

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016137
van 29 april 2022

Opposant: **BEER SPA INTERNACIONAL S.L.**
C.C. Neptuno PI-0 L-7
18003 Granada
Spanje

Gemachtigde: **VICAMARK S.L.**
Carrer de Mallorca 0 272 7-3
08037 Barcelona
Spanje

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1402927**



Tegen

Verweerder: **Benedict Biebuyck**
Willemsstraat 14 B
2208 1210 Brussel
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1415234**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 20 april 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klasse 44. Deze aanvraag is onder nummer 1415234 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2020.

2. Op 22 juni 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux inschrijving 1402927 van het woord-/beeldmerk



, ingediend op 26 september 2019 en ingeschreven op 17 december 2019 voor waren in de klasse 3 en diensten in de klassen 35 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.
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 3 juli 2020. 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 van de procedure is afgerond op 20 mei 2021.

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, 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 meent dat er voor de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van Benelux consumenten die een gemiddeld tot iets hoger aandachtsniveau vertonen.

10. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat de diensten in klasse 44 identiek zijn. De diensten zijn daarnaast soortgelijk nu zij complementair zijn.

11. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken merken merkt opposant op dat wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een bestanddeel (in casu het voorzetsel van het woord 'Good') en een ander merk (in casu 'Beer Spa'), dit laatste merk toch een zelfstandige onderscheidende rol in het samengestelde teken heeft (HvJEU, THOMSON LIFE, C120/04, 6 oktober 2005, ECLI: EU: C: 2005:594). In dat geval kunnen het samengestelde merk en het andere merk als overeenstemmend worden beschouwd. In dit verband verwijst opposant ook naar een beslissing van het Bureau.

12. De uitspraak van de betrokken tekens is identiek. Ook visueel gezien zijn de betrokken merken zeer overeenstemmend. Het element "GOOD" zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven door de consument. Het oudere merk bestaat uit twee woorden, BEER SPA, afgebeeld in een badkuip van wit hout, waarin een vrouw een bad neemt met veel zeep en bruine tarwebladeren, en in de kuip waarin een gele vloeistof stroomt die bier voorstelt. Het betwiste merk stelt twee personen voor, een man en een vrouw, die een bad nemen in een badkuip die lijkt op de badkuip zoals die voorkomt in het oudere merk, en in het logo komen de twee tarwebladeren voor, terwijl de merknamen in beide merken in het midden staan. Met voorgaande in gedachten meent opposant dat de betrokken merken zeer overeenstemmend zijn.

13. Het ingeroepen merk heeft geen betekenis voor de betrokken waren en diensten en heeft derhalve een normaal onderscheidend vermogen.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder betwist niet dat er sprake is van soortgelijke diensten. Dat is echter normaal, aldus opposant, gelet op het gebruik van het woord "SPA" in zowel de geopponeerde merkaanvraag "GOOD BEER SPA", als in de eerdere merken "BEER SPA". Het woord "SPA" in deze merken staat voor 'Sanus PerAquam' / 'Sanitas Per Aqua' dat 'Gezond/ Gezondheid Door Water' betekent en dus verwijst naar een kuuroord. Kuurorden zijn niet alleen centra voor het verkrijgen van een goede gezondheid, maar ook voor het behoud van gezondheid, schoonheid en van geestelijke ontspanning. De locaties worden daarbij vaak aangeduid met spa.

16. Voor wat betreft de vergelijking tussen de betrokken merken merkt verweerder allereerst op dat gelet op het feit dat het aantal verschillen beduidend groter is dan het aantal gelijkenissen, er geen sprake kan zijn van visuele verwarring. Verweerder betwist niet dat er een bepaalde begripsmatige overeenstemming bestaat door het woord "SPA", aangezien dit naar een kuuroord verwijst. Wat de aanduiding "BEER" betreft, hier kan echter wel een andere invulling aan gegeven worden. Bij het eerdere recht is het duidelijk dat de dame in kwestie in bier aan het baden is, terwijl dit helemaal niet zeker is bij het betwiste merk. Het is immers goed mogelijk dat beide personen in een gewoon bad zitten en enkel bier drinken, zodat er een beperkte begripsmatige overeenstemming bestaat. Nu het eerdere merk fonetisch gezien bestaat uit "BEER SPA" en het betwiste merk uit "GOOD BEER SPA" betekent dit dat er geen volledige fonetische gelijkenis bestaat.

17. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."*

20. De oppositie is ingediend op grond van Benelux inschrijving nummer 1402927 woord-/beeldmerk



. De opposant beroept zich in zijn argumenten ook op een Internationale registratie nummer 1439982 voor hetzelfde woord-/beeldmerk. De omvang van de oppositie wordt echter bepaald aan de hand van de ingeroepen rechten ten tijde van het instellen van de oppositie en is daartoe beperkt. Bovendien heeft de genoemde Internationale registratie geen geldigheid in de Benelux, zodat er zelfs geen sprake is van een "ouder recht" in de zin van artikel 2.2ter lid 2 BVIE. De beoordeling zal dan ook plaatsvinden op basis van Benelux inschrijving nummer 1402927.

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, lid 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 gelijkennis 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU: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:
	

Visuele vergelijking

26. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk zijn samengestelde merken (woord- en beeldelementen). Hoewel het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement omdat 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 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zijn de beeldelementen van de betrokken merken in voorliggend geval niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012); door de grootte van de beeldelementen, zeker in verhouding tot de grootte van de daarin geplaatste wordelementen, de (mate van) stilering en de positionering van de beeldelementen zullen deze elementen de aandacht van de consument trekken. Het Bureau is om die reden van oordeel dat – zowel in het ingeroepen merk als bij het betwiste merk - de aandacht minstens zoveel naar de beeldelementen als de wordelementen uit zal gaan.

27. Daarbij komt ook kijken dat de overeenstemmende wordelementen, te weten "BEER SPA", visueel anders zijn weergegeven. Nu de betrokken merken enkel overeenkomen voor wat betreft het anders vormgegeven wordelement "BEER SPA" stemmen de betrokken merken naar het oordeel van het Bureau visueel in beperkte mate overeen.

Auditieve vergelijking

28. 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152).

29. De betrokken merken zullen door het relevante publiek in de Benelux worden uitgesproken als "BEER SPA" respectievelijk "GOOD BEER SPA". Hoewel de consument over het algemeen het meest belang hecht aan het begin van merken (zie in die zin ook GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), is het Bureau van mening dat dit is het onderhavige geval niet kan afdoen aan de overeenstemming op auditief vlak, omdat de consument direct begrijpt dat het woordje "GOOD" iets zegt over het element "BEER SPA", en juist dat element identiek is aan het oudere merk.

30. Naar het oordeel van het Bureau zijn de merken auditief gezien dan ook overeenstemmend.

Conceptuele vergelijking

31. Hoewel een "BEER SPA" geen bekend begrip is, zal het door het relevante publiek in de Benelux, dat een goede kennis heeft van de Engelse taal, direct worden opgevat als een combinatie van de Engelse woorden voor "bier" en "kuuroord". Begripsmatig zullen de betrokken merken dan ook beiden worden opgevat als verwijzend naar een kuuroord voor bier of een kuuroord waar gebruik wordt gemaakt van bier en/of waar bier kan worden gedronken. De enkele toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord "GOOD" in het betwiste merk kan aan het voorgaande niet afdoen, nu dit woord iets zegt over de aard van de "BEER SPA" en daar dan ook juist de nadruk op legt.

32. De betrokken merken zijn in begripsmatig opzicht dan ook identiek.

Conclusie

33. De merken stemmen visueel in beperkte mate overeen, terwijl zij auditief overeenstemmen en begripsmatig identiek zijn. De merken stemmen derhalve overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

34. 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).

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 3 Essential oils; Perfumery products; Non-medicated hair lotions; Non-medicated dentifrices; Non-medicated soaps; Non-medicated cosmetics <i>Vertaling:</i> KL 3 Etherische oliën; parfumerieën; niet-gemedicineerde haarlotions; niet-gemedicineerde tandreinigingsmiddelen; niet-gemedicineerde zepen; niet-gemedicineerde cosmetica	

<p>KL 35 Organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; Commercial business management; Business management and administration; Office functions; Goods import-export agencies; Import and export services; Retail services in relation to toiletries; Online retail services relating to cosmetics; Retail services relating to fragrancing preparations; Online retail store services relating to cosmetic and beauty products.</p> <p><i>Vertaling:</i></p> <p>Organisatie van handelsbeurzen voor commerciële of reclamedoeleinden; Commercieel bedrijfsbeheer; Bedrijfsbeheer en administratie; Kantoorfuncties; Import-exportagentschappen voor goederen; Import- en exportdiensten; Detailhandel met betrekking tot toiletartikelen; Online detailhandel met betrekking tot cosmetica; Detailhandel met betrekking tot geurpreparaten; Online detailhandel met betrekking tot cosmetica- en schoonheidsproducten.</p>	
<p>KL 44 Health resort services [medical]; Human hygiene and beauty care.</p> <p><i>Vertaling:</i></p> <p>KL 44 Kuuroord diensten [medisch]; Menselijke hygiëne en schoonheidsverzorging.</p>	<p>KL 44 kuuroorden</p>

37. Verweerder betwist niet dat sprake is van soortgelijke diensten, maar meent dat dit normaal is door het gebruik van het woord "SPA", dat kuuroord betekent. Verweerder laat na toe te lichten waarom dit van enige invloed zou zijn op soortgelijkheid van de waren en diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet, althans onvoldoende, is betwist.

Conclusie

38. De waren en diensten zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk.

Globale beoordeling

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

40. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

41. 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). Hoewel het Bureau de stelling van verweerder - dat "SPA" staat voor een kuuroord - kan bijtreden, is tussen partijen in confesso dat het element "BEER" geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren en diensten, zodat - gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) - er wordt geacht sprake te zijn van een normaal onderscheidend vermogen.

42. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). De merken zijn overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek en/of in hoge mate soortgelijk.

43. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke dan wel soortgelijke waren en diensten (in casu alle betrokken waren en diensten) kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

44. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat, zodat de oppositie moet worden toegewezen.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2016137 wordt toegewezen.

46. Benelux aanvraag 1415234 wordt niet ingeschreven.

47. 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, 29 april 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gerard