

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018508
van 28 maart 2024

Opposant: **VRANKEN POMMERY MONOPOLE, société anonyme**
5, place du Général Gouraud
51100 Reims
Frankrijk

Gemachtigde: **GEVERS**
Kleetstraat 7A
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk: **Internationale registratie 503117A**

VRANKEN

tegen

Verweerder: **L&vD B.V.**
Schaarbeekstraat 19 (unit 11/12)
9120 Melsele
België

Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1471518**

vanDen

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 oktober 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk vanDen voor waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1471518 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 oktober 2022.
2. Op 13 december 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de op 28 mei 1986, onder nummer 503117A verrichte internationale inschrijving, met aanduiding van de Benelux, van het woordmerk VRANKEN voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk en is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken.
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 14 december 2022. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 26 juli 2023.

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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie, en
 - artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: gelijke of overeenstemmende merken ongeacht of de waren of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk (in geval van een Uniemerik) in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige redenen, 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

8. Opposant licht toe dat het bedrijf VRANKEN POMMERY MONOPOLE een groot Frans wijnconcern is, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van champagnewijnen van topkwaliteit. Dit bedrijf is in 1976 opgericht door Paul-François Vranken en is een van de grootste champagneproducenten ter wereld, aldus opposant.

9. Volgens opposant is het relevante publiek van de betrokken waren de gemiddelde consument, de groothandel en de detailhandel. Dit publiek bestaat uit eindgebruikers die geacht worden een gemiddeld aandachtsniveau te hebben en professionals die actief zijn in de sector alcoholhoudende dranken en die een hoger aandachtsniveau zullen hebben. Voor deze analyse van het verwarringsgevaar zal echter rekening worden gehouden met het aandachtsniveau van de gemiddelde consument. Dit publiek zal bij de keuze en de aankoop van alcoholhoudende dranken doorgaans niet de gelegenheid hebben om de tekens rechtstreeks te vergelijken. In plaats daarvan zullen zij zich vaak een onvolledig beeld vormen van de betrokken merken en de kleine verschillen tussen de tekens niet opmerken, aldus opposant.

10. Opposant betoogt dat de bestreden waren sterk overeenstemmen met de 'Champagnewijnen' van het ingeroepen merk. Deze waren hebben dezelfde, dan wel gelijke kenmerken, zoals hun aard, doel en gebruik. Champagnewijnen zijn alcoholische dranken, alsmede dranken met een verminderd alcoholgehalte. Verder zijn de waren concurrerend en complementair. Zo kunnen alcoholische dranken zoals whisky, wodka en gin gebruikt worden als aperitief of digestief, net als champagne. De waren worden over het algemeen verkocht via gespecialiseerde distributeurs, zoals delicatessenwinkels, wijnwinkels, bars en supermarkten of groothandels, aldus opposant.

11. Opposant betoogt dat voor de vergelijking van de betrokken merken rekening moet worden gehouden met de perceptie van de Frans-, Nederlands- en Duitstalige consumenten in de Benelux.

12. Volgens opposant vertonen de merken VRANKEN en vanDen sterke visuele en auditieve gelijkenissen als gevolg van verschillende elementen. Ten eerste zijn beide merken ongeveer even lang, te weten zeven en zes letters. Bovendien komen de letter 'V' en de laatste 'EN' in beide tekens op dezelfde plaats voor, namelijk respectievelijk aan het begin en aan het einde van het woord. Ook de letters 'AN' komen in beide tekens voor. Deze visuele en auditieve overeenkomsten worden versterkt door de Nederlandse klank van beide merken, aldus opposant.

13. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de tekens geen bijzondere betekenis hebben. Zij zouden echter door het relevante publiek kunnen worden opgevat als een Nederlands klinkende familienaam. Opposant stelt dat een familienaam geen semantische referentie heeft en daarom moeilijk te onthouden is. Volgens opposant zullen de merken door het relevante publiek daarom eerder als overeenstemmend worden beschouwd, omdat beide verwijzen naar Nederland.

14. Volgens opposant zijn de verschillen tussen de merken onvoldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten. Opposant betoogt in dit kader dat deze verschillen als gering moeten worden beschouwd en in het algemeen niet zullen worden opgemerkt door de gemiddelde consument die de tekens niet rechtstreeks met elkaar vergelijkt.

15. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen betoogt opposant dat het merk VRANKEN een sterk onderscheidend vermogen heeft, omdat het geen algemene betekenis heeft. Het betreft een verzonnen woord en deze originaliteit versterkt het onderscheidend vermogen, aldus opposant.

16. Om aan te tonen dat er sprake is van gevaar voor verwarring verwijst opposant naar de situatie waarin een consument zich in de supermarkt bevindt en zich herinnert dat hij of zij een fles alcoholische drank moet kopen met een Nederlands klinkende naam die begint met 'V', gevolgd door een 'AN'-klank en eindigt op 'EN'. In dat geval zou hij of zij VRANKEN en VanDen waren kunnen verwarren of associëren. Ook geeft opposant een hypothetisch voorbeeld van een (verzonnen) afbeelding waarin twee nagenoeg identieke champagneflessen naast elkaar staan en waarbij het ingeroepen merk en het bestreden teken

op dezelfde plaats, in hetzelfde lettertype en in dezelfde kleuren zijn weergegeven. Volgens opposant laat dit zien dat de merken niet veel van elkaar verschillen.

17. Verder betoogt opposant dat het ingeroepen merk bekend is in de Benelux. Deze bekendheid versterkt het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk en verruimt derhalve de beschermingsomvang, aldus opposant. Opposant verwijst ter onderbouwing van de bekendheid van het ingeroepen merk naar documenten met betrekking verkoopvolumes, marktaandeelen en marktonderzoeken, alsmede facturen, catalogi, onderscheidingen en publicaties.

18. Volgens opposant zal het publiek bij het zien van het bestreden teken voor elk type alcoholhoudende drank denken aan het merk van opposant, en aan alle positieve connotaties daarvan. Opposant heeft aanzienlijke investeringen gedaan om een uitmuntende reputatie op te bouwen. Het bestreden merk kan zich echter niet op deze kwaliteitsreputatie beroepen. Als het publiek bij het zien van het bestreden merk denkt aan het merk van opposant, dan kan het worden misleid ten aanzien van de oorsprong en de kwaliteit van het product. Opposant concludeert derhalve dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

19. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken te weigeren. Daarnaast verzoekt opposant het Bureau om verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder is actief in het vervaardigen van alcoholische dranken die op ambachtelijke wijze zijn gemaakt en meestal in beperkte oplages op de markt worden gebracht. Volgens verweerder verwijst het merk 'vanDen' naar de familienaam 'Van den Heuvel'. De naam 'vanDen' bleek na onderzoek in de relevante merkenregisters beschikbaar en om die reden is deze als merknaam gekozen, aldus verweerder.

21. Volgens verweerder richten de waren van klasse 33, met name 'alcoholhoudende dranken', zich tot het grote publiek. Verweerder stelt dat de consument in de Benelux bij de keuze van deze waren een (niet hoog maar) meer dan gemiddeld aandachtsniveau zal hebben. De beroepspersonen, actief in de sector van de drankenhandel, zullen wel een hoog aandachtsniveau hebben, aldus verweerder. Indien sprake is van twee verschillende soorten publiek, wordt het publiek met het laagste niveau als maatstaf genomen en dit betekent volgens verweerder dat moet worden uitgegaan van een publiek met een meer dan gemiddeld aandachtsniveau.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder vast dat 'alcoholische dranken' en 'dranken met een laag alcoholpercentage' inderdaad identiek zijn aan 'Champagnewijnen'. De overige bestreden waren, te weten whisky, wodka en gin, zijn echter niet overeenstemmend. Deze waren verschillen in onder meer productieproces, verkoopafdelingen, alsmede in de wijze van consumptie.

23. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat de merken weliswaar van gelijke lengte zijn, echter nu het om korte merken gaat zullen de verschillen eerder opvallen bij het publiek. Volgens verweerder kan in korte woorden een verschil van lengte met slechts één letter al een merkbare invloed hebben op de algemene visuele indruk. Verweerder verwijst naar het feit dat het alfabet uit een beperkt aantal letters bestaat en dat niet alle letters met dezelfde frequentie worden gebruikt. Om die reden is het onvermijdelijk dat veel woorden hetzelfde aantal letters zullen hebben en zelfs een aantal daarvan zullen delen, maar zij kunnen niet enkel om die reden als visueel vergelijkbaar worden beschouwd. Dit is duidelijk ook het geval bij de tekens VRANKEN en vanDen die een totaal verschillende algemene

indruk nalaten, aldus verweerder. Naast de verschillende lengtes, verschillen de tekens visueel ook in het ontbreken van de letters R en K die als sterke (lees opvallende) letters beschouwd moeten worden. Hun aanwezigheid (of afwezigheid) zal door het relevante publiek niet onopgemerkt blijven. Verder bevat het bestreden teken een hoofdletter D in het midden van het teken dat verder uit kleine letters bestaat. Deze notatie geeft (net zoals een spatie) aan dat het merk uit twee delen bestaat. Dit kenmerk heeft eveneens invloed op de algemene indruk en is niet terug te vinden in het ingeroepen merk. Verweerder betoogt derhalve dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

24. Verweerder stelt dat beide tekens uit twee lettergrepen bestaan, respectievelijk [VRAN]-[KEN] en [VAN]-[DEN]. Zowel de eerste als de tweede lettergrepen van beide merken bevatten duidelijk hoorbare verschillen, ondanks de aanwezigheid van de dezelfde klinkers A en E. Verweerder merkt hierbij op dat het alfabet maar vijf klinkers bevat. De letter R met haar rollende klank in de eerste lettergreep [VRAN] van het ingeroepen merk vormt een duidelijk verschil met [VAN] in het bestreden teken. Het eerste deel van het bestreden teken zal volgens verweerder onmiddellijk geassocieerd worden met het voorzetsel 'van' dat in vele familienamen voorkomt, ook in het Franstalig deel van de Benelux. Ook de klank van de tweede lettergrepen van beide tekens onderscheiden zich door enerzijds de krachtige klank van de letter K in [KEN] en anderzijds de zachte klank in [DEN], aldus verweerder. Verweerder betoogt derhalve dat de tekens auditief niet overeenstemmen.

25. Op begripsmatig vlak betoogt verweerder dat het feit dat beide tekens verwijzen naar een familienaam niet per definitie betekent dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming. Verweerder stelt ook dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat het om twee verschillende achternamen gaat en dat de merken derhalve naar verschillende personen verwijzen, ook al lijken de namen op elkaar. Het publiek zal het ingeroepen merk niet opsplitsen zoals dat bij het bestreden teken zal gebeuren. In het bestreden teken speelt het onderdeel 'Den' een dominante rol en dit onderdeel komt niet voor in het ingeroepen merk, aldus verweerder.

26. Verweerder concludeert derhalve dat de merken in kwestie op visueel, auditief en op begripsmatig vlak dermate verschillend zijn dat deze onmogelijk voldoende overeenstemmend kunnen zijn om een eventueel verwarringsgevaar in overweging te kunnen nemen. Verweerder stelt verder dat beide merken een normaal onderscheidend vermogen bezitten en dat er geen sprake is van een inherent verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

27. Volgens verweerder is de afbeelding van de twee gelijkende flessen die opposant in zijn argumenten toont totaal uit de lucht gegrepen. Voor de volledigheid toont verweerder een afbeelding van het product zoals deze daadwerkelijk op de markt wordt gebracht of zal worden aangeboden. Bovendien is de wijze waarop de merken in het economisch verkeer worden gebruikt irrelevant voor het bepalen van een mogelijk verwarringsgevaar in een oppositieprocedure, aldus verweerder.

28. Volgens verweerder is er evenmin sprake van reputatieschade. Zoals hiervoor aangegeven zijn de merken dermate verschillend dat er bij het relevante publiek nooit een verband tussen beide kan worden gelegd. Bovendien heeft opposant op geen enkele wijze aangetoond dat het bestreden teken onrechtvaardig voordeel zou hebben getrokken uit, of afbreuk zou hebben gedaan aan, het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. De loutere stelling dat de producten van opposant van hoge kwaliteit zijn en dat de producten van verweerder dit niet evenaren kan niet worden aangenomen zonder enige onderbouwing, aldus verweerder.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en 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 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.”*¹

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.²

33. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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.³

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.⁴

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.⁵ 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

¹ 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 Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

36. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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:
VRANKEN	vanDen

Visuele vergelijking

38. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van zeven letters en het bestreden teken bestaat uit één woord van zes letters.

39. Het bestreden teken bevat vijf van de zeven letters waaruit het ingeroepen merk bestaat. Echter, dat twee woordmerken eenzelfde aantal letters hebben, heeft als zodanig geen bijzondere betekenis voor het publiek waarvoor deze merken zijn bestemd. Aangezien het alfabet bestaat uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, is het onvermijdelijk dat verschillende woorden evenveel letters hebben en zelfs bepaalde ervan gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen.⁷

40. Beide tekens beginnen met de letter V en bevatten de lettercombinaties AN en EN. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek de veel voorkomende lettercombinaties AN en EN echter niet als een kenmerkende overeenkomst opvatten. Verder bevat het ingeroepen merk de letters R en K en het bestreden teken niet. Dit zal het publiek opvatten als een duidelijk verschil, omdat deze letters visueel de aandacht trekken. Met name de combinatie VR aan het begin van het ingeroepen merk zorgt ervoor dat niet kan worden gezegd dat het begin van de tekens hetzelfde is.

41. Ook acht het Bureau van belang dat het ingeroepen merk is weergegeven in hoofdletters en het bestreden teken in kleine letters, met als uitzondering de letter D in het midden van het teken. In beginsel is het verschil in het gebruik van hoofd- en kleine letters niet van invloed op de visuele vergelijking van woordmerken.⁸ Echter in het onderhavige geval zorgt de weergave van de letter D als hoofdletter ervoor dat het woord visueel duidelijk uit twee delen bestaat, te weten 'van' en 'Den'. Dit is eveneens een opvallend visueel verschil tussen de tekens.

42. Bovendien gaat het in het onderhavige geval om korte merken. De tekens zullen derhalve als geheel worden waargenomen, waardoor verschillen sneller zullen opvallen.⁹

⁶ 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).

⁷ Gerecht (EU), 25 maart 2009, T-402/07, ECLI:EU:T:2009:85, punten 81-82 (Arcol); Gerecht (EU) 13 juni 2019, T-366/18, ECLI:EU:T:2019:410, punt 96 (SUIMOX) en Gerecht (EU) 28 april 2021, T-300/20, ECLI:EU:T:2021:22, punt 42 (ACCUSI).

⁸ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Babilu).

⁹ Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECU:EU:T:2007:152, punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

43. Gelet op het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

44. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van twee lettergrepen: VRAN-KEN. Het bestreden teken bestaat ook uit één woord van twee lettergrepen: VAN-DEN.

45. De in het kader van de visuele vergelijking opgemerkte verschillen gelden eveneens ten aanzien van de auditieve vergelijking van de tekens. Het feit dat in beide tekens vijf letters identiek zijn zorgt in het onderhavige geval niet voor een duidelijke auditieve overeenstemming. Bij het ingeroepen merk zijn de harde klanken van de letters VR aan het begin en de letter K in het midden opvallend. Dit in tegenstelling tot het bestreden teken dat dergelijke harde klanken niet heeft. Het feit dat het bestreden teken ook begint met de letter V doet hier niet aan af, nu hierna een klinker volgt, die ervoor zorgt dat de uitspraak van de letter V veel zachter is.

46. Het ingeroepen merk wordt derhalve auditief gedomineerd door de aanwezigheid van de medeklinkers VR en K, terwijl dit bij het bestreden teken niet het geval is.

47. Als gevolg van voornoemde verschillen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

48. Het Bureau is, zoals ook door partijen wordt betoogd (zie punten 13 en 25), van oordeel dat het publiek beide tekens kan herkennen als achternamen. Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.¹⁰ In dit geval is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake.

49. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het Bureau geen sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie overeenstemming

50. In het licht van het hiervoor overwogene is het Bureau van oordeel dat de overeenkomsten tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken niet opwegen tegen de opvallende verschillen tussen beide. De tekens zijn derhalve in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Verwarringsgevaar en reputatie

51. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek met een normaal aandachtsniveau niet zal menen dat de waren, zelfs als deze identiek zouden zijn en er sprake zou zijn

¹⁰ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone) en 18 juni 2021, T-386/20, ECLI:EU:T:2021:372, punt 54 (Miley Cyrus).

van een verhoogd onderscheidend vermogen (zie punt 17), afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

52. Opposant heeft zich eveneens beroepen op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en gesteld dat het ingeroepen merk een reputatie heeft. De reputatie, dan wel bekendheid van het ingeroepen merk is door verweerder niet betwist. Echter het Bureau is van oordeel dat in het onderhavige geval de overeenkomsten tussen de merken dermate minimaal zijn, dat het betrokken publiek geen samenhang zal zien tussen beide merken, zelfs als het ingeroepen merk een reputatie voor champagne zou hebben, met als gevolg dat het publiek geen verband tussen de merken zal leggen.¹¹ Om die reden kan er geen sprake zijn van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk en kan een beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet slagen.

B. Overige factoren

53. Partijen verwijzen naar omstandigheden die zich in de praktijk kunnen voordoen (zie punten 16 en 27). Echter zoals verweerder eveneens opmerkt, kan met feitelijk (dan wel fictief) gebruik in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.¹²

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Evenmin slaagt het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2018508 wordt afgewezen.

56. Benelux aanvraag met nummer 1471518 wordt ingeschreven.

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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 maart 2024



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat

¹¹ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, punt 66 (Intel).

¹² HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).