merk geen afbeelding van een aluminiumblikje betreft. Het gaat volgens verweerder om een 2D afbeelding. Verweerder betoogt verder dat opposant niet heeft aangetoond dat de ingeroepen merken bekend zijn in de Benelux.

20. Verweerder betwist niet dat de te vergelijken merken een zekere mate van auditieve en visuele overeenstemming vertonen. Volgens verweerder "*kan het gezegd worden dat de te vergelijken tekens wat hun auditieve, visuele en conceptuele aspecten overeenstemmen*". De waren zijn volgens verweerder echter niet overeenstemmend. Om die reden concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

21. Tot slot verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

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 (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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens

25. 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. 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).

28. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">B52</p> 	

29. Verweerder betwist niet dat er sprake is van overeenstemming tussen de merken (zie alinea 20). Ook het Bureau stelt vast dat de merken gelijk, dan wel sterk overeenstemmend zijn, hetgeen hierna nader wordt toegelicht.

30. Het Bureau is van oordeel dat op zijn minst een deel van het publiek in de Benelux bekend is met het feit dat B52 staat voor een Amerikaanse zware bommenwerper. Dit type vliegtuig heeft een prominente rol gespeeld in de Vietnamoorlog en in recentere conflicten en is ook tegenwoordig nog steeds een belangrijk onderdeel is van het wapenarsenaal van de luchtmacht van de Verenigde Staten van Amerika.¹ De merken zijn daarom minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek begripsmatig gelijk door de herneming in beide van het element B52, hetgeen in zowel het bestreden merk als in het tweede ingeroepen recht nog eens extra wordt benadrukt door een grafische weergave van het betreffende vliegtuig.

31. Ondanks dat het bestreden merk verscheidene figuratieve elementen bevat is het enige woordelement, B-52, duidelijk leesbaar. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Om die reden is het Bureau van oordeel dat het woordelement B-52 het dominante element is in het bestreden merk. Dit element is nagenoeg gelijk aan het ingeroepen woordmerk B52. Het enige verschil betreft het koppelteken, hetgeen geen afbreuk doet aan de visuele totaalindruk. Visueel zijn de merken derhalve sterk overeenstemmend. Voor het tweede ingeroepen merk, het beeldmerk, is de mate van visuele overeenstemming nog sterker. Daarin vertonen immers ook de beeldelementen, het lettertype, de kleuren en de (visueel dominante) compositie als geheel zodanig treffende overeenkomsten dat de totaalindruk vrijwel identiek is.

32. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152). In beide merken zal het woordelement “B52” door het publiek op dezelfde wijze worden uitgesproken. De merken zijn derhalve auditief gelijk. De toevoeging van het beschrijvende woord “energy drink” in het tweede

¹ https://nl.wikipedia.org/wiki/B-52_Stratofortress

ingeroepen merk verandert niets aan voornoemde vaststelling, aangezien dit niet-onderscheidende woordelement vermoedelijk niet eens zal worden uitgesproken.

Conclusie

33. De merken zijn voor een deel van het publiek begripsmatig gelijk. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend en op auditief vlak gelijk.

Vergelijking van de waren

34. 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).

35. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen oudere merk 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.

36. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Beneluxmerk 1033445</u> KI 32 Energiedranken</p> <p><u>Internationaal merk 970878</u> CI 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. <i>KI 32 Bieren; mineraalwater, koolzuurhoudend water en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p>	<p>CI 6 Empty aluminium cans. <i>KI 6 Lege aluminium blikjes.</i></p>
<p>N.B. De originele taal van de internationale inschrijving is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>	<p>N.B. De originele taal van dit depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>

37. Vooreerst dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:72; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007, ECLI:EU:T:2007:96; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007, ECLI:EU:T:2007:219).

38. Ondanks dat de aard en het doel van de waren zeer verschillend is, zoals verweerder ook heeft betoogd (zie alinea 18), is er wel sprake van complementariteit. Immers, de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven – dranken – kunnen uit hun aard niet onverpakt worden verkocht en gebruikt. Het is van algemene bekendheid dat de waren van verweerder – aluminium blikjes – met name voor koolzuurhoudende dranken en energiedranken in het bijzonder, de meest gebruikelijke verpakkingsvorm zijn. De waren van verweerder zijn dus onontbeerlijk of tenminste belangrijk voor de waren van opposant. Er is dan ook sprake van een functionele relatie tussen de waren, waarbij de consument kan denken dat dezelfde ondernemingen voor de productie van deze waren verantwoordelijk zijn (zie in die zin ook GEU Flaco, T-74/10, 11 mei 2011, EU:T:2011:207, Artis, T-558/11, 21 november 2012, EU:T:2012:615 en Dignitude, T-504/11, 4 februari 2013, EU:T:2013:57).

39. Als gevolg van het complementair karakter is er sprake van een lichte mate van overeenstemming.

Conclusie

40. De waren zijn in lichte mate overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

41. 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.

42. 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). Voor de waren in klasse 6 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich doorgaans richten tot een professioneel publiek in de verpakkingsindustrie. De waren in klasse 32 betreffen gangbare consumptiegoederen bestemd voor de gemiddelde consument.

43. 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 oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

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).

45. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de merken in hun totaalindruk in zodanig sterke mate overeenstemmend zijn dat het publiek, ondanks de lichte mate van overeenstemming van de waren en het verhoogde aandachtsniveau voor de waren van verweerder, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

46. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar uitspraken van EUIPO in naar zijn mening gelijkaardige opposities (zie alinea 18), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient 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

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

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2015350 wordt toegewezen.

49. De Benelux aanvraag met nummer 1393757 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 8 januari 2021

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard