



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004715**  
**van 10 februari 2012**

**Opposant:** **S. Spitz Gesellschaft m.b.H**  
Gmundnerstr. 29  
4800 Attnang-Puchheim  
Oostenrijk

**Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **SPITZ** (Europese inschrijving 399881)

**Ingeroepen merk 2:**  (Europese inschrijving 5193206)

*tegen*

**Verweerder:** **Azienda Agricola Moletto**  
Via Moletto 19  
31045 Motta die Livenza (TV)  
Italië

**Gemachtigde:** **Fred Verhees h.o.d.n. Brabants Octrooibureau**  
De Pinckart 54  
5674 CC Nuenen  
Nederland

**Betwiste merk:** **SPRITZ** (Benelux spoedinschrijving 868828)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 11 september 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 35 een Benelux depot verricht van het woordmerk SPRITZ. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 868828 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 september 2009.

2. Op 1 december 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 399881 van het woordmerk SPITZ, ingediend op 23 oktober 1996 en ingeschreven op 24 augustus 1999 voor waren in de klassen 29, 30, 32 en 33;
- Europese inschrijving 5193206 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 12 juli 2006 en ingeschreven op 21 juni 2007 voor waren in de klassen 29, 30, 32 en 33.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop hij zich baseert tot deze in de klassen 32 en 33.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 december 2009.

8. Als gevolg van een aantal gezamenlijke verzoeken tot opschorting van de procedure, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 juni 2010. Het Bureau heeft op 4 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 4 augustus 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 8 juni 2010 heeft het Brabants Octrooibureau zich aangesteld als gemachtigde namens verweerder. Dit werd aan opposant doorgegeven op 15 juni 2010.

10. Op 28 juli 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze werden op 23 augustus doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn werd gesteld tot en met 23 oktober 2010 om hierop te reageren.

11. Op 22 oktober 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 2 november 2010, en in deze brief aangegeven dat de oppositie klaar was voor beslissing.

12. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie heeft het Bureau geconstateerd dat het verzoek om bewijzen van gebruik van verweerder, per abuis niet werd doorgestuurd aan opposant. Op 27 januari 2011 heeft het Bureau alsnog een verzoek om bewijzen van gebruik aan opposant gestuurd. Opposant kreeg hiertoe de gelegenheid tot en met 27 maart 2011.

13. Het Bureau ontving deze bewijzen van gebruik op 28 maart 2011. De indiening van deze stukken was op tijd, aangezien 27 maart 2011 een zondag was (zie artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement bij het BVIE (hierna: "UR")).

14. De stukken zijn op 31 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder, waarbij een termijn tot en met 31 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

15. Verweerder heeft niet meer op de bewijzen van gebruik gereageerd.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. 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 van opposant**

19. Opposant stelt zich nog enkel te willen baseren op de waren uit de klassen 32 en 33. Niettemin is hij van oordeel dat de waren en diensten van de beide ingeroepen rechten en het bestreden teken identiek dan wel soortgelijk zijn.

20. Visueel zijn de merken volgens opposant zeer gelijkend, aangezien het enige verschil tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken één letter verschil is, te weten de toevoeging van de letter "r".

21. Ook op fonetisch vlak is deze toegevoegde letter het enige verschil tussen de merken, waardoor de merken fonetisch zeer overeenstemmend zijn, aldus opposant.

22. Opposant meent dat noch de ingeroepen rechten, noch het betwiste teken, een duidelijke conceptuele betekenis hebben. Opposant concludeert hieruit dat het ene merk zich op conceptueel vlak niet onderscheidt van het andere.

23. Volgens opposant is er in voorkomend geval sprake van verwarringsgevaar tussen de merken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de deposant te veroordelen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

24. Verweerder meent dat de tekens conceptueel verschillend zijn: "spitz" is volgens verweerder de Duitse aanduiding voor "piek" en de aanduiding "spritze" is volgens verweerder afgeleid van het Duitse woord "spritze", dat de aanduiding is voor een mix van witte wijn en water. Bovendien is "spritze" volgens verweerder in Noord-Italië synoniem voor "een aperitief drinken". Verweerder meent dat als gevolg van de verschillende betekenissen van beide aanduidingen, er geen gevaar voor verwarring bestaat.

25. Bovendien, zo merkt verweerder op, bestaan er in Duitsland vele merken met het element "spritze" voor waren in de klasse 33. Verweerder ziet niet in waarom er wèl verwarring zou bestaan tussen de onderhavige merken, en niet met de andere merken.

26. Volgens verweerder gebruikt deposant zijn merk voor alcoholische dranken; verweerder betwijfelt of opposant zijn merken hiervoor gebruikt en verzoekt opposant bewijzen van gebruik te overleggen.

27. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen omdat er volgens hem geen sprake is van gevaar voor verwarring.

28. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Bewijzen van gebruik**

29. 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 van het 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.

30. Aangezien het eerste ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat

“feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd”. Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

## **A.2. Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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.”

34. 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, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

35. 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).

36. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 399881):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPITZ	SPRITZ

#### *Visuele vergelijking*

38. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit 5 letters, het betwiste teken uit 6 letters. De letters van het ingeroepen recht zijn in identieke volgorde overgenomen in het betwiste teken, met als enig verschil dat bij deze laatste een letter "R" werd toegevoegd op de derde plaats. Hierdoor zijn zowel het begin als het einde van merk en teken identiek en verschillen de merken slechts één letter. Dit enkele verschilpunt kan de globale indruk van visuele overeenstemming als gevolg van de identieke eerste twee en de identieke laatste drie letters, niet ongedaan maken.

39. Merk en teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

40. Ook op auditief vlak zullen merk en teken, op één letter verschil na, op identieke wijze worden uitgesproken. De letter "R" wordt voorafgegaan door twee medeklinkers en zal niet opvallen bij de uitspraak. Deze ene letter verschil zorgt dan ook niet voor een verschillend klankbeeld.

41. Merk en teken zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

42. Het ingeroepen recht heeft geen specifieke betekenis in het Nederlands of Frans. In het Duits betekent het "spits, puntig" of "keeshond" (Van Dale Woordenboek Duits-Nederlands, tweede druk), het Bureau is echter van oordeel dat deze laatste betekenis niet bekend is bij het niet Duitstalige deel van het in aanmerking komend publiek. Daar het merk sterk aanleunt bij de Nederlandse vertaling ervan, zal de betekenis ervan ook bij dit deel van het publiek bekend zijn. Het betwiste teken heeft geen betekenis die in een woordenboek is terug te vinden. Wel bestaat het woord "spritzer", dat verwijst naar een drankje van witte wijn met spuitwater (zie Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> editie). Internet leert dat de aanduiding "sprit" zou kunnen verwijzen naar "een populair alcoholisch aperitief uit de regio Veneto. Het is gemaakt op basis van witte wijn en mineraalwater. Toegevoegd worden olijven en een van de volgende likeuren: Aperol, Select, Campari of Cynar" (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Spritz>). Het Bureau is echter van oordeel dat deze betekenis bij een groot deel van het Benelux-publiek niet bekend is.

43. In die gevallen waarin de consument aan merk en teken geen betekenis zal toekennen, is een begripsmatige betekenis niet aan de orde. Voorzover de consument hierin wel de betekenis van "spits" of "puntig" zou zien of een verwijzing naar een bepaald aperitief drankje zou zien, is er sprake van een begripsmatig verschil tussen merk en teken.

#### *Conclusie*

44. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde of de tekens stemmen op begripsmatig vlak niet overeen.

**Vergelijking van de waren en diensten**

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

46. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Bovendien wordt hierbij rekening gehouden met de door opposant aangegeven beperking van de draagwijdte van de oppositie (zie punten 4 en 19).

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 399881):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 32 Bier, ale en porter; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.  <i>Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i>
Klasse 33 Wijnen, spiritualiën en likeuren.	Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)  <i>Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</i>
	Classe 35 Services de vente au détail et en gros, ainsi que services de vente par correspondance au détail et en gros en rapport avec des bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons fruitées, jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, ainsi qu'avec des boissons alcoolisées.  <i>Klasse 35 Detail- en groothandelsdiensten, waaronder begrepen postorderverkoop met betrekking tot alcoholhoudende dranken en met betrekking tot bier, mineraalwater, gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken, vruchtensappen, siropen en preparaten voor de bereiding van dranken.</i>
	N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van

	<i>deze inschrijving is het Frans. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i>
--	---

#### *Klasse 32*

47. De waren “*bier; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*” in klasse 32 van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn hieraan dus identiek.

48. Voor wat betreft de overige waren, te weten “*vruchtendranken en vruchtensappen*”, dient vastgesteld te worden dat het hier om waren gaat die kunnen vallen onder de noemer “*andere alcoholvrije dranken*” van het ingeroepen recht, dan wel op zijn minst concurrerend kunnen zijn aan de waren in klasse 32 waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Er is dus sprake van identiteit of minstens soortgelijkheid.

#### *Klasse 33*

49. De waren “*wijnen, spiritualiën en likeuren*” in klasse 33 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus “*alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*”, waarvoor het betwiste teken bescherming heeft gevraagd, aangezien het dranken betreft die alcohol bevatten. Hierdoor is er sprake van identieke waren.

#### *Klasse 35*

50. Tussen de diensten “*detail- en groothandelsdiensten, waaronder begrepen postorderverkoop met betrekking tot alcoholhoudende dranken en met betrekking tot bier, mineraalwater, gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken, vruchtensappen, siropen en preparaten voor de bereiding van dranken*” en de bij het ingeroepen recht aangeduide waren in de klassen 32 en 33 bestaat een nauw verband, in die zin dat deze waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze bij het betwiste teken genoemde diensten. De bij het betwiste teken genoemde diensten spelen een belangrijke rol voor de consument die te koop aangeboden waren wenst te kopen. De diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die dezelfde zijn als die waarop het ingeroepen recht betrekking heeft, zijn dan ook nauw verbonden met deze waren. Er is daarom sprake van complementariteit tussen de waren van het ingeroepen recht en deze diensten van het betwiste teken (zie GEU, The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

#### *Conclusie*

51. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk.

### **A.3. Globale beoordeling**

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die



bestemd zijn voor courant gebruik door de gewone consument en die niet noodzakelijkerwijs een grote financiële investering vergen, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

54. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschrijft geen kenmerken van de waren en beschikt aldus over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid werd niet ingeroepen.

55. Verweerder merkt op (zie punt 24) dat er in Duitsland vele merken bestaan met het element "sprit" en ziet niet in waarom er in het onderhavige geval wél sprake zou zijn verwarring en met de andere merken niet. Het Bureau wijst erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

56. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk. Merk en teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zal een begripsmatige vergelijking niet aan de orde zijn, voor een ander deel stemmen de tekens op begripsmatig vlak niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Gezien de mate van overeenstemming en soortgelijkheid is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige relevante factoren**

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

58. Op grond van het bovenstaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

59. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van het tweede ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

**IV. BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2004715 wordt toegewezen.

61. De Benelux spoedinschrijving 868828 wordt doorgehaald.

62. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 februari 2012

Cocky Vermeulen  
*(rapporteur)*

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard