



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008314**

**van 14 juli 2014**

**Opposant:** **FLEXUS ADVERTISING N.V.**

Koopvaardijlaan 25  
9000 Gent  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**

President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 695207**

BRANDY

*tegen*

**Verweerder:** **Brandeys B.V.**

Nieuwe Kalfjeslaan 7  
1182 AA Amstelveen  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1254400**

Brandeys

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

1. Op 13 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Brandeys voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1254400 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 november 2012.
2. Op 16 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 695207 van het woordmerk BRANDY ingediend op 19 januari 2001 en ingeschreven op 8 november 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 en 45.
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 depot 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 is ter kennis gebracht van partijen op 21 januari 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 28 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 28 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 23 april 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 6 mei 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 4 juli 2013 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 9 juli 2013.
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 acht de tekens visueel overeenstemmend en auditief nagenoeg identiek. Ook op begripsmatig vlak ziet opposant sterke gelijkenissen, aangezien het identieke prefix "brand" verwijst naar "merk, gamma" of naar "branding" (een merk, een gamma ontwikkelen).

15. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel minstens overeenstemmend of complementair aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

16. Op deze gronden concludeert opposant dat de oppositie dient te worden toegewezen en het betwiste teken moet worden geweigerd.

### B. Reactie verweerder

17. Volgens verweerder is het ingeroepen recht een soortnaam, namelijk een alcoholische drank (Engels voor brandewijn), terwijl het betwiste teken een bedachte naam is, verwijzend naar "merk". Bovendien stelt verweerder vast dat het ingeroepen recht wel meermaals voorkomt, zowel bij de Kamers van Koophandel als in het merkenregister.

18. Verweerder zal in 2014 met een geheel nieuw concept op de markt komen, dat niets te maken heeft met de bedrijfsvoering van opposant. Verweerder ziet dan ook geen enkele grond om de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## III. BESLISSING

### A.1. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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**

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BRANDY	Brandeys

### *Visuele vergelijking*

25. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zes en acht letters, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013),

26. 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 de tekens identiek; dit is dus nagenoeg het gehele ingeroepen recht (op één letter na) en het overgrote deel van het betwiste teken (op drie letters na). Bovendien komt de laatste letter van het ingeroepen recht, de Y, ook nog eens voor aan het eind van het betwiste teken, zij het niet exact op dezelfde plaats.

27. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

28. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het begin van een merk en ook op dit vlak zijn de eerste vijf letters identiek. Daarnaast bevatten beide tekens twee lettergrepen, waardoor zij fonetisch overeenstemmen in lengte, cadans en ritme. Ten slotte bevatten beide tekens in de tweede lettergreep de I-klank en zal de letter S aan het einde van het betwiste teken minder prominent worden uitgesproken.

29. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

30. Het ingeroepen recht is, zowel in het Nederlands als in het Frans en Engels, een benaming voor een sterkedrank, verkregen door distillatie van wijn, een synoniem voor "brandewijn" (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Groot woordenboek Frans-Nederlands en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk).

31. Het betwiste teken heeft op zich geen betekenis, maar zou door een deel van het in aanmerking komend publiek, in twijfel over de precieze spellingswijze, kunnen worden opgevat als de meervoudsvorm van brandy (brandy's). Daarnaast zou een deel van het publiek in de tekens een door partijen gesignaleerde verwijzing naar *brand* ("merk" of "merken") kunnen zien. In dit verband zij eraan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

32. De tekens zijn op begripsmatig vlak voor een deel van het in aanmerking komend publiek niet overeenstemmend en voor een deel van het publiek in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

33. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens voor een deel van het publiek in zekere mate en voor een deel van het publiek niet overeen.

***Vergelijking van de waren en diensten***

34. 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).

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

36. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Analoge en digitale beeld-, geluid- en gegevensdragers, apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld, videotekstverwerkingsapparaten, hologrammen, ontwikkelde cinematografische en televisiefilms, elektronische, fotografische, cinematografische, fonografische en communicatie- instrumenten, -apparatuur en -toestellen, videospellen.	
Klasse 16 Boeken, periodieken, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften; handboeken.	
Klasse 35 Reclame; advertentiebemiddeling; verkooppromotie; publiciteit en public relations; advisering op het gebied van marketing; beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling en advisering inzake de commercialisatie van waren en diensten; zakelijke bedrijfsadviesing; professionele leiding over artistieke zaken; marktonderzoek, marktwerking en -analyse; zakelijke bemiddeling en advisering inzake de commercialisatie van Internetdiensten in het bijzonder inzake Internetmarketingvraagstukken en websitepromotie; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal, onder meer via Internet; administratieve dienstverlening bij het indienen van aanvragen voor merkenbescherming; tekstschrijven voor publicitaire en commerciële doeleinden; het samenstellen, schrijven en redigeren van teksten voor websites voor publicitaire en commerciële doeleinden.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke administratieve diensten voor de verwerking van de verkoop op het internet; administratieve diensten ten behoeve van merknaamregistratie; detailhandelsdiensten langs elektronische weg waaronder via een website of webwinkel; ontwerpen van logo's en huisstijlen voor commerciële of publicitaire doeleinden.
Klasse 38 Telecommunicatie; verzenden van beeld, geluid en gegevens langs telecommunicatieve weg onder meer ten behoeve van informatie- en Internetdiensten; informatie op het gebied van telecommunicatie; professionele advisering inzake telecommunicatie via elektronische netwerken zoals Internet; advisering op het gebied van telecommunicatie; het verlenen van toegangstijd tot websites.	
Klasse 41 Organisatie van informatieve en studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, management en commerciële communicatie; organiseren van symposia en lezingen; het uitgeven van boeken, periodieken, tijdschriften; verhuur en verspreiden van films, voorbespeelde videobanden en overige beeld- en geluidsdragers; produceren van films; diensten van opnamestudio's; ontspanning; samenstelling, productie, regie en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's; productie van audiovisuele opnames; het samenstellen, schrijven en redigeren van teksten voor websites, niet voor publicitaire en commerciële doeleinden.	Klasse 41 Productfotografie.
Klasse 42 Merkencreatie en merkontwikkeling; creatie van domeinnamen; ontwerpen van verpakkingen, producten, huisstijlen; diensten van grafische en industriële ontwerpers; ontwikkeling van websites voor Internet doeleinden; grafische vormgeving van websites; ontwerpen van websites; automatiseringsadviezen verband houdende met (tele)communicatie via elektronische netwerken zoals Internet.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen van logo's en huisstijlen niet voor commerciële of publicitaire doeleinden.
Klasse 45 Onderzoek inzake vraagstukken van bescherming van industriële eigendom; advies	

inzake intellectuele eigendomsrechten; makelaardij in merken.	
--	--

#### Klasse 35

37. De diensten *reclame en beheer van commerciële zaken* komen *expressis verbis* voor bij beide tekens en zijn dus identiek.

38. De *administratieve diensten ten behoeve van merknaamregistratie* van het betwiste teken zijn identiek aan de *administratieve dienstverlening bij het indienen van aanvragen voor merkenbescherming* van het ingeroepen recht.

39. De diensten *zakelijke administratie, administratieve diensten en zakelijke administratieve diensten voor de verwerking van de verkoop op het internet* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

40. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht is complementair en soortgelijk aan de *detailhandelsdiensten langs elektronische weg waaronder via een website of webwinkel* van verweerder. De detailhandel is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming.

41. De dienst *ontwerpen van logo's en huisstijlen voor commerciële of publicitaire doeleinden* van het betwiste teken is in sterke mate soortgelijk aan de diensten *tekstschrijven voor publicitaire en commerciële doeleinden en het samenstellen, schrijven en redigeren van teksten voor websites voor publicitaire en commerciële doeleinden* van het ingeroepen recht. Daarnaast is deze dienst soortgelijk aan de diensten *het samenstellen, schrijven en redigeren van teksten voor websites, niet voor publicitaire en commerciële doeleinden* in klasse 41 van het ingeroepen recht en aan de diensten *merkencreatie en merkontwikkeling, creatie van domeinnamen, ontwerpen van verpakkingen, producten, huisstijlen, diensten van grafische en industriële ontwerpers, ontwikkeling van websites voor Internet doeleinden, grafische vormgeving van websites en ontwerpen van websites* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Ongeacht de al dan niet commerciële en/of publicitaire doeleinden van al deze diensten, kennen zij dezelfde aard en toepassingen, worden zij doorgaans geleverd door dezelfde gespecialiseerde ontwerpbedrijven en kennen zij eenzelfde doelpubliek.

#### Klasse 41

42. De dienst *productfotografie* van het betwiste teken valt onder de meer algemene aanduiding *productie van audiovisuele opnames* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

#### Klasse 42

43. De *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *ontwerpen van verpakkingen en producten* van het ingeroepen recht; beide categorieën van diensten hebben immers (mede) het ontwerpen als voorwerp en voorafgaand daaraan of in samenhang daarmee zijn de erbij horende onderzoeksdiensten en andere wetenschappelijke en technologische diensten onontbeerlijk.

44. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *automatiseringsadviezen verband houdende met (tele)communicatie via elektronische netwerken zoals Internet* van het ingeroepen recht; deze automatiseringsadviezen zullen (mede) betrekking hebben op ontwerp en ontwikkeling van zowel software als van computers. Daarnaast is de dienst *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het betwiste teken soortgelijk aan de diensten *ontwikkeling van websites voor Internet doeleinden* en *ontwerpen van websites* van het ingeroepen recht; het ontwerpen en ontwikkelen van websites vereist immers specifieke software, die veelal met dat doel wordt ontworpen en ontwikkeld.

45. Met betrekking tot de diensten *ontwerpen van logo's en huisstijlen niet voor commerciële of publicitaire doeleinden* van het betwiste teken ten slotte kan mutatis mutandis hetzelfde worden gesteld als hierboven onder punt 41. Deze diensten zijn dan ook in sterke mate soortgelijk.

#### *Conclusie*

46. De diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek en voor een deel (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale beoordeling**

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

49. 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, beide reeds geciteerd).

50. Het verwarringsgevaar is 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen recht weliswaar een vaststaande betekenis, maar beschikt het niettemin van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Voor zover verweerder met zijn opmerking dat het ingeroepen recht wel meermaals voorkomt in zowel het handels- als het merkenregister (zie punt 17) zou willen zeggen dat dit getuigt van een zwak onderscheidend vermogen, zij opgemerkt dat enerzijds het onderscheidend



vermogen geen vereiste is ten aanzien van een handelsnaam en anderzijds dat het onderscheidend vermogen van een merk steeds moeten worden beoordeeld in samenhang met alle relevante factoren, waaronder de waren (en/of diensten) waarvoor het merk bescherming beoogt te bieden.

51. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend, terwijl zij begripsmatig voor een deel van het publiek in zekere mate overeenstemmen en voor een ander deel niet overeenstemmen. Een deel van de diensten van het betwiste teken is identiek en een deel is (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

52. Met het (voorgenomen) feitelijk gebruik van het betwiste teken (zie punt 18) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als bedrijfsvoering, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2008314 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1254400 wordt niet ingeschreven.

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, 14 juli 2014

Willy Neys

(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Dominique Bos