



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006206**

**van 28 februari 2012**

**Opposant:** **Royal Unibrew A/S**  
Faxe Allé 1  
4640 Fakse  
Denemarken

**Gemachtigde:** **BUREAU GEVERS SA-NV**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht:** TEMPT (Internationale inschrijving 1025867)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Bjorn van Batenburg**  
Amstelkade 169 hs  
1078 AZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste merk:** temptaste (Benelux depot 1216560)

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

1. Op 24 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk temptaste voor waren en diensten in de klassen 21, 33 en 35. Het depot is onder nummer 1216560 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 januari 2011.
2. Op 31 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1025867 met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk TEMPT, ingediend op 8 december 2009 en ingeschreven op 23 december 2010 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 33 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 4 augustus 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 19 augustus 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 19 oktober 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 21 oktober 2011.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt vast dat het ingeroepen recht in zijn geheel is terug te vinden in het betwiste teken, hetgeen volgens hem reeds duidt op een opvallende visuele gelijkheid. Bovendien bevinden de vijf identieke letters zich aan het begin van het betwiste teken, waardoor deze identiteit duidelijk zwaarder weegt dan het minieme verschil aan het einde daarvan.

15. Opposant meent dat het element TASTE van het betwiste teken duidelijk minder onderscheidend is dan het dominante bestanddeel TEMPT, zeker in relatie tot de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd. Tevens kan het element TASTE worden opgevat als een verbuiging van het merk TEMPT, hetgeen immers vaak wordt toegepast in de drankensector om bepaalde trends te volgen of in het kader van seizoensgebonden specialiteiten, aldus opposant.

16. Fonetisch wordt het onderdeel TEMPT volgens opposant identiek en beklemtoond uitgesproken, zodat de tekens ook op dit vlak sterk overeenstemmen.

17. Hoewel het element TEMPT Engels is voor "verleiden", zal dit volgens opposant niet noodzakelijk zo worden begrepen door de gemiddelde Beneluxconsument. Opposant ziet ook op het conceptuele vlak een duidelijke overeenstemming.

18. De waren en diensten van het betwiste teken in de klassen 21 en 35 acht opposant complementair aan de waren van het ingeroepen recht. Bovendien zijn ook het doelpubliek en de afzetkanalen dezelfde. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van de waren van het betwiste teken in klasse 33, die opposant zelfs identiek acht aan deze van het ingeroepen recht.

19. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en het betwiste teken voor alle waren en diensten te weigeren.

### B. Argumenten verweerder

20. Verweerder voert vooreerst aan dat de oppositie niet ontvankelijk moet worden verklaard; zij was immers oorspronkelijk slechts ingediend tegen de waren in klasse 33 van het betwiste teken, en opposant wil haar thans tevens doen uitstrekken tot de waren en diensten in de klassen 21 en 35.

21. Volgens verweerder is het ingeroepen recht niet of nauwelijks onderscheidend. Het is een Engels werkwoord met de betekenis "verleiden", alsmede de vervoeging daarvan in de eerste persoon enkelvoud. Verweerder acht de relatie tussen verleiden en alcoholhoudende dranken evident en stelt vast dat ook opposant deze eigenschap nadrukkelijk bevestigt in zijn jaarverslag. Door dit gebrek aan

onderscheidend vermogen komt verweerder de beschermingsomvang van het ingeroepen recht als minimaal voor.

22. Behalve de woorden *tempt* en *tempted*, acht verweerder ook de aanduiding *temptation* (verleiding) een gewilde explicitering van de eigenschap van voeding en drank en in feite van elk product dat de consument tot aanschaf moet weten te verleiden. Dit komt volgens verweerder ook tot uitdrukking in de veelheid aan merkenschrijvingen die dit element bevatten.

23. Het betwiste teken heeft daarentegen een bijzonder onderscheidend vermogen, dat wordt bewerkstelligd door de vindingrijke woordspeling, zo meent verweerder. Door de samentrekking van de woorden TEMPT en TASTE ontstaat een fantasiewoord, en komt elke vorm van overeenstemming met de beschrijvende bestanddelen in de schaduw te staan, aldus nog verweerder.

24. De gedeeltelijke begripsmatige overeenkomst legt volgens verweerder geen, althans geen relevant gewicht in de schaal, gelet op het beschrijvend karakter van het ingeroepen recht. Auditief acht hij het eerste deel van het betwiste teken beslist niet identiek aan het ingeroepen recht, zulks als gevolg van het tweede deel van dit teken (waardoor de letter p nauwelijks wordt uitgesproken), en het visuele aspect speelt volgens verweerder geen rol bij dit woordmerk.

25. Verweerder licht toe dat hij het betwiste teken in essentie gebruikt voor een dienst, bestaande uit het exploiteren van een methodiek om klanten te werven voor een bepaald product door middel van het aanbieden van monsters. Verweerder acht deze dienst niet soortgelijk aan de waar *cider* van het ingeroepen recht.

26. Verweerder concludeert dat het risico voor verwarring nihil is en verzoekt het Bureau de oppositie niet ontvankelijk te verklaren, althans in haar geheel af te wijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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 Schuhfabrik Meyer, 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***

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
TEMPT	temptaste

### *Visuele vergelijking*

33. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit vijf letters, het betwiste teken uit negen.

34. 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). In casu zijn de eerste vijf letters van het betwiste teken identiek aan het ingeroepen recht. Anderzijds is het ingeroepen recht vrij kort, waardoor verschillen eerder opvallen, en bevat het betwiste teken merkkelijk meer letters, waardoor er een belangrijk visueel verschil tussen beide tekens aanwezig is (zie in die zin Gerechtshof 's Gravenhage, Ottomania, zaaknummer 200.012.035/01, 7 juli 2009).

35. De tekens zijn in hun totaalindruk op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend.

### *Auditieve vergelijking*

36. Het ingeroepen recht telt één lettergreep, het betwiste teken twee. De eerste lettergreep is overeenstemmend ([tempt] versus [temp]), maar de tweede lettergreep van het betwiste teken wordt

langer uitgesproken en is eveneens beklemtoond, waardoor er toch belangrijke verschilpunten in de uitspraak zijn.

37. De tekens zijn in hun totaalindruk op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Het ingeroepen recht is Engels voor “verleiden, in verleiding brengen”. Het betwiste teken is een samentrekking van TEMP en TASTE (smaak) en heeft als zodanig geen betekenis. De consument zou echter de enkele letter T in het midden (al dan niet bewust) kunnen opvatten als een haplografie of een haplolalie, en het teken interpreteren als een samentrekking van TEMPT en TASTE, in welk geval het toch in zekere mate naar eenzelfde begripsinhoud verwijst als het ingeroepen recht.

39. Voor een deel van het in aanmerking komend publiek zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend, voor een ander deel zijn zij begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

40. Merk en teken zijn visueel en auditief in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het publiek niet overeenstemmend en voor het overige deel in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

42. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in casu in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Opposant heeft de oppositie bij indiening uitsluitend gericht tegen de waren in klasse 33 van het betwiste teken, maar betreft in zijn argumentatie ook de andere waren en diensten (zie punt 18). Uitbreiding van de omvang van een oppositie na indiening is echter niet mogelijk, zodat de te vergelijken waren de volgende zijn:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 33 Ciders.	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

44. De waren *alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)* van het betwiste teken omvatten mede de waren *ciders* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan. Immers betreft het in beide gevallen alcoholische dranken.

## A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd). In casu zijn de waren van het betwiste teken identiek of minstens sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, hetgeen de geringe mate van overeenstemming tussen de tekens compenseert.

47. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om courante consumptiegoederen, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

48. 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). Anders dan verweerder stelt (zie punt 21), volgt uit het feit dat het ingeroepen recht een betekenis heeft nog niet dat het geen of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft. Verweerder stelt wel dat er een evidente relatie bestaat tussen verleiden en alcoholhoudende dranken, maar licht dit niet nader toe. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus een *ab initio* normaal onderscheidend vermogen heeft. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

49. Op grond van de voorgaande overwegingen, alsmede hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## B. Overige factoren

50. Verweerder merkt terecht op dat opposant de omvang van de oppositie uitbreidt in zijn argumentatie (zie punt 20). Dit brengt evenwel niet met zich mee dat de oppositie niet-ontvankelijk zou zijn, maar wel dat de door opposant onterecht aangevoerde gronden buiten beschouwing worden gelaten, zoals het Bureau in de punten 44-45 van deze beslissing heeft gedaan.

51. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (zie punt 25) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

**C. Conclusie**

52. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

53. De oppositie wordt toegewezen.

54. Beneluxdepot 1216560 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 33: alle waren.

55. Beneluxdepot 1216560 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 21: alle waren;

Klasse 35: alle diensten.

56. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 februari 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard