BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2015512

van 3 september 2021

Opposant:

Sarah Niels
Rue de la Vallée 17
1050 Brussel
België

Louis Niels
Rue de la Vallée 17
1050 Brussel
België

Philippe Niels
Rue de la Vallée 17
1050 Brussel
België

Gemachtigde:

IPSILON BENELUX S.A., aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon
Parc d´Activités Capellen, 77-79
8308 Capellen
Luxemburg

Ingeroepen recht:

Benelux inschrijving 923500

NIELS

tegen

Verweerder:

Rob van den Nieuwelaar
Kraaivenstraat 38 17
5048 AB Tilburg
Nederland

Salon de Provence B.V.
Ginnekenweg 172
4835 NH Breda
Nederland

Gemachtigde: **/**

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1398070**

Salon de Provence by Niels & Bono

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 juli 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk ´Salon de Provence by Niels & Bono´ voor diensten in klasse 43. De aanvraag is onder nummer 1398070 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2019.

2. Op 13 september 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 923500 van het woordmerk NIELS, ingediend op 31 juli 2012 en ingeschreven op 12 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 32, 33, 35 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 33 en een deel van de diensten in klasse 43 van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 18 september 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 8 juli 2020.

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 en diensten.

A. Argumenten opposant

9. Opposant vergelijkt de twee merken en stelt vast dat zij het element NIELS gemeen hebben. Het ingeroepen merk wordt volledig hernomen in het bestreden merk. Er is dus sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de merken, aldus opposant.

10. Auditief telt het ingeroepen merk één lettergreep en het bestreden merk elf lettergrepen. Het ingeroepen merk NIELS wordt volledig hernomen in het bestreden merk. Er is dan ook sprake van een belangrijke auditieve overeenstemming tussen de merken.

11. Begripsmatig zal de consument in de Benelux het element NIELS herkennen als een voornaam, dan wel een familienaam. De term heeft geen semantische betekenis volgens opposant. De woorden ´Salon de Provence´ verwijzen naar de gelijknamige Franse gemeente die zich bevindt in het departement Bouches-du-Rhône in de regio Provence-Alpes-Côte d´Azur. Opposant meent dan ook dat deze woorden zullen begrepen worden als een verwijzing naar deze gemeente en dus als een beschrijvende aanduiding van de oorsprong of een kenmerk van de betrokken restauratiediensten. Het gebruik van de naam van deze Franse gemeente wijst de consument erop dat het etablissement een Frans, Mediterrane keuken aanbiedt. De term ´by´ is een banaal voorzetsel om de persoon aan te duiden die iets doet. De consument zal het teken dus begrijpen als ´Salon de Provence door Niels & Bono´ waarbij Bono zal worden herkend als een mannelijke voornaam die bekendheid geniet door Paul David Hewson. Opposant concludeert dat de enige woorden in het bestreden merk met een betekenis beschrijvend zijn, nu de voornamen Niels en Bono geen betekenis hebben. Zodoende is een begripsmatige vergelijking van de betrokken merken niet aan de orde.

12. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de diensten van verweerder gelijk en bovendien sterk overeenstemmend zijn met de diensten van opposant in klasse 43 en overeenstemmen met de alcoholhoudende dranken uitgezonderd bier in klasse 33 van opposant.

13. Opposant meent dat het ingeroepen merk onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten in de klassen 33 en 43. Het element ´Salon de Provence´ in het bestreden merk is daarentegen beschrijvend voor restauratiediensten in klasse 43. Daarbij merkt opposant nog op dat het gebruikelijk is in de restauratiesector om de naam van een stad te gebruiken als aanduiding van het type keuken. Bijgevolg moeten de elementen ´Niels & Bono´ opgevat worden als de onderscheidende en dominante elementen in het bestreden merk.

14. De restauratiediensten in klasse 43 betreffen volgens opposant diensten in de voedingssector die zich richten op het grote publiek. Het gaat om diensten van dagdagelijks gebruik met relatief lage prijzen. Zodoende zal het aandachtsniveau niet verhoogd zijn.

15. Opposant meent dat de quasi-gelijkheid tussen de diensten van het bestreden en het ingeroepen merk de zekere overeenstemming tussen de merken kan compenseren.

16. Om deze redenen besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar in hoofde van de gemiddelde consument. Hij verzoekt bijgevolg het Bureau de oppositie ontvankelijk te verklaren en het bestreden merk niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder geeft aan het niet eens te zijn met de argumenten van opposant. Hij verzoekt opposant dan ook duidelijk te onderbouwen waarom het bestreden merk inbreuk maakt op het ingeroepen merk.

18. Verweerder is van mening dat een chef-kok in het hoogsegment zijn voornaam moet kunnen gebruiken.

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: […] 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."

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 waren en diensten

22. 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).

23. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

24. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Cl 33 Boissons alcoolisées, a l'exception des bières.	

Kl 33 Alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bieren.	
Cl 43 Services de restauration ; services de traiteur. *Kl 43 Serveren van voedsel en dranken; catering.*	Kl 43 Restaurants; Restaurantdiensten.
N.B.: De originele taal van het ingeroepen merk is het Frans. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

25. De *restaurants, restauratiediensten* van verweerder zijn gelijk aan de diensten *serveren van voedsel en dranken* van opposant.

Conclusie

26. De diensten van verweerder zijn gelijk aan de diensten van opposant.

Vergelijking van de merken

27. 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).

28. 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.

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
NIELS	Salon de Provence by Niels & Bono

30. Wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk (in casu NIELS), kan het laatstgenoemde merk een zelfstandige onderscheidende plaats behouden in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt (HvJEU, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

31. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters: NIELS. Het bestreden merk is ook een zuiver woordmerk dat bestaat uit zes woorden, waarbij de voorlaatste twee woorden van elkaar gescheiden zijn door een ampersand: Salon de Provence by Niels & Bono.

Begripsmatige vergelijking

32. Het ingeroepen merk zal door het Benelux publiek begrepen worden als een mannelijke voornaam 'Niels'.

33. In het bestreden merk zal een deel van het publiek de termen ´Salon de Provence´ herkennen als de aanduiding van een gemeente in het zuiden van Frankrijk. Echter valt niet uit te sluiten dat een ander deel van het publiek deze Franse gemeente niet zal kennen, maar wel een verwijzing in het merk zal zien naar de Provence, een regio in Zuid-Frankrijk, zodat men deze termen zal begrijpen als ´salon van de Provence´ of nog ´ontvangkamer van de Provence´[1]. 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). In relatie tot de restauratiediensten van het bestreden merk, kunnen de termen ´Salon de Provence´ als beschrijvend of minstens als weinig onderscheidend worden opgevat, zowel voor het publiek dat in de woorden de naam herkent van een Franse gemeente als voor het deel dat de naam van de gemeente niet herkent. In beide gevallen zal het publiek in deze woorden een verwijzing kunnen herkennen naar de Provence, een regio in het zuiden van Frankrijk die bekend is om zijn keuken (denk aan bekende gerechten zoals ratatouille, salade niçoise, aioli om er enkele te noemen), en dus een aanduiding van het type keuken die in het restaurant zal worden aangeboden, te weten een Provençaalse keuken. Gezien het beperkte onderscheidende karakter van de woorden ´Salon de Provence´, zullen zij niet als dominant worden opgevat en zal de aandacht eerder uitgaan naar de woorden ´Niels & Bono´. Het Engelse voorzetsel 'by' betekent 'door' en geeft in relatie tot de restauratiediensten aan dat deze aangeboden worden door, in dit geval, Niels en Bono.

34. De woorden ´Niels & Bono´ in het bestreden merk zal het publiek opvatten als twee mannelijke voornamen die van elkaar gescheiden worden door een ampersand (&). De naam Bono is als mannelijke voornaam bekend bij het publiek dankzij de gelijknamige leadzanger van de band U2. Het bestreden merk zal dan in zijn geheel begrepen worden als ´ontvangkamer van de Provence die wordt uitgebaat door twee mannen genaamd Niels en Bono´.

35. De merken delen dezelfde voornaam Niels. Een voornaam heeft in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft (HvJEU, Picasso, C361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). Het loutere feit dat twee merken een voornaam bevatten, maakt op zich nog niet dat ze begripsmatig overeenstemmen. Echter hier delen de merken een identieke voornaam. Het Bureau oordeelt dat het concept van een identieke

[1] Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, ´salon´.

voornaam zorgt voor een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de merken (Gerechtshof Den Haag, Dean Rich, 200.158.420-01, 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845).

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen merk wordt integraal hernomen in het bestreden merk en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende positie als eerste woord in het dominante deel 'Niels & Bono´. De merken verschillen door de toevoeging ´Salon de Provence by´ aan het begin en ´& Bono´ aan het einde van het bestreden merk. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

37. De merken stemmen visueel in lichte mate overeen.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen merk telt één lettergreep NIELS. Het bestreden merk telt elf lettergrepen SA-LON DE PRO-VENCE BY NIELS & BO-NO. Gelet op het beschrijvende, dan wel weinig onderscheidende karakter van het eerste deel van het bestreden merk ´salon de provence´ (zie punt 33) zal in de uitspraak meer belang worden gehecht aan de daaropvolgende dominante woorden Niels & Bono. De uitspraak van de merken stemt overeen in het gemeenschappelijke woord NIELS. De uitspraak verschilt door de toevoeging van de woorden ´Salon de Provence by´ en ´& Bono´ in het bestreden merk.

39. Auditief stemmen de merken in lichte mate overeen.

Conclusie

40. Het Bureau besluit dat de merken begripsmatig in zekere mate overeenstemmen en visueel en auditief in lichte mate.

A.3 Globale beoordeling

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De betrokken diensten richten zich op het grote publiek zodat het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

43. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of

diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

44. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

45. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

46. De merken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen en visueel en auditief in lichte mate. De diensten van het bestreden merk zijn gelijk aan de diensten van het ingeroepen merk. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

47. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat een chef-kok zijn naam moet kunnen gebruiken (zie punt 18), wijst het Bureau erop dat verweerder nog steeds zijn naam kan gebruiken. Echter als men een naam ook als merk wilt voeren dan dient men er rekening mee te houden dat ook een naam kan dienen als merk, zodat alle wettelijke bepalingen van het BVIE hierop van toepassing zijn, waaronder de mogelijkheid om een oppositie tegen een dergelijke merkaanvraag in te stellen. De toets of er sprake is van gevaar voor verwarring is voor alle merken dezelfde, rekening houdend met wet- en regelgeving en de jurisprudentie ter zake.

C. Conclusie

48. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2015512 wordt toegewezen.

50. Benelux aanvraag 1398070 wordt niet ingeschreven.

51. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 3 september 2021

Tineke Van Hoey *(rapporteur)*	Diter Wuytens	Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat