

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012188
van 18 maart 2019

Opposant: **Karl Van Malderen**
Nanovestraat 103
1745 Opwijk
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 901102**
Bapas

tegen

Verweerder: **DE LINDE, naamloze vennootschap**
Lenniksebaan 1481
1602 Vlezenbeek
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1333817**

LampaS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Lampas

voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Dit depot is onder nummer 1333817 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juni 2016.

2. Op 22 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 901102 van het woordmerk Bapas, ingediend op 3 mei 2011 en ingeschreven op 10 augustus 2011 voor waren en diensten in de klassen 16, 32 en 43.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 26 juli 2016. 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 overgelegd. 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 11 mei 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen recht een samentrekking is van "Belgisch bier" en "tapas" en tevens de titel van een door hem in 2011 uitgebracht boek. Daarin werd een concept ontwikkeld, door opposant "bierpairing" genoemd (de combinatie van bier en voedsel). Dit concept lag aan de basis van een volledig nieuw bedrijfsmodel, eveneens door opposant bedacht en uitgewerkt.

10. Opposant meent dat dit concept door verweerder wordt geplagieerd en bovendien onder een benaming die visueel en auditief overeenstemt met zijn ingeroepen recht, zodat er sprake is van verwarringsgevaar.

11. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

12. Opposant heeft getracht deze zaak in der minne te regelen met verweerder, maar is daar niet in geslaagd, zodat er niets anders opzit dan oppositie in te stellen tegen het betwiste teken.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

14. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, valt het verweerder op dat een aantal stukken in het geheel niet relevant zijn omdat zij geen betrekking hebben op de waren en diensten in de klassen 16, 32 en 43 waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Zo hebben twee facturen en een contract betrekking op een workshop, opleidingen en training, diensten waarvoor het ingeroepen recht niet is ingeschreven. Voor het overige faalt opposant in het aantonen van gebruik voor de voor hem wel relevante waren en diensten, aldus verweerder.

15. Visueel ziet verweerder duidelijke verschillen tussen de tekens, zowel in lengte als in gebruikte letters en de stiling daarvan. Ook op auditief vlak lijken de tekens hem voldoende afwijkend te zijn, met name door de beklemtoonde letter M in het betwiste teken.

16. Begripsmatig zal het ingeroepen recht volgens verweerder worden gepercipieerd als een Belgische variant van de Spaanse *tapas* (kleine hapjes), namelijk *tapas* in combinatie met bier. Het eerste deel van het betwiste teken, LAM, verwijst naar een zeer specifieke biersoort, zijnde tevens een typisch streekproduct, namelijk Lambiek bier. Hieruit blijkt volgens verweerder duidelijk dat de tekens ook op dit vlak verschillend zullen worden geïnterpreteerd.

17. Verweerder merkt nog op dat het ingeroepen recht een beschrijvende aanduiding is met derhalve een zeer beperkt of zelfs geen onderscheidend vermogen. BAPAS refereert immers overduidelijk aan bier en *tapas*, en is dus beschrijvend voor *beerpairing*, namelijk dienstverlening met betrekking tot bier en voeding.

18. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring en dienen de waren en diensten dus niet meer te worden vergeleken, aldus verweerder.

19. Verweerder verzoekt het Bureau primair de oppositie af te wijzen wegens gebrek aan bewijzen van gebruik en subsidiair wegens het ontbreken van verwarringsgevaar.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

20. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

21. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 29 juni 2016. Het ingeroepen recht werd ingeschreven op 10 augustus 2011 en was dus nog geen vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Bijgevolg is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen niet gegrond en zal het Bureau de overgelegde gebruiksbewijzen niet beoordelen.

A.2 Verwarringsgevaar

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

23. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

24. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 tekens en van de waren en diensten

25. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens 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).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Bapas	
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	
	Klasse 35 Reclame en promotie van voeding en dranken, inzonderheid van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks; zakelijke administratie; administratieve diensten; het bijeenbrengen, voor derden, van voedingswaren en dranken, in bijzonderheid van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks (uitgezonderd het transport daarvan), opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; detailhandelsdiensten op het gebied van voedingswaren en dranken, inzonderheid van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks; administratieve verwerking van bestelorders in het kader van de diensten van een postorderbedrijf en detailhandelsdiensten via Internet op het gebied van voedingswaren en dranken, in bijzonderheid van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks; organisatie van proeverijen voor reclamedoelinden, in bijzonderheid proeverijen van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks.
	Klasse 41 Opvoeding, onderwijs en training met betrekking tot voeding en dranken, in bijzonderheid met betrekking tot speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks; culturele activiteiten; kooklessen; opleiding en training in het degusteren van voedingswaren en dranken, in bijzonderheid van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks; organisatie van proeverijen ter ontspanning en opleiding, in bijzonderheid proeverijen van speciale bieren en daarbij horende gerechten en snacks.
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.	Klasse 43 Raadgeving inzake de samenstelling van gerechten, maaltijden en snacks, en inzake de keuze van daarbij horende dranken, in bijzonderheid van speciale bieren.

Vergelijking van de tekens

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters, Bapas. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zes letters in een aparte stijl; met name de eerste en de laatste letter vallen op door hun vormgeving.

30. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu is de eerste letter van de tekens zowel visueel als auditief verschillend, waarbij het visuele verschil nog wordt versterkt door de stiling van de L in het betwiste teken.

31. Merk en teken hebben weliswaar een aantal letters gemeenschappelijk, maar de visuele overeenstemming als gevolg daarvan wordt tenietgedaan door de geheel verschillende aanvangsletter en de stiling van de letters bij het betwiste teken.

32. Bovendien gaat het om korte tekens, waardoor een gering verschil reeds snel zal worden opgemerkt door het in aanmerking komend publiek (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152).

33. Auditief verschilt het betwiste teken van het ingeroepen recht door de inderdaad wat langer uitgesproken letter M, zoals verweerder betoogt (zie punt 15) en de daardoor verschillende intonatie.

34. Begripsmatig zien partijen de tekens als een combinatie van respectievelijk "(Belgisch) bier en tapas" en "Lambiek(bier) en tapas" (zie punten 9 en 16). Dit ligt in casu evenwel niet voor de hand, en vereist toch wel een gedegen reconstructie zijdens het in aanmerking komend publiek, zowel bij het ingeroepen recht (B[elgisch bier T]apas) als bij het betwiste teken (Lam[biek Ta]pas). Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze betekenis voor de doorsnee consument vooralsnog niet zonder meer kenbaar is en dat de tekens simpelweg als fantasiewoorden zullen worden opgevat. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet mogelijk.

Conclusie

35. Het Bureau is van oordeel dat de punten van verschil tussen de tekens groter zijn dan die van overeenstemming en dat de tekens derhalve in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

37. In een oppositieprocedure gaat het uitsluitend om het vaststellen van mogelijk verwarringsgevaar als gevolg van identieke of overeenstemmende tekens en identieke of soortgelijke waren en diensten. Eventuele concepten die aan de merken en/of de waren en diensten ten grondslag liggen (zie punt 10) spelen daarin dus geen rol.

C. Conclusie

38. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, YoKana, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2012188 wordt afgewezen.

40. Het Benelux depot met nummer 1333817 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

41. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 18 maart 2019

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet