

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017101
van 15 januari 2024

Opposant: **Grégoire Chaix**
Campagne Virgile
83580 Gassin
Frankrijk

Gemachtigde: **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon**
Parc d'activités 77-79
8308 Capellen
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Internationaal merk 874777**

ICE TROPEZ

tegen

Verweerder: **Flexit Drinks (naamloze vennootschap)**
Beekstraat 46 bus 2
9031 Gent
België

Gemachtigde: **Agio bv**
H. van Veldekesingel 150/21
3500 Hasselt
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1440927**

Gin-Tropez

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

1. Op 19 april 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Gin-Tropez voor waren en diensten in de klassen 33 en 35. De aanvraag is onder nummer 1440927 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 mei 2021.

2. Op 25 juni 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de op 1 september 2005 onder nummer 874777 verrichte internationale inschrijving, met aanduiding van de Benelux, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 33:

ICE TROPEZ

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 29 juni 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 juni 2022. Door verweerder is na uitwisseling van de argumenten een nieuwe gemachtigde aangesteld, hetgeen door het BBIE aan partijen is bevestigd.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt dat de waren in klasse 33 soortgelijk zijn omdat zij van dezelfde aard zijn, door dezelfde ondernemingen kunnen worden vervaardigd, dezelfde functie hebben en via dezelfde distributiekanaalen kunnen worden verkocht, namelijk supermarkten, slijterijen, bars of restaurants. Voor de diensten in klasse 35 merkt opposant op dat waren en diensten naar hun aard doorgaans verschillen, maar dat zij elkaar kunnen aanvullen of dat diensten hetzelfde doel of gebruik kunnen hebben als waren, en dus met elkaar concurreren, waaruit volgt dat waren en diensten onder bepaalde omstandigheden als soortgelijk kunnen worden aangemerkt. De diensten "*Promotie van alcoholhoudende dranken,*

inzonderheid van gins; Groot- en detailhandel op het gebied van alcoholhoudende dranken, inzonderheid van gins" zijn volgens opposant, althans in geringe mate, vergelijkbaar met de *"cocktails op basis van wijn"* van het ingeroepen merk en daarom soortgelijk.

9. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het gemeenschappelijke woordelement "TROPEZ" een bijzonder onderscheidend vermogen heeft en het dominerende element vormt, hetgeen wordt versterkt doordat de woorden "ICE" en "Gin" beschrijvend zijn. De twee tekens hebben een identiek aantal woorden (2) en letters (9), waarbij het tweede woord identiek is hernomen en de eerste woorden 1 van de 3 letters, de letter "I", gemeen hebben. De merken delen dus 7 van de 9 letters, waarvan 6 op dezelfde plaats en hebben een grote mate van visuele gelijkenis. Ook auditief is er een hoge mate van gelijkenis, doordat 2 van de 3 lettergrepen identiek zijn en de tekens samenvallen in lengte en ritme. De betrokken tekens zijn, zo stelt opposant, fantasienamen die geen betekenis hebben voor het betrokken publiek, waardoor een conceptuele vergelijking niet mogelijk is en de visuele en fonetische gelijkenissen worden versterkt.

10. Opposant stelt dat de omstandigheden onvermijdelijk een gevaar voor verwarring scheppen bij de gemiddelde consument van de betrokken categorieën van waren en diensten, die redelijk goed geïnformeerd is en redelijk oplettend en omzichtig. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk af te wijzen.

Bewijzen normaal gebruik

11. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk, heeft opposant verschillende stukken ingediend. Opposant licht in dit verband toe dat het merk wordt gebruikt voor een cocktail op basis van wijn en dat ICE TROPEZ zijn oorsprong vindt in de wijngaarden van Domaine Tropez, die zijn opgericht in 1996 en zich uitstrekken rond de plaats Saint-Tropez aan de Franse Riviera, een streek die bekend staat om zijn C tes de Provence ros wijnen. Opposant stelt dat de ICE TROPEZ producten wereldwijd worden gedistribueerd, ook in de Benelux, en legt stukken over (annexen A-Q) om dit aan te tonen.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder stelt dat de ingediende stukken onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. Hij wijst er in dit verband op dat de stukken grotendeels dateren van buiten de relevante periode en stelt dat de overige stukken (A, J en P) niet toereikend zijn, omdat ze betrekking hebben op facturen aan slechts vijf ondernemingen. Verweerder merkt verder op dat het merk wordt gebruikt op een wijze die afwijkt van de ingeschreven (gestileerde) vorm.

13. De waren en diensten van het betwiste merk zijn volgens verweerder niet soortelijk aan de waren van het ingeroepen merk. Verweerder merkt in dit verband op dat *"preparaten voor het bereiden van alcoholische dranken, longdrinks en cocktails"* eerst gemengd en/of bewerkt dienen te worden alvorens ze klaar zijn om geconsumeerd te worden door de consument en verwijst naar verschillende beslissingen van EUIPO waarin dergelijke waren niet soortelijk werden bevonden aan gebruiksklare alcoholische dranken. Voor wat betreft de diensten stelt verweerder dat waren en diensten verschillend zijn, minstens wat betreft hun aard, bestemming en gebruiksmethode.

14. Ook de tekens zijn volgens verweerder niet overeenstemmend. In tegenstelling tot wat opposant beweert, is het element "Tropez" volgens verweerder geenszins het meest onderscheidende element waarop de consument hoofdzakelijk zijn aandacht zou vestigen. Integendeel, het is volgens verweerder niet ondenkbaar dat de gemiddelde Benelux-consument het element "Tropez" in verband zal brengen met

de Franse stad Saint-Tropez en hij zal menen dat de betrokken producten en/of diensten daarvan afkomstig zijn, in welk geval het element louter beschrijvend is. Verweerder wijst er verder op dat het begin van een (woord)teken doorgaans als eerste de aandacht trekt en meent dan ook dat de impact van de beginelementen "ICE" en "Gin" relatief bepalend is voor de totaalindruk die de tekens achterlaten bij de consument. Gelet op de verschillende beginelementen is de merkaanvraag op visueel en fonetisch vlak volgens verweerder meer dan voldoende verschillend van het ingeroepen merk om enige verwarring uit te sluiten. Bovendien is het ingeschreven merk gestileerd, hetgeen de visuele verschillen alleen maar versterkt. Verweerder is het met opposant eens dat er geen conceptuele vergelijking van de tekens kan plaatsvinden, omdat deze niet verwijzen naar een welbepaald concept.

15. Verweerder concludeert dat, aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn en de tekens niet overeenstemmend zijn, er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie ongegrond te verklaren, de betwiste merkaanvraag in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

16. Op grond van artikel 2.16bis, lid 1 in verbinding met artikel 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

17. Het betwiste teken werd ingediend op 19 april 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 april 2016 tot 19 april 2021.

18. Nu het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in artikel 2.16bis, lid 1 BVIE gegrond.

19. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.¹ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.²

¹ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis); HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

20. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.³ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁴

21. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁵

22. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

23. Opposant dient normaal gebruik aan te tonen voor:

Klasse 33: Cocktails op basis van wijn⁶.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

24. Opposant heeft als bewijzen van gebruik een aantal documenten ingediend:

- a. Facturen aan importeurs in Nederland, België en Luxemburg (annexen A, J en P).
- b. Uittreksels van verschillende websites van opposant (icetropeznederland.nl, tropezwines.com) met afbeeldingen van en informatie (tevens in het Nederlands) over de producten.
- c. Uittreksels van social media (Instagram, Facebook), met afbeeldingen van de producten en comments van gebruikers (tevens in het Nederlands).
- d. Fragmenten van het Youtube-kanaal van Tropez Wines, met filmpjes van een evenement "Taste of Tropez Wines @ Taste of Amsterdam 2015".
- e. Uittreksels van websites (chateau83.nl, drankgigant.nl, grandcruwijnen.nl, havanadistributie.be, drinksco.be, prikentik.be), waarop de producten worden aangeboden.
- f. Uittreksels van de website (ice-tropez.fr) en Facebook-pagina van opposant, waarop wordt vermeld dat de producten verkrijgbaar zijn bij Auchan Luxembourg.

25. Uit de onder a. genoemde facturen, waarvan de juistheid niet door verweerder wordt betwist, blijkt dat opposant tussen 2017 en 2021, dus gedurende de relevante periode, aan verschillende importeurs in de drie Benelux-landen cocktails op basis van wijn heeft verkocht onder de naam ICE TROPEZ. Het gaat in totaal om bijna 140.000 eenheden, hetgeen zeker geen symbolisch gebruik is. Met een dergelijk aantal is duidelijk sprake van een commerciële exploitatie die reëel is en waarmee wordt beoogd om voor de betreffende waren marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, hetgeen voldoende is om een merk in stand te houden.

³ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton); Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL); Gerecht EU 18 januari 2011, T-382/08, ECLI:EU:C:T:2011:9, punt 32 en de daar genoemde rechtspraak (Vogue).

⁶ In de taal van de internationale inschrijving: "Cocktail à base de vin".

26. Dat de facturen, zoals verweerder stelt, slechts aan vijf verschillende importeurs zijn gericht, doet niet af aan het feit dat de aantallen verkochte producten toereikend zijn. Deze producten zijn bovendien bestemd om door eindconsumenten te worden gekocht en geconsumeerd.

27. De overige stukken illustreren dat de producten ook daadwerkelijk eindconsumenten in de Benelux hebben bereikt. Aan verweerder kan worden toegegeven dat een deel van de stukken buiten de relevante periode valt. Dit brengt echter niet met zich mee dat deze noodzakelijkerwijs buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed.⁷ Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die worden aangevoerd, ondersteunen.⁸ Het Bureau moet dan ook steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik.

28. Voor zover verweerder stelt dat het ingeroepen merk wordt gebruikt op een wijze die afwijkt van de ingeschreven (gestileerde) vorm, namelijk in een gestileerde drukletter en niet in een handgeschreven letter, merkt het Bureau op dat in beide versies de woordelementen ICE TROPEZ duidelijk dominant zijn. Door het verschillende lettertype wordt het onderscheidend vermogen van het merk niet gewijzigd, zodat dit als instandhoudend gebruik in de zin van artikel 2.23bis, lid 5 BVIE heeft te gelden.⁹

29. Naar het oordeel van het Bureau blijkt uit de ingediende bewijzen, in onderlinge samenhang beschouwd, voldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd.

B. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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.”*¹⁰

32. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹¹

33. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante

⁷ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

⁸ Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI: EU:T: 2004:225, punt 53 (Vitafruit).

⁹ Gerecht EU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 31 (Specsavers) en HvJEU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:EU:C:2007:514, punt 86 (Bainbridge).

¹⁰ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

¹¹ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹²

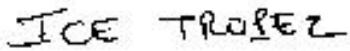
Vergelijking van de tekens

34. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹³

35. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁴ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

36. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Gin-Tropez

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woardelementen ICE TROPEZ, weergegeven in handgeschreven hoofdletters. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben de woardelementen vaak een grotere impact op de consument dan de beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woardelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen¹⁶. Dat is in dit geval zeker van toepassing, aangezien de figuratieve elementen enkel bestaan uit het feit dat de

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen); Gerecht EU 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

woordelementen in een (overigens goed leesbaar) handschrift zijn weergegeven. De woorden ICE TROPEZ zijn dus duidelijk dominant.

39. Het betwiste teken is een woordmerk dat bestaat uit de woorden Gin-Tropez met een koppelteken ertussen. Aangezien het gaat om een zuiver woordmerk is het voor de visuele vergelijking niet relevant dat het bestreden merk in hoofd- en kleine letters is weergegeven en het ingeroepen merk in hoofdletters.¹⁷

40. Merk en teken bestaan beide uit twee woorden van respectievelijk drie en zes letters, waarbij het tweede woord "TROPEZ" identiek is. De eerste woorden "ICE" resp. "Gin" zijn verschillend en het betwiste teken bevat, anders dan het ingeroepen merk, een koppelteken. Het eerste woord heeft wel de letter I gemeenk. In totaal komen zeven van de negen letters overeen, waarvan zes op dezelfde plaats.

41. Hoewel de consument van links naar rechts leest en dus in beginsel meer aandacht besteedt aan het eerste deel van een teken¹⁸, is het Bureau gelet op het voorgaande van oordeel dat de tekens visueel sterk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen, ICE-TRO-PEZ. Het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen, GIN-TRO-PEZ. Twee van de drie lettergrepen zijn identiek en de tekens hebben eenzelfde ritme en cadans.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in sterke mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

44. Het woord ICE is Engels voor ijs. GIN is een sterke drank. Het woord TROPEZ heeft op zichzelf geen betekenis, maar kan zoals verweerder opmerkt (supra, punt 14) worden opgevat als verwijzing naar de bekende Franse badplaats Saint-Tropez.

45. Partijen zijn het erover eens dat de tekens "niet verwijzen naar een bepaald concept", waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is (supra, punten 9 en 14).

Conclusie

46. De tekens stemmen visueel en auditief in sterke mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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.¹⁹

¹⁷ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (badilu).

¹⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

48. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁰

49. De te vergelijken waren en diensten zijn in dit geval de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 33</i> Cocktails op basis van wijn.</p>	<p><i>Klasse 33</i> Alcoholische dranken (uitgezonderd bieren), in bijzonderheid sterke dranken en likeuren; preparaten voor het bereiden van alcoholische dranken, longdrinks en cocktails; gins en alcoholische dranken, longdrinks en cocktails op basis van gin.</p>
	<p><i>Klasse 35</i> Promotie van alcoholische dranken, inzonderheid van gins; groot- en detailhandelsdiensten op het gebied van alcoholische dranken, inzonderheid van gins.</p>

Klasse 33

50. De waren "*alcoholische dranken (uitgezonderd bieren), in bijzonderheid sterke dranken en likeuren*" vormen een algemene categorie die de specifieke waren "*cocktails op basis van wijn*" van het ingeroepen merk omvat en zijn derhalve identiek²¹.

51. De waren "*gins en alcoholische dranken, longdrinks en cocktails op basis van gin*" zijn overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk. De waren hebben dezelfde aard (alcoholhoudende dranken), bestemming en gebruik, zijn concurrerend, kunnen door dezelfde ondernemingen geproduceerd worden en dezelfde distributiekanaalen hebben.

52. Ook de waren "*preparaten voor het bereiden van alcoholische dranken, longdrinks en cocktails*" zijn overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk. De cocktails kunnen immers bereid worden met deze preparaten, zodat er sprake is van complementariteit. De bereiding kan door fabrikanten van (kant-en-klaar bereide) cocktails gebeuren, maar ook thuis door de consument zelf (of door de barman in een horecagelegenheid). In dat laatste geval zijn de waren concurrerend; de consument kan er immers voor kiezen om ofwel een bereide cocktail te kopen ofwel de ingrediënten en preparaten om deze zelf te maken. De waren kunnen bovendien door dezelfde ondernemingen worden geproduceerd en dezelfde distributiekanaalen hebben. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze waren in gemiddelde mate overeenstemmen²².

²⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

²¹ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

²² Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punt 59 (Luciano Sandrone); Gerecht EU 28 april 2021, T-31/20, ECLI:EU:T:2021:217, punt 75 (The King of SOHO); Gerecht EU 30 maart 2022, T-206/21, ECLI:EU:T:2022:191, punt 26 (Représentation de deux animaux).

Klasse 35

53. Hoewel zoals door beide partijen terecht wordt opgemerkt (supra, punten 8 en 13) voorop moet worden gesteld dat waren en diensten in beginsel naar hun aard, doel en gebruikswijze verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming²³.

54. Diensten als "promotie" of "groot- en detailhandelsdiensten" hebben veelal geen enkel verband met de waren van het ingeroepen merk. In het onderhavige geval is echter in de betwiste aanvraag uitdrukkelijk gespecificeerd dat het gaat om "*promotie van alcoholische dranken, inzonderheid van gins*" en "*groot- en detailhandelsdiensten op het gebied van alcoholische dranken, inzonderheid van gins*". De diensten hebben derhalve betrekking op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, waardoor er sprake is van complementariteit en een zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

55. De waren en diensten zijn deels identiek en deels (in zekere mate) overeenstemmend.

Globale beoordeling

56. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²⁴ In dit geval bestaat het relevante publiek uit het algemene Benelux-publiek met een normaal aandachtsniveau.

57. 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.²⁵ Het gemeenschappelijke element TROPEZ kan weliswaar als verwijzing naar de plaats Saint-Tropez worden opgevat, maar heeft zoals beide partijen opmerken (supra, punt 45) losstaand of in combinatie met ICE of Gin geen duidelijke betekenis. Verder geldt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk slechts een van de elementen is die bij de beoordeling een rol speelt en dat er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar kan bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.²⁶

58. In dit geval stemmen de tekens in sterke mate overeen en zijn de betrokken waren en diensten identiek of overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin

²³ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 e.v. (O STORE).

²⁴ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁶ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren en diensten waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2017101 wordt toegewezen.

61. De Benelux aanvraag met nummer 1440927 wordt niet ingeschreven.

62. 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, 15 januari 2024



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Yvonne Noorlander

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaar