

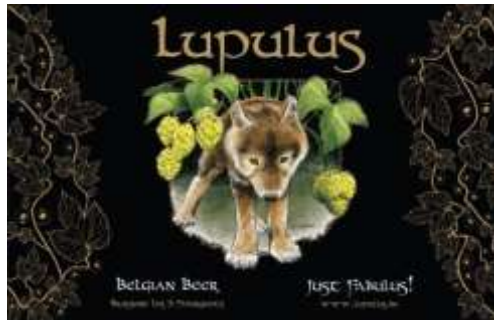


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012514
van 27 april 2018

Opposant: **SPRL LES 3 FOURQUETS**
Courtil 50
6671 Gouvy
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1:



(Uniemerk 10036135)

Ingeroepen recht 2:

LUPULUS INVICTUS

(Benelux inschrijving 949515)

Ingeroepen recht 3:

LUPULUS ORGANICUS

(Benelux inschrijving 940294)

tegen

Verweerder:

Luc Staessens
Ward De Bockstraat 21
9160 Lokeren
België

Betwiste merk:

Lucullus

(Benelux depot 1339505)

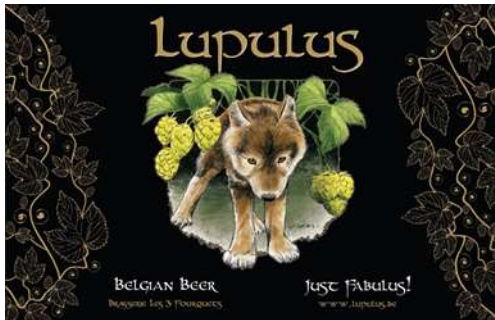
I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 september 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Lucullus voor waren in klasse 32. Dit depot is onder nummer 1339505 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 september 2016.

2. Op 25 november 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 10036135 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 10 juni 2011 en ingeschreven op 9 november 2011 voor waren in klasse 32;

- Benelux inschrijving 949515 van het woordmerk LUPULUS INVICTUS, ingediend op 20 december 2013 en ingeschreven op 17 maart 2014 voor waren in de klassen 29, 32 en 33;
- Benelux inschrijving 940294 van het woordmerk LUPULUS ORGANICUS, ingediend op 1 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor waren in de klassen 29, 32 en 33.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 28 november 2016. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 6 juni 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 stelt vooreerst vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten.

10. Volgens opposant is LUPULUS het dominante element in de ingeroepen rechten; het is immers het woordelement van het eerste ingeroepen recht en het eerste element in de twee overige. De eerste twee letters van het betwiste teken zijn identiek en zo ook de vierde, de vijfde en de twee laatste letters. Opposant concludeert dat de tekens vanuit visueel oogpunt zeer sterk overeenstemmen.

11. Fonetisch bestaan het betwiste teken en het dominante element van de ingeroepen rechten uit drie lettergrepen, die bijna identiek worden uitgesproken, waaruit volgt dat de tekens ook op auditief vlak zeer sterk overeenstemmend zijn, aldus opposant.

12. Volgens opposant hebben noch de ingeroepen rechten noch het betwiste teken een betekenis in het Frans, Nederlands of Engels. Toch concludeert hij dat beide termen op conceptueel vlak zo niet identiek dan toch in zeer hoge mate overeenstemmend zijn.

13. Gelet op de betrokken waren, moet volgens opposant worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

14. Opposant wijst erop dat zijn merken bekend zijn, althans in België, aangezien zijn brouwerij in 2017 haar tienjarig bestaan viert.

15. Gelet op het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder schetst de conceptuele en etymologische achtergrond van de voorliggende tekens. Op Wikipedia vindt hij dat LUPULUS enerzijds staat voor hop, *Humulus Lupulus* en anderzijds voor het Latijnse woord voor "wolfje". Een grondige kennis van het Latijn is volgens verweerder niet nodig om de link met een wolf te leggen, gelet op het verwante Franse woord *loup* en *lupo* in het Esperanto.

17. Het betwiste teken daarentegen is een verwijzing naar de voornaam van deposant en tevens naar de Romeinse militair en politicus uit de 1^{ste} eeuw voor Christus, Lucius Licinius Lucullus. Verwarringsgevaar is volgens verweerder dan ook niet aan de orde.

18. Verweerder wijst op de evident verschillende spelling van de tekens. Dat beide Latijnse benamingen op US eindigen is niet vreemd, en meerdere Belgische bieren en brouwerijen hebben een aan het Latijn ontleende naam.

19. Ook qua uitspraak acht verweerder de tekens zeer wel te onderscheiden, zelfs in een druk etablissement, gelet op de zeer verschillende medeklinker in het midden van de tekens.

20. Volgens verweerder is de territoriale herkomst van de tekens totaal verschillend, aangezien er zo'n 200 kilometer afstand tussen ligt.

21. Verweerder brengt onder de aandacht dat het in casu gaat om speciaalbieren, waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt bij de desbetreffende consument, die dan ook de voorliggende merken zal weten te onderscheiden.

22. Verweerder ziet dan ook geen kans dat de consument zich zal vergissen omtrent de herkomst van de merken in geding.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

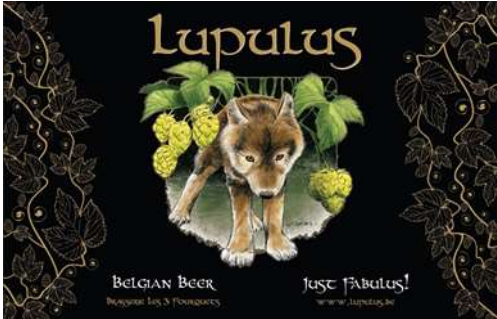
27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. 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 gezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemark 10036135):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>The image shows a beer label for 'Lupulus'. At the top, the word 'Lupulus' is written in a large, ornate, golden font. Below it, a central illustration depicts a young wolf sitting on a circular patch of ground, surrounded by green hop plants with yellow cones. The background is dark with intricate golden vine patterns. At the bottom left, it says 'BELGIAN BEER' and 'Brasserie les 3 Fourquets'. At the bottom right, it says 'JUST FABULUS!' and 'www.lupulus.be'.</p>	<p>Lucullus</p>

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een etiket met daarin centraal de afbeelding van een (jonge) wolf te midden van enkele hopbellen. Bovenaan deze afbeelding staat het woord LUPULUS in sierlijke gouden letters. Onderaan bevindt zich links in kleine witte letters de tekst BELGIAN BEER en rechts JUST FABULUS. Geheel onderaan staat in nog kleinere gouden letters, en nauwelijks leesbaar links "Brasserie les 3 Fourquets" en rechts een internetadres. Links en rechts op het etiket prijken nog een aantal grafische versieringselementen. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters: Lucullus.

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het onderhavige geval bevat het ingeroepen recht diverse figuratieve elementen die de consument louter zal opvatten als versiering en opmaak. Daarnaast zal zijn aandacht ongetwijfeld worden getrokken door de centraal geplaatste afbeelding van de wolf en de hopbellen, welke laatste evenwel sterk verwijzend zijn voor bieren. In ieder geval staat centraal boven deze beeldelementen in vrij grote, gouden letters, de benaming LUPULUS, die dus eveneens duidelijk en onmiddellijk waarneembaar is.

32. 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). Het woord LUPULUS staat geheel bovenaan en van de wordelementen wordt dat in ieder geval als eerste waargenomen. In casu is het zelfs onmiskenbaar het dominante element van alle wordelementen, zij het alleen al omwille van de grootte ten opzichte van de overige tekst. Daarenboven is de tekst BELGIAN BEER geheel beschrijvend en zal JUST FABULUS worden opgevat als een "verlatijnste" fantasieaanduiding voor *just fabulous*, een aanprijzende aanduiding die ook niet als onderscheidend element van het merk zal worden opgevat, evenmin als de overige tekstelementen die slechts gegevens van de brouwerij bevatten.

33. De eerste twee en de laatste drie letters van het dominante woordelement van het merk en van het teken zijn identiek en verder valt de identieke alliteratie van de klinker U op. De enige verschilpunten zijn in feite gelegen in de derde letter – P versus C – en de dubbele letter L in het betwiste teken, versus een enkele in het ingeroepen recht, maar over dat laatste kijkt men gemakkelijk heen. Al met al zijn de punten van visuele overeenstemming talrijker dan de punten van verschil.

34. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

36. Met betrekking tot het ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat de ondergeschikte verbale elementen niet bij de uitspraak zullen worden betrokken wanneer mondeling aan het merk wordt gerefereerd. Deze zullen immers worden beschouwd als een aanprijzend onderschrift, respectievelijk feitelijke gegevens over de brouwerij. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370). Het element LUPULUS moet dus ook op auditief vlak worden aangemerkt als het dominante element van het ingeroepen recht.

37. Dit element en het betwiste teken bestaan beide uit drie lettergrepen en hebben dus eenzelfde lengte en ritme. Bovendien heeft de verdubbeling van de medeklinker L in het betwiste teken in casu geen invloed op de uitspraak van het teken. Anders dan verweerder (zie punt 19), is het Bureau van oordeel dat het enkele verschil in uitspraak tussen de letters P en C (uitgesproken als K) niet volstaat om de tekens op dit vlak verschillend te doen zijn.

38. Merk en teken zijn auditief zeer overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Opposant substantieert niet waarom de tekens conceptueel sterk overeenstemmen terwijl ze in zijn optiek geen betekenis hebben. Verweerder verneemt dat LUPULUS zowel staat voor “wolfje” (in het Latijn) als voor de wetenschappelijke (Latijnse) benaming van hop, *humulus lupulus* (zie punt 16). Het eerste vindt het Bureau evenwel niet terug in het woordenboek, al zal het woord in ieder geval wel zijn afgeleid van *lupus* (maar het zou ook iets als “wolfachtig” kunnen betekenen). Hoe dit ook zij, het Bureau is van oordeel dat hooguit een deel van het publiek het woord in verband brengt met wolven, en dan nog grotendeels door de begeleidende afbeelding. Dit zal niet het geval zijn met de hobbellen; de gemiddelde consument is immers niet vertrouwd met de wetenschappelijke (of Latijnse) naam van plantensoorten.

40. Wat het betwiste teken betreft, zij vooreerst opgemerkt dat de doorsnee consument niet de links zal leggen die verweerder suggereert (namelijk naar zijn voornaam en tevens naar een Romeins militair en politicus, zie punt 17). Bovendien wil een verwijzing naar een naam nog niet zeggen dat het teken ook een betekenis heeft.

41. Voor het overgrote deel van het publiek hebben noch het merk noch het teken een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Terzijde zij er in dit verband nog aan 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, ECLI:EU:T:2005:89).

Conclusie

42. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Vergelijking van de waren

43. 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).

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

45. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 32 Bieren; Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; Vruchtendranken en vruchtensappen; Siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Klasse 32 Bieren.

46. De waren *bieren* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

47. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

48. 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.

49. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

50. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Volgens verweerder is het aandachtsniveau in casu verhoogd, aangezien het gaat om speciaalbieren. Het Bureau brengt daar vooreerst tegenin dat zulks niet blijkt uit de warenlijsten. Bovendien zal een deel van het in aanmerking komend publiek

weliswaar bestaan uit gespecialiseerde bierkenners, maar dit is niet representatief voor het gemiddeld aandachtsniveau. Daarom moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en mag het gemiddeld aandachtsniveau in casu normaal worden geacht.

51. 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). In casu zijn de betrokken waren identiek.

52. 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 een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken waren. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen rechten, aangezien zijn brouwerij reeds meer dan tien jaar bestaat (zie punt 14), maar onderbouwt deze stelling niet verder. Overigens zou een verruimde beschermingsomvang in casu de uitslag van de beslissing niet hebben veranderd.

53. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken waren zijn identiek. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Verweerder merkt op dat de zetels van opposant en van verweerder zich op zo'n 200 kilometer afstand van elkaar bevinden, waardoor de territoriale herkomst van de tekens volgens hem totaal verschillend is (zie punt 20). Men moet evenwel voor ogen houden dat een merk automatisch geldig is in het gehele Beneluxgebied. Dat twee merkhouders binnen dit gebied geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, betekent dan ook geenszins dat zich geen verwarringsgevaar ten aanzien van hun merken zou kunnen voordoen.

C. Conclusie

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

56. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van de overige.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2012514 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1339505 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.030 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, 27 april 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams