

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016265
van 25 februari 2022

Opposant: **S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en
abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme**
Rue A. Laporte 34
4900 Spa
België

Gemachtigde: **CALYSTA NV**
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving nummer 389230**

SPA

Tegen

Verweerder: **Intercel Services B.V.**
Waarderveldweg 3
2031 BK Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **Chiever B.V.**
Barbara Strozzilaan
1083 HN Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1417383**

SPAARNE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SPAARNE voor waren in de klassen 32 en 33. Deze aanvraag is onder nummer 1417383 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 juni 2020.
2. Op 5 augustus 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux merk inschrijving met nummer 389230 van het woordmerk SPA, ingediend op 21 februari 1983 en ingeschreven voor waren in klasse 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren 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 13 augustus 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 23 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:
 - Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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."*
 - Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerik, 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."*

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant stemmen de betrokken merken visueel overeen nu beide merken zuivere woordmerken zijn, het ingeroepen merk SPA volledig is opgenomen in het betwiste merk en de eerste drie letters "S-P-A" identiek zijn aan het ingeroepen merk, wat in beginsel het verwarringsgevaar vergroot omdat de consument van links naar rechts leest. Op auditief vlak vallen de betrokken merken samen in de klank van de letters "SPA" en verschilt enkel de klank van de laatste letters "ARNE" van het betwiste merk, waaraan de consument juist minder aandacht besteedt. Conceptueel zal het ingeroepen merk worden gezien als een verwijzing naar de Belgische stad Spa; dat is de enige betekenis die "SPA" heeft in de Benelux. "SPAARNE" is de naam van een rivier van slechts 10,5 km in de Nederlandse provincie Noord-Holland, die niet gekend is bij het overgrote deel van het Benelux publiek, in het bijzonder het publiek in België en Luxemburg maar ook een deel van het publiek in Nederland, zodat dat deel van het publiek deze betekenis niet kent. Verder heeft "SPAARNE" geen betekenis met betrekking tot de waren. Opposant verwijst ten slotte naar beslissingen van het EUIPO waarin de overeenstemming tussen vergelijkbare tekens werd bevestigd.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de waren in klasse 32 meent opposant dat deze identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, nu zij i) hetzelfde doel hebben (lessen van dorst), ii) zij dikwijls naast elkaar worden verkocht in winkels en op drankkaarten, iii) zij dezelfde distributiekanaalen hebben, iv) zij dikwijls worden vervaardigd door dezelfde ondernemingen en v) zij dezelfde eindgebruikers hebben. Opposant verwijst in dit verband ook naar een beslissing van het Bureau en een aantal beslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO"). Ten aanzien van de waren in klasse 33 van het bestreden merk, meent opposant dat er zeker sprake is van een zekere mate van soortgelijkheid, nu alle producten dranken zijn, bestemd voor het grote publiek, die zeer dikwijls naast elkaar worden verkocht in winkels en op drankkaarten. Daarnaast worden dranken uit klasse 32 zeer vaak gecombineerd of gemengd met alcoholische dranken, bijvoorbeeld in cocktails, en betreft het dus complementaire producten. Ten slotte moet er rekening worden gehouden met het feit dat alcoholvrije aperitief-dranken de afgelopen jaren een snelgroeiende trend zijn geworden, zodat het verschil tussen alcoholische dranken en alcoholvrije dranken sterk vervaagt. Mocht het Bureau concluderen tot een slechts geringe mate van overeenstemming, dan meent opposant dat de oppositie alsnog moet worden toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

11. Opposant merkt op dat het ingeroepen merk een verruimde beschermingsomvang heeft vanwege zijn bekendheid en zijn sterk onderscheidend vermogen. Hij verwijst in verband met dat sterk onderscheidend vermogen ook naar verschillende rechtelijke en administratieve uitspraken waarin dit wordt bevestigd. Gezien het feit dat de betrokken waren alledaagse consumptiegoederen zijn met een tamelijk lage prijs, is er volgens opposant sprake van een laag aandachtsniveau.

12. Met het voorgaande in gedachten meent opposant dat sprake is van verwarringsgevaar.

13. Daarnaast beroept opposant zich op de reputatie van het ingeroepen merk. De betrokken merken stemmen visueel en auditief overeen. Zelfs indien het Bureau zou concluderen tot een lager niveau van overeenstemming tussen de betrokken merken, dan moet die overeenstemming alsnog worden bevestigd in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, omdat het publiek ongetwijfeld een verband zal leggen tussen de betrokken merken. Het betwiste merk omvat het volledige oudere merk SPA aan het begin van het teken, wat tot gevolg zal hebben dat het relevante deel van het publiek minstens een verband zal leggen tussen SPAARNE en SPA, rekening houdend met het onderscheidend vermogen van het merk SPA en de perceptie van het Benelux publiek dat zeer vertrouwd is met het merk SPA.

14. Opposant heeft bewijs ingediend ter staving van het argument dat het ingeroepen merk een reputatie heeft, waarbij ook expliciet wordt verwezen naar verschillende uitspraken waarin de reputatie van het merk "SPA" wordt bevestigd.

15. Opposant is van mening dat de inschrijving en het gebruik van het teken SPAARNE afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk SPA. Het merk "SPA" van Spa Monopole wordt sinds begin 1921 intensief en exclusief gebruikt voor mineraalwater en niet-alcoholische dranken. Het Benelux publiek is zo vertrouwd met het merk SPA voor alcoholvrije dranken dat het zeer waarschijnlijk is dat een overeenstemmend merk zoals SPAARNE met het bekende merk SPA zal worden geassocieerd en daarom potentieel afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk SPA. Bovendien kan een dergelijk gebruik de aantrekkingskracht van het merk SPA verminderen indien dit overeenstemmende teken wordt gebruikt voor producten die niet hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als de producten van opposant. Opposant verwijst in dit verband naar een uitspraak van de Board of Appeal van EUIPO.

16. Verder trekt het betwiste merk ook ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van SPA. Opposant heeft naar eigen zeggen doorheen de jaren een imago ontwikkeld van zuiverheid, uitzonderlijke kwaliteit, gezondheid, schoonheid, rijkdom aan mineralen en genezende eigenschappen en de aanvrager van het teken SPAARNE zou oneerlijk voordeel halen uit het imago dat opposant in de loop der jaren heeft opgebouwd. Spa Monopole heeft belangrijke investeringen gedaan in publiciteit om dit imago te verkrijgen en te behouden, maar heeft ook voortdurend inspanningen geleverd om de kwaliteit te handhaven en een strikte controle van haar producten te waarborgen. Het zou daarom ongerechtvaardigd zijn om de aanvrager van het merk SPAARNE mee te laten liften op de reputatie van het merk "SPA", zonder dat hij zelf investeringen hoeft te doen om een dergelijke reputatie te krijgen.

17. Op grond van het verwarringsrisico, het grote onderscheidend vermogen en de reputatie van SPA, vraagt opposant om de oppositie toe te wijzen en om de inschrijving van het betwiste merk te weigeren

B. Reactie verweerder

18. Verweerder geeft allereerst aan de reputatie van het ingeroepen merk niet te betwisten. Wel betwist verweerder dat er zodanige overeenstemming tussen de merken SPA en SPAARNE bestaat dat de consument in verwarring kan raken, dan wel dat de consument tussen beide merken een link zal leggen.

19. Verweerder meent dat de betrokken merken visueel in slechts zeer geringe mate overeenstemmen; er zijn meer letters die niet overeenkomen dan wel en het element "SPA" vervult geen eigen, onafhankelijke zelfstandige rol. Verweerder benadrukt in dit verband nogmaals dat de bekendheid van SPA in deze fase nog geen rol mag spelen.

20. Ook auditief is sprake van slechts zeer geringe overeenstemming, SPA is een korte klank, terwijl SPAARNE met zijn lange A, twee lettergrepen en overgang van de A-klank naar de RNE-lettergreep juist een lange, slepende klank geeft. Ook auditief gezien geldt dat "SPA" opgaat in de totale klank van SPAARNE en niet als afzonderlijk onderscheidend deel wordt waargenomen.

21. Conceptueel gezien meent verweerder dat het woord "SPAARNE" bij het publiek bekend is als rivier in Haarlem/Nederland en wordt geassocieerd met de bekende Spaarndammerdijk en het dorp Spaarndam. Het woord SPA heeft een volstrekt andere betekenis en verwijst naar een stad in België of naar een ruimte met wellnessvoorzieningen of naar een schep (spade). Verweerder stelt vervolgens, in navolging van de arresten Picasso/Picaro en Wolf Oil, dat in dit geval de zeer geringe mate van visuele en auditieve gelijkenis tussen SPA en SPAARNE ruimschoots geneutraliseerd wordt door de volstrekt verschillende concepten die de merken oproepen.

22. Verweerder stelt dat, voordat de eventuele bekendheid van het merk SPA of de soortgelijkheid van de producten aan de orde kunnen komen, er al geconcludeerd moet worden dat er geen overeenstemming bestaat tussen de merken.

23. Verweerder sluit af met een bespreking van (tenminste een deel van) de door opposant ingeroepen beslissingen en uitspraken, en licht toe waarom die niet vergelijkbaar zijn met het onderhavige geval. Verweerder legt daarbij met name de nadruk op het feit dat het element "SPA" in het onderhavige geval, anders dan in de aangehaalde rechtspraak, geen zelfstandige positie behoudt in het betwiste merk.

24. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat en verzoekt om afwijzing van de oppositie.

III. BESLISSING

25. 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.

A.1 Grond 1: Verwarringsgevaar

26. 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."*

27. 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

28. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

30. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons. <i>Vertaling</i> KL 32 Mineraalwater en spuitwater en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	KL 32 Bier; Bieren; Alcoholvrij bier; Pale ale (bier); IPA (Indian Pale Ale, Indisch blond bier); Mineraalwater; Mineraalwater [dranken]; Siropen voor het maken van gearomatiseerde mineraalwaters; Limonades; Limonadesiropen; Groentesappen [dranken]; Alcoholvrije dranken met groentesappen.
	KL 33 Dranken (Alcoholhoudende -), uitgezonderd bier; Alcoholische dranken (uitgezonderd bier); Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bier.
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de merkinschrijving is het Frans. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	

31. Verweerder gaat niet inhoudelijk in op de vergelijking van de waren. 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 identiek dan wel soortgelijk zijn, nu de gemotiveerde stellingen van opposant dat de waren identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn niet, althans onvoldoende, weersproken zijn.

Vergelijking van de merken

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPA	SPAARNE

Visuele vergelijking

35. Zowel het ingeroepen als het betwiste merk is een zuiver woordmerk van respectievelijk drie en zeven letters.

36. Beide merken beginnen met de letters "SPA". Over het algemeen hecht de consument meer belang aan het begin van merken – de consument leest immers van links naar rechts (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-182/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Daar staat tegenover dat het gaat om korte merken. Het ingeroepen merk is een woord dat uit slechts drie letters bestaat, terwijl het betwiste merk bestaat uit zeven letters en daarmee dus meer dan twee keer zo lang is als het ingeroepen merk. Bij korte merken worden verschillen gemakkelijker door de consument opgemerkt (GEU COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152, GEU S-HE, T-391/06, 23 september 2009, ECLI:EU:T:2009:348). Verder is het Bureau van oordeel dat, zoals ook terecht is opgemerkt door verweerder, het element "SPA" geen eigen, zelfstandig onderscheidende plaats behoudt in het teken "SPAARNE".

37. Al met al is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen merk is een teken dat bestaat uit één enkele lettergreep, die eindigt in een lange, open klank, SPA. Het betwiste merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten "SPAAR" en "NE". Beide lettergrepen van het betwiste merk eindigen dus, in tegenstelling tot het ingeroepen merk, met een korte, gesloten klank. Tussen SPA en SPAAR bestaat weliswaar enige auditieve overeenstemming, maar de tweede lettergreep van het betwiste merk komt in het ingeroepen merk niet voor. Ook auditief behoudt het element "SPA" dus geen eigen, zelfstandig onderscheidende plaats in het teken "SPAARNE".

39. Het Bureau is van oordeel dat de betrokken merken auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen merk "SPA" zal door het relevante publiek worden opgevat als oftewel een verwijzing naar de Belgische stad Spa, of naar een wellnessoord. De stelling van opposant dat het ingeroepen merk enkel zal worden opgevat als een verwijzing naar de Belgische stad, kan door het Bureau dus niet worden bijgetreden. Evenmin kan de stelling van verweerder dat het relevante publiek in de Benelux het ingeroepen merk ook kan opvatten als een verwijzing naar een schep, niet door het Bureau worden bijgetreden. In die betekenis zal in het normale taalgebruik immers worden gesproken van een "spade", niet van een "spa".

41. Het betwiste merk zal door een deel van het relevante publiek in de Benelux worden opgevat als de naam van een rivier in Noord-Holland. Voor een ander deel van het publiek, met name in Luxemburg en België, is het weinig aannemelijk dat dit deel van het publiek deze rivier kent; voor dat deel van het publiek zal het betwiste merk geen betekenis hebben.

42. Nu het ingeroepen merk een duidelijk herkenbare, vaststaande betekenis heeft voor het relevante publiek (van een stad of een wellnessoord) en het betwiste merk ofwel een andere betekenis heeft (die van een rivier) of geen betekenis, verschillen de betrokken merken op begripsmatig vlak.

43. Volgens vaste rechtspraak kunnen visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel

andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). In het onderhavige geval is het Bureau van oordeel dat de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming door de duidelijke begripsmatige verschillen wordt geneutraliseerd.

Conclusie

44. De totaalindruk van de betrokken merken stemt naar oordeel van het Bureau niet overeen.

Overige factoren

45. De stelling van opposant dat er sprake zou zijn van een laag aandachtsniveau omdat het om alledaagse consumptiegoederen gaat die vaak goedkoop zijn, kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Dranken, van welke aard dan ook, worden door het relevante publiek mede afgenomen vanwege de mogelijke effecten die deze hebben op de gezondheid; zo beantwoordt bijvoorbeeld het drinken van water aan een vitale behoefte en zijn er consumenten die geen alcohol willen of zelfs mogen drinken (zie in die zin, hoewel aldaar in het kader van de vergelijking van waren, GEU, arrest SpagO, T-438/07, 12 november 2009, ECLI:EU:T:2009:434). Het enkele feit dat de prijs mogelijk laag is, kan aan het voorgaande niet afdoen. Er is dan ook sprake van een gemiddeld aandachtsniveau.

A.2 Conclusie verwarringsgevaar

46. Nu de betrokken merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, is aan één van de noodzakelijke vereisten voor het aannemen van verwarringsgevaar niet voldaan, zodat de oppositie voor zover gebaseerd op de grond van verwarringsgevaar dient te worden afgewezen.

B. Grond 2: reputatie

47. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: *“Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemark, 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.”*

48. De opposant meent dat hiervan sprake is en dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk.

Juridisch kader

49. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a. BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn 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.

50. Volgens het Hof 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).

51. 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.

i) *Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken*

52. De overeenstemming tussen de merken of, in onderhavig geval, het gebrek daaraan werd reeds vastgesteld bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie punten 35 tot en met 44), waardoor er hier korthedshalve naar deze overwegingen kan worden verwezen. De betrokken merken hebben een andere totaalindruk en stemmen dus niet overeen. Dat betekent ook dat aan één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3 sub a. BVIE niet is voldaan.

Conclusie ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie

53. Nu aan één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3 sub a. BVIE niet is voldaan, moet dit leiden tot afwijzing van de oppositie op deze ingeroepen grond.

C. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat de oppositie op beide ingeroepen gronden, verwarringsgevaar en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie, dient te worden afgewezen.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2016265 wordt afgewezen.

56. Benelux aanvraag 1417383 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

57. 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, 25 februari 2022



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Remy Kohlsaet