

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

COPIE CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

BRUXELLES, le

15.12.2022

BRUSSEL,

De griffier van het Benelux-Gerechtshof

Le greffier de la Cour Justice Benelux



A. van der Niet

C 2021/4/4

ARREST

Inzake:

ARSENI Shpk

Tegen:

SWINKELS FAMILY BREWERS N.V.

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

ARSENI Shpk

Contre:

SWINKELS FAMILY BREWERS N.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/4/4

Arrest van 15 december 2022

in de zaak: C 2021/4

Inzake:

ARSENI Shpk,
met maatschappelijke zetel te 4007 Shkodër, Albanië, Autostrada Shkoder-Hani Hotit Km5,
verzoekster,
hierna "ARSENI" genoemd,
vertegenwoordigd door Mr. Corianne L.H. Netze-Ritsema, advocaat te Bussum, Nederland,

tegen:

SWINKELS FAMILY BREWERS N.V.,
met maatschappelijke zetel te Lieshout, Nederland, De Stater 1 (5737 RV),

verweerster
hierna "SFB" genoemd,
vertegenwoordigd door Mr. Th. Y. Adam-van Straaten en Mr. D.M.C Nijhuis, advocaten te
Amsterdam, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Het beroep is gericht tegen de beslissing van 8 januari 2021 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna “het Bureau” genoemd) onder nummer 2015350 inzake de oppositie die op 10 juli 2019 door SFB tegen ARSENI werd ingediend.

Het beroep omvat een verzoekschrift met bijlagen, dat op 17 februari 2021 door ARSENI werd ingediend bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna “het Hof” genoemd) op basis van artikel 1.15bis lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna “BVIE” genoemd).

SFB heeft op 30 april 2021 een verweerschrift ingediend.

ARSENI heeft geen repliek ingediend.

Bij gebrek aan een verzoek tot een mondelinge behandeling verloopt de procedure schriftelijk.

De procestaal is Nederlands.

Feiten en voorgeschiedenis van het geding

1. Uit de stukken in het geding blijkt dat ARSENI op 13 mei 2019 de inschrijving van het hierna afgebeelde gecombineerde woord-beeldmerk heeft aangevraagd



voor waren in klasse 6, namelijk “empty aluminium cans” [lege aluminiumblikjes]. De aanvraag werd onderzocht onder nummer 1393757 en werd op 15 mei 2019 gepubliceerd.

2. Op 10 juli 2019 heeft SFB een oppositie ingediend tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux-inschrijving 1033445 van het woordmerk “B52”, ingediend op 26 april 2018 en ingeschreven op 2 augustus 2018 voor waren in klasse 32, te weten “energie dranken”,
 - Internationale inschrijving 970878, met aanduiding van de Europese Unie, van het gecombineerde woord-beeldmerk:



ingediend op 31 januari 2018 en ingeschreven op 24 januari 2019 voor waren in klasse 32, te weten “beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages” [bieren; mineraalwater

en spuitwater en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken].

Het staat vast dat beide merken op het moment van het depot ingeschreven waren op naam van Bavaria N.V.. Tijdens de procedure voor het Bureau werd voor beide oudere merken een naamwijziging aangetekend. Volgens het register is SFB thans de houder van de ingeroepen oudere merken.

3. Bij beslissing van 8 januari 2021 met nummer 2015350 heeft het Bureau geoordeeld dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de oudere merken en het bestreden merk en de oppositie toegewezen. De Benelux-aanvraag met nummer 1393757 werd niet geregistreerd.
4. Op 17 februari 2021 heeft ARSENI het huidig beroep ingediend tegen de beslissing van 8 januari 2021. Het beroep is ontvankelijk.

Middelen en argumenten van ARSENI

5. ARSENI verzoekt het Hof:
 - beslissing nr. 2015350 van het Bureau dd. 8 januari 2021 te vernietigen en de registratie van merkdepot nr. 1393757 te bevelen;
 - SFB in de gedingkosten van verzoekster te verwijzen, overeenkomstig het Reglement op de procesvoering van het Hof.
6. Zij heeft allereerst bezwaar tegen de wijze waarop het Bureau de overeenstemming tussen de betrokken waren heeft beoordeeld. Zij is van oordeel dat er geen sprake is van gelijke of overeenstemmende waren. Zij betwist met name dat er sprake is van complementaire waren. Volgens ARSENI zijn de aluminiumblikjes niet onontbeerlijk voor de waren die SFB verhandelt en stelt dat deze ook in een andere verpakking kunnen worden verkocht. ARSENI erkent wel dat de waren van SFB in aluminiumblikjes kunnen worden verpakt en dat er een functionele band tussen de betrokken waren kan bestaan. Volgens ARSENI is dat niet voldoende en moet ook worden onderzocht of deze omstandigheden ertoe leiden dat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren in handen is van een en dezelfde onderneming, wat zij betwist en wat het Bureau zou hebben nagelaten te onderzoeken. De beslissing dient derhalve, bij gebrek aan voldoende en met redenen omklede motivering, te worden vernietigd.
7. Voorts haalt zij aan dat de waren niet tot hetzelfde publiek gericht zijn, in die zin dat aluminiumblikjes worden aangekocht door professionele klanten en de waren van SFB (dranken) de eindconsument, het grote publiek tot doelgroep hebben. Dit staat volgens ARSENI aan complementariteit in de weg.
8. Zij besluit dat ook de verschillen in aard van de waren, hun bestemming, de distributiekkanalen, en het ontbreken van concurrerend karakter, maakt dat er geen sprake kan zijn van complementaire waren, althans dat complementariteit dan niet voldoende is om overeenstemming van de waren aan te nemen. Ze onderbouwt dit met verwijzingen naar verschillende uitspraken.
9. In haar tweede bezwaar is zij van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen beide merken aangezien er geen gelijkheid en geen overeenstemming bestaat tussen de waren.

Middelen en argumenten van SFB

10. SFB concludeert dat het beroep van ARSENI moet worden verworpen en verzoekt haar overeenkomstig artikel 4.9, van het Reglement op de procesvoering van het Gerechtshof te verwijzen in de kosten.
11. Zij betoogt dat ARSENI zich uitsluitend bezighoudt met de productie en de verkoop van dranken en levensmiddelen; dat verzoekster in 2010 een distributierelatie met haar had, die onder meer betrekking had op de distributie van energiedranken met de oudere merken, en dat ARSENI nagemaakte waren onder het teken B-52 op de Albanese markt heeft verkocht. Zij voert aan dat er tussen partijen reeds lang een internationaal geschil gaande is over het gebruik van het teken B-52 door ARSENI en inzonderheid over de inschrijving van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de oudere merken, waarbij ARSENI eerst tevergeefs heeft getracht verschillende tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken B-52 in te schrijven voor waren in klasse 32, en vervolgens dezelfde aanvragen heeft ingediend voor waren in klasse 6.
12. Volgens haar betoogt ARSENI ten onrechte dat er uitsluitend verwarringsgevaar kan bestaan wanneer twee merken betrekking hebben op identieke of overeenstemmende waren of diensten.
13. SFB is het eens met de analyse van het Bureau inzake de complementariteit van de waren. Zij voert aan dat de energiedranken die zij onder de oudere merken in de handel brengt, in casu uitsluitend in aluminium blikjes worden verkocht, zodat deze verpakking onontbeerlijk, althans belangrijk is. De lege aluminium blikjes waarvoor ARSENI de inschrijving heeft aangevraagd, zullen wel degelijk afgevuld naast de gevulde blikjes van SFB in de schappen komen te staan, en het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zal wel degelijk op de eindproducten worden aangebracht, zodat verwarring bij het publiek kan ontstaan wegens de zeer sterke gelijkenis tussen de merken. Zij voegt daaraan toe dat de waren niet alleen complementair zijn, maar ook met elkaar concurreren, in die zin dat de consument een keuze zal maken tussen een van beide (afgevulde) blikjes. Zij betwist dat ARSENI slechts lege blikjes zal verkopen aan professionele afnemers die vervolgens hun eigen, ander merk en/of logo zullen aanbrengen en er dan andere dranken in zullen afvullen, gelet op de commerciële activiteiten van ARSENI en de achtergrond van het geschil. Bovendien zal in deze situatie het bestreden merk ook nog op het eindproduct zijn aangebracht, wellicht op de achterzijde. Zij is derhalve van mening dat het relevante publiek, zowel het grote publiek als de professionele marktdeelnemers, kan denken dat de waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht en dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming.
14. Zij verwerpt ook de tweede grief en is van mening dat er verwarringsgevaar bestaat omdat het aangevraagde merk en de oudere merken gelijk zijn, dan wel in sterke mate overeenstemmen en bovendien de betrokken waren vanwege hun complementaire karakter een lichte mate van overeenstemming hebben.

Beoordeling door het Gerechtshof

15. Artikel 2.2 ter, lid 1 BVIE bepaalt dat

"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:

- a. (...)
- b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk. "

Vergelijking van de tekens

16. Het Bureau heeft geoordeeld dat de merken voor een deel van het relevante publiek begripsmatig gelijk zijn, dat zij visueel sterk overeenstemmen en op auditief vlak gelijk zijn. ARSENI betwist de bevindingen van het Bureau op dit punt niet.

Vergelijking van de betrokken waren

17. Wat de overeenstemming of de complementariteit van de betrokken waren betreft, heeft het Bureau geoordeeld dat er, ondanks het feit dat de aard en de bestemming van de waren zeer verschillend zijn, sprake is van complementariteit in die zin dat de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven – dranken – naar hun aard niet zonder verpakking kunnen worden verkocht en gebruikt, en dat van algemene bekendheid is dat aluminium blikjes de meest gebruikelijke verpakkingsvorm zijn voor met name koolzuurhoudende dranken en energiedranken. Volgens het Bureau zijn de waren van ARSENI dus onontbeerlijk of althans belangrijk voor de waren van SFB, zodat er een functioneel verband tussen de waren bestaat, waardoor de consument kan menen dat dezelfde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor de productie ervan. Het Bureau heeft daaruit geconcludeerd dat er wegens de complementariteit van de waren een lichte mate van overeenstemming tussen de betrokken waren bestaat.
18. Het hof oordeelt als volgt.
19. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten 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 (29/9/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punt 23). Ook andere factoren kunnen van belang zijn, zoals distributiekkanalen, verkooppunten en handelspraktijken.
20. Complementaire waren of diensten zijn die waartussen een nauwe band bestaat, in die zin dat het ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat consumenten kunnen denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van die waren of voor het verrichten van die diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Voor de beoordeling van het complementaire karakter van waren of diensten moet aldus rekening worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek van het belang van een ander product of een andere dienst voor het gebruik van dat product of die dienst (1/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, punt 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumol, EU:T:2020:93, punt 41; 2/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, punt 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, punt 48).
21. Wat het functioneel verband tussen de waren betreft, heeft het Bureau terecht geoordeeld dat dranken, de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven, naar hun aard niet zonder verpakking kunnen worden verkocht en gebruikt. Hoewel de verpakking voor een drank verschillende vormen kan aannemen, hangt die vorm vaak af van de aard en bestemming van de drank. In dit verband heeft het Bureau terecht vastgesteld dat het van algemene bekendheid is dat aluminium blikjes de meest gebruikelijke verpakkingsvorm is voor koolzuurhoudende dranken en met name energiedranken. ARSENI heeft dat niet bestreden. Uit de processtukken blijkt ook dat de energiedranken die onder de oudere merken op de markt worden gebracht, uitsluitend in aluminium blikjes worden verkocht. De waren hebben dus een duidelijk functioneel verband, aangezien zij volgens handelsgebruik samen worden gebruikt. Dat de (ongebruikelijke) mogelijkheid bestaat dat SFB haar waren in een andere verpakking aanbiedt staat daaraan niet in de weg.

22. ARSENI is van mening dat de voor het aannemen van complementariteit vereiste verbondenheid van de betrokken waren impliceert dat zij samen kunnen worden gebruikt en dat dit veronderstelt dat zij tot hetzelfde publiek zijn gericht. Aangezien de betrokken waren tot verschillende doelgroepen zijn gericht, kunnen deze dus per definitie niet complementair zijn, aldus ARSENI.
23. Het Hof kan ARSENI daarin niet volgen. Hoewel aluminium blikjes in eerste instantie gericht zijn tot een professioneel publiek, zoals drankenproducenten, zijn ze ook volgens ARSENI zelf bedoeld om te worden afgevuld met een vloeistof teneinde vervolgens te worden verkocht aan het doelpubliek van de aldus gevulde blikjes. Niet bestreden is dat voor dranken, energiedrank in het bijzonder, aluminium blikjes de gebruikelijke verpakkingwijze is. Dergelijke dranken zijn, zoals het Bureau terecht opmerkt, alledaagse consumentengoederen bestemd voor de gemiddelde consument. Dat betekent dat in elk geval voor zover de aluminium blikjes volgens handelsgebruik worden gevuld met dergelijke dranken, de doelgroep voor de betrokken waren (uiteindelijk) dezelfde is.
24. Hieruit volgt dat de betrokken waren, de ene afgevuld met drank, de andere verpakt in aluminium blikjes, (ook) voor hetzelfde publiek bestemd zijn. Dat maakt tevens dat, anders dan ARSENI heeft gesteld, voor deze waren, alvorens dat publiek te bereiken, gebruik wordt gemaakt van dezelfde distributiekkanalen en dat de waren, zodra aan het publiek aangeboden, met elkaar concurreren, zoals SFB terecht heeft aangevoerd.
25. Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, is het Gerechtshof met het Bureau van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden zowel de professionele afnemers als het grote publiek op grond van het functionele verband tussen de betrokken waren, kunnen denken dat dezelfde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging van deze waren. De slotsom is dat naar het oordeel van het Hof de betrokken waren zijn aan te merken als complementair.
26. ARSENI heeft dan ook ten onrechte aangevoerd dat complementariteit op zichzelf onvoldoende is om overeenstemming van de betrokken waren te kunnen aannemen (vgl. HvJ 21/1/2016 C-50/15P, ECLI:EU:C:2016:34 r.o. 23 (Carrera)). De door ARSENI bedoelde verschillen (vgl. par. 8 hiervoor) zijn bovendien, indien al aanwezig, aanmerkelijk minder dan zij betoogt en zeker niet zodanig dat deze het relevante publiek onder de gegeven omstandigheden zouden verhinderen om te veronderstellen dat dezelfde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging van de betrokken waren. De door ARSENI aangehaalde uitspraken leiden niet tot een ander oordeel, reeds omdat de feiten in die zaken anders waren.
27. De beslissing van het Bureau moet derhalve worden bevestigd en er moet worden geoordeeld dat er een lichte mate van overeenstemming bestaat wegens het complementaire karakter van de betrokken waren.

Gevaar van verwarring

28. Het gevaar van verwarring in de zin van artikel 2.2 ter, lid 1, onder b, van het BVIE wordt in rechte opgevat als "het gevaar wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn" (vgl. HvJ EG, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 16; 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 17).

29. De enige grief die ARSENI heeft gericht tegen het oordeel van het Bureau dat gevaar voor verwarring aanwezig is, is daarop gebaseerd dat enige mate van overeenstemming tussen de betrokken waren daarvoor een noodzakelijke voorwaarde is, terwijl dat naar de mening ARSENI ontbreekt. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, is het Hof van oordeel dat het Bureau terecht heeft aangenomen dat enige mate van overeenstemming tussen de betrokken waren aanwezig is, zodat reeds daarom deze grief van ARSENI niet tot een ander oordeel kan leiden. Gelet op de grote mate van overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de betrokken waren, alsook de omstandigheid dat deze (ook) aan hetzelfde eindpubliek zullen worden aangeboden, is het Hof het bovendien met het Bureau eens dat het relevante publiek kan menen dat de waren waarop het bestreden merk is aangebracht, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het Hof in aanmerking dat de mindere mate van overeenstemming van de betrokken waren wordt gecompenseerd door de zeer grote mate van overeenstemming van de merken.

30. Het gevaar van verwarring kan daarom worden aangenomen.

31. Hieruit volgt dat het beroep wordt afgewezen.

Kosten

32. ARSENI wordt als verliezende partij verwezen in de kosten van het beroep. Aangezien in deze zaak geen griffierechten in rekening zijn gebracht, zullen de kosten worden vastgesteld op basis van de in artikel 4.9, sub c, van het Reglement op de procesvoering van het Gerechtshof bepaalde tarieven.

Om deze redenen

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer,

- wijst het hoger beroep van ARSENI af,
- verwijst ARSENI in de kosten van het beroep, die tot op heden voor SFB zijn vastgesteld op 600 euro.

Dit arrest werd gewezen door rechter R. Kalden, rechter C. Besch en rechter C. Vanderkerke; het is uitgesproken ter openbare zitting van 15 december 2022, in tegenwoordigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet

C. Besch