

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017847
van 30 maart 2023

Opposant: **BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD**
Rue de Grassi
33250 Pauillac
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A/N.V.**
Terhulpssteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Uniemerck 003760782**

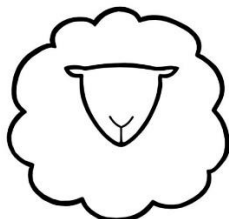


tegen

Verweerder: **Brouwerij Schaeperders BV**
Grote Nieuwedijkstraat 161 201
2800 Mechelen
België

Gemachtigde: **IP Hills N.V.**
Hubert Frère-Orbanlaan 329
9000 Gent
België

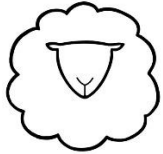
Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1455928**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 15 december 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het beeldmerk



voor waren in de klassen 32 en 33. Deze aanvraag is onder nummer 1455928 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 december 2021.

2. Op 21 februari 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:



- Uniemerkt 003760782 van het beeldmerk  ingediend op 14 april 2004 en ingeschreven op 25 juli 2005 voor waren in de klasse 33.

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 teken en werd gebaseerd op alle waren van het ingeroepen 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") ter kennis gebracht van partijen op 23 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen 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 van de procedure is afgerond op 7 december 2022.

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 begint met het vergelijken van de waren en stelt daarbij dat de soortgelijkheid van de waren in klasse 32 van het betwiste teken en de waren in klasse 33 van het ingeroepen merk hoog tot

heel hoog is. Met betrekking tot de vergelijking tussen de waren uit klasse 33 van het betwiste teken en de waren uit klasse 33 van het ingeroepen merk stelt opposant dat deze deels identiek zijn en deels in hoge mate soortgelijk.

9. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken bestaande uit de meest karakteristieke onderdelen van een schaap, te weten de kop en de wol. In beide gevallen hebben de schapenkoppen een gesloten bek en gesloten ogen, zijn zij zwart-wit en betreffen het eenvoudige logo's die de indruk wekken met de hand te zijn getekend. De poten, het merendeel van de romp en de staart ontbreken in beide tekens. Er is een grote mate van visuele overeenstemming, aldus opposant.

10. Volgens opposant kunnen er auditieve overeenstemmingen zijn ook al zijn beide tekens zuivere beeldmerken. Een groot deel van het in aanmerking komend publiek zal verwijzen naar het beeld opgeroepen door elk van de tekens, te weten 'schaap'. Auditief zijn beide tekens identiek.

11. Zowel verweerder als opposant verwijzen met hun teken naar een schaap. De verwijzing gebeurt op dezelfde wijze, te weten de herkenbare kop van een schaap en de gesloten bek en ogen. De tekens bevatten de belangrijkste eigenschap van een schaap zijnde wol. Beide tekens roepen een heel erg overeenstemmend gevoel op. Volgens opposant is er een grote mate van conceptuele overlapping.

12. Wat onderscheidend vermogen betreft, stelt opposant dat het ingeroepen merk van huis uit sterk onderscheidend is omdat die geen enkele verwijzing inhoudt of betekenis heeft met betrekking tot de relevante waren. De connotatie tussen een schaap en een alcoholische drank is niet vanzelfsprekend en voegt iets extra's toe aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Opposant legt twee artikelen uit tijdschriften over en stelt dat het ingeroepen merk een grote bekendheid op de markt geniet en aldus beschikt over een sterke onderscheidingskracht.

13. Volgens opposant is het aandachtsniveau van het relevante publiek laag tot gemiddeld nu het relevante publiek voor de betrokken waren de gemiddelde consument is.

14. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

Reactie op bewijzen van gebruik

15. Verweerder verzoekt in eerste instantie om gebruiksbewijzen en na ontvangst daarvan reageert verweerder op de ingediende gebruiksbewijzen alsmede op de argumenten van opposant.

16. Wat betreft de door opposant ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat hoewel de warenomschrijving van het ingeroepen merk '*alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*' omvat, het gebruik zich beperkt tot 'wijnen'. Uit een uitspraak van het Gerecht EU volgt volgens verweerder dat bewijs van normaal gebruik voor een deel van waren of diensten leidt tot bescherming voor de subcategorie(en) waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk wordt gebruikt.¹ Klasse 33 heeft duidelijk subcategorieën waarvan 'wijnen' er één is. De rechten van opposant zijn als gevolg hiervan beperkt tot de bescherming van 'wijnen', volgens verweerder.

¹ Gerecht EU 14 juli 2005, T-126/03, EU:T:2005:288, punt 45 (Aladin); HvJEU 16 juli 2020, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 43 (tigha/TAIGA).

Reactie op argumenten van opposant

17. Verweerder vergelijkt de waren 'wijnen' uit klasse 33 van het ingeroepen merk met de waren uit klasse 32 van het betwiste teken en stelt daarbij dat deze deels een erg beperkte gelijkenis kennen en deels geen enkele gelijkenis vertonen met 'wijnen'.
18. Verweerder erkent dat de waren uit klasse 33 van het betwiste teken deels identiek en deels beperkt gelijkend zijn aan de waren 'wijnen' uit klasse 33 van het ingeroepen merk.
19. In het kader van de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat hij niet begrijpt waar opposant enig verwarringsgevaar tussen de tekens ziet.
20. Verweerder stelt dat de twee artikelen die opposant heeft aangereikt onmogelijk voldoende bewijs zijn van een bekend merk.
21. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat een schaap bijzonder is voor de betrokken waren, met name wijnen. Het beeld van een schaap/ram/geit wordt wel vaker gebruikt voor waren uit klasse 33. Verweerder legt een lijst met 100 merkregistraties over bevattende een afbeelding van een schaaachtige en resultaten van een kort internetonderzoek die wijnflessen laten zien met afbeeldingen van schapen.
22. Uit de richtlijnen van EUIPO blijkt volgens verweerder dat in het geval van beeldmerken er waarschijnlijk sprake is van visuele overeenstemming wanneer de tekens in één afzonderlijk element overeenstemmen, of eenzelfde contour hebben. Behalve dat de tekens zwart/wit zijn, is er geen enkele overeenstemming. Ook de contouren zijn totaal verschillend, volgens verweerder.
23. Het betwiste teken toont volgens verweerder een vooraanzicht van een schaap, een minimalistisch gezicht, een gezellige wolk als lichaam en het schaap heeft geen hoorns. Het ingeroepen merk toont het zijaanzicht van een hoofd van een ram, is gedetailleerder getekend, toont enkel een hoofd met baard die een tros druiven voorstelt en heeft een opvallende hoorn.
24. Waar opposant stelt dat beide merken wol en een kop tonen, zijn deze elementen totaal verschillend weergegeven in de tekens, volgens verweerder. Het loutere feit dat dezelfde elementen aanwezig zijn, zorgt niet voor visuele overeenstemming als de elementen op zichzelf niet visueel overeenstemmen. Visueel zijn de tekens verschillend, aldus verweerder.
25. Beeldmerken worden niet fonetisch beoordeeld. De 'betekenis' of 'beschrijving' van een beeldmerk worden visueel en conceptueel beoordeeld. Dit blijkt uit de richtlijnen van EUIPO, volgens verweerder.
26. Hoewel beide merken een geitachtige afbeelden is verweerder het niet eens met de stelling dat naar beide beeldmerken wordt verwezen met het woord 'schaap'. Het ingeroepen merk wordt eerder als 'ram' beschreven. Dit wordt bevestigd in de gebruiksbewijzen van opposant waarin 'gestileerde ram' als beschrijving wordt gebruikt. Het ingeroepen merk geeft een statische klassieke indruk en verwijst naar druiven en wijn. Het betwiste teken wordt simplistisch en speels afgebeeld. De indruk is verschillend. De tekens stemmen conceptueel slechts zeer beperkt overeen.
27. Verweerder legt een lijst met oppositiebeslissingen over, gevoerd op grond van het ingeroepen merk en gericht tegen tekens bevattende een geitachtige. Alle opposities werden afgewezen, op één na waarin geen verweer was ingediend. Hieruit blijkt volgens verweerder dat opposant denkt dat zijn registratie een monopolie geeft op alle geitachtige en dat als deze denkpluist zou worden gevolgd het niet meer mogelijk zou zijn enig dier als merk te registreren.

28. Verweerder gaat in meer detail in op één oppositiebeslissing waarin sprake is van een betwist teken dat overeenstemt met het betwiste teken in de onderhavige oppositie.² Het EUIPO besliste in deze oppositie dat er sprake is van een beperkte conceptuele overeenstemming en dat deze niet opweegt tegen de grote visuele verschillen. Verweerder stelt dat deze beslissing integraal van toepassing is op de huidige oppositie.

29. Verweerder concludeert dat de tekens onmogelijk verward kunnen worden en verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het depot te aanvaarden en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd”.*³

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.⁴

33. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: “HvJEU”) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante 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.⁵

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.⁶

² EUIPO 21 april 2022, oppositiebeslissing B 3 074 804 (Schaap beeldmerk)

³ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

⁴ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).


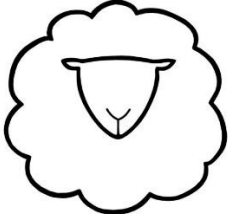
⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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.⁷ De totaalindruk die door een samengesteld merk 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 merk zich tot elkaar verhouden.⁸

36. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Auditieve vergelijking

38. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken zijn zuivere beeldmerken. Wat betreft de auditieve vergelijking van de tekens merkt het Bureau op dat een zuiver beeldmerk dat woordelmente mist, per definitie niet kan worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of conceptuele inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt echter noodzakelijkerwijs samen met hetzij de visuele waarneming, hetzij de conceptuele waarneming van het betrokken merk. Bijgevolg hoeft de fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordelmente niet afzonderlijk te worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken.⁹

Visuele vergelijking

39. Hoewel beide merken de weergave van een schaap betreffen, zijn de merken visueel in geen enkel opzicht hetzelfde. Het enkele feit dat de beschrijving van de visuele elementen op sommige punten overeen kan komen (denk aan het noemen van de wol, de kop, het lichaam van een schaap), maakt niet dat die elementen visueel ook overeenstemmen. Dat soort elementen vallen immers samen met de kenmerken van (het idee van) een schaap, terwijl de specifieke weergaven van de schapen in de merken aanzienlijk

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ Gerecht EU 30 september 2015, T-634/13, ECLI:EU:T:2015:738, punt 45 (Kaiman).

verschillen door hun stiling, detaillering, verschijningsvorm en aanzichten. De afbeeldingen van de schapen komen dan ook in geen enkel visueel onderscheidend element overeen.

Begripsmatige vergelijking

40. Begripsmatig verwijzen de tekens naar een schaap. De begripsmatige overeenstemming wordt door de specifieke invulling die aan de respectievelijke afbeeldingen wordt gegeven genuanceerd. Zo betreft het ingeroepen merk een zijaanzicht van een gestileerde ram (mannelijk schaap) met een aantal gedetailleerde kenmerken zoals een hoorn, krullen die ook opgevat kunnen worden als gestileerde druiven geconfigureerd als een tros en een ietwat opgerichte kop met ogen en een bek. Het betwiste teken toont een vooraanzicht van een gestileerde ooi (vrouwelijk schaap), minimalistisch weergegeven. Alleen de contouren van het lichaam, het hoofd en een gestileerd neusje zijn op te maken. Dit alles maakt dat de begripsmatige overeenstemming hooguit gering te noemen is.

Conclusie

41. De merken zijn visueel niet overeenstemmend. Auditief is een vergelijking niet mogelijk. Begripsmatig is er sprake van een hooguit geringe mate van overeenstemming. Nu het in casu om zuivere beeldmerken gaat kan de enkele (geringe) overeenstemming tussen de merken op begripsmatig vlak niet zonder meer leiden tot de conclusie dat er sprake is van enige overeenstemming tussen de tekens. Indien dat wel het geval zou zijn, zou dat er immers toe leiden dat elk beeldmerk dat een concept deelt met een ander beeldmerk als overeenstemmend kan worden bestempeld. Zelfs wanneer de merken verder volkomen verschillend zijn, zoals in het onderhavige geval. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

Vergelijking van de waren

42. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Zelfs als de waren identiek zijn, kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring wanneer de tekens niet overeenstemmen.¹⁰ Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de betrokken waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Kl 32: Bieren; Bier en brouwerijproducten; Ambachtelijke bieren; Bier verrijkt met mineralen; Bier verrijkt met kruiden; Bier verrijkt met sterke drank; Dranken op basis van bier; Fruitbieren; bier op houten vaten gerijpt; Bier verrijkt met bloemen; Bier verrijkt met planten; IPA (Indian Pale Ale); Pale ale (bier); Lager; Moutbier; Zwartbier [geroosterd moutbier]; Alcoholvrije dranken; Alcoholarm bier; Niet-alcoholisch bier; Niet-alcoholische dranken; Alcoholvrije dranken met biersmaak; Bereidingen voor het maken van dranken; Hopextracten voor de bierbereiding; Extracten voor het bereiden van

¹⁰ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

	drank; Moutextracten voor de bierbereiding; Vruchtendranken en vruchtensappen; Siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; minerale en gazeuse wateren.; Alcoholvrije cider.
KI 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	KI 33: Preparaten voor het bereiden van alcoholische dranken; Alcoholische dranken (uitgezonderd bier); Sterke drank en likeuren; Spiritualiën [dranken]; Gedistilleerde dranken; Alcoholische dranken van fruit; Voorgemengde alcoholhoudende dranken; Bereide alcoholische cocktails; Aperitieven; Bitters [likeuren]; Digestieven [alcoholen en likeuren]; Bourbon whiskey; Malt whisky; Gemengde whisky; Rogge whisky; Sake; Japanse zoete gemengde rijstlikeur [shiro-zake]; Gin; Cognac.

B. Overige factoren

43. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar gelijkaardige uitspraken die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punten 27 en 28), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient iedere oppositie op haar eigen merites te beoordelen.

44. Opposant en verweerder verzoeken het Bureau de andere partij te veroordelen tot het betalen van de kosten (zie punten 14 en 29). In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

45. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Gevaar voor verwarring kan immers niet reeds aanwezig worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.¹¹ Het Bureau heeft daarom de vergelijking van de waren en de beoordeling van de gebruiksbewijzen achterwege gelaten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, ook al is het merk normaal gebruikt en zelfs al zouden de waren dezelfde zijn.¹²

¹¹ HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 26 (Sabel).

¹² Gerecht EU 22 januari 2009, T-316/07, ECLI:EU:T:2009:14, punt 42 (easyHotel); 13 april 2010, T-103/06, ECLI:EU:C:2008:185, punt 27 (YOKANA).

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2017847 wordt afgewezen.
47. Benelux aanvraag met nummer 1455928 wordt ingeschreven.
48. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 maart 2023



Yvonne Noorlander
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams