

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2020/17/8

ARREST

Inzake:

Automobili Lamborghini

Tegen:

URUS Europe

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Automobili Lamborghini

Contre:

URUS Europe

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 2020/17/8

Arrest van 7 maart 2022
In de zaak C 2020/17

inzake

de vennootschap naar het recht van Italië

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.,

gevestigd te Bologna, Italië,

verzoekster,

hierna te noemen: Lamborghini,

vertegenwoordigd door mrs. G.S.P. Vos en R.A.C. Stoop, advocaten te Amsterdam, Nederland,

tegen

de vennootschap naar Nederlands recht **URUS EUROPE B.V.,**

gevestigd te Feerwerd, Nederland,

verweerster,

hierna te noemen: Urus BV,

vertegenwoordigd door mrs. A. Haan, M.C.H.I. van der Dussen, R.W. de Vrey en Y. Celebi, advocaten te Utrecht en Amsterdam, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op maandag 16 november 2020 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Lamborghini het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 15 september 2020, waarbij de door Lamborghini tegen inschrijving van het woordmerk URUS (depotnummer 1375381) gerichte oppositie (nummer 2014319) is afgewezen en is beslist is dat de Benelux aanvraag 1375381 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor deze is ingediend, te herzien en de oppositie alsnog toe te wijzen en te bevelen dat inschrijving van de aanvraag wordt geweigerd, met veroordeling van Urus BV in de kosten.

Bij verweerschrift heeft Urus BV het verzoek van Lamborghini bestreden en gevorderd dat het beroep wordt afgewezen, met veroordeling van Lamborghini in de kosten.

Vervolgens heeft Lamborghini een memorie van repliek, met producties, en Urus BV een dupliek in hoger beroep ingediend.

Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht.

De proceduretaal is Nederlands.

De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 18 mei 2018 heeft Urus BV een Benelux-aanvraag (nr. 1375381) verricht van het woordmerk URUS - hierna: het teken of het jongere merk - voor diensten in klassen 35 en 36.

1.2. De aanvraag is gepubliceerd op 24 mei 2018.

1.3. Op 23 juli 2018 heeft Lamborghini oppositie ingesteld tegen inschrijving van deze aanvraag voor alle diensten. De oppositie is gebaseerd op de inschrijvingen van de Uniewoordmerken URUS – hierna (tezamen): het oudere merk –

- nr. 7083611, ingediend op 23 juli 2008 en ingeschreven op 9 februari 2009 voor waren in klassen 12 en 28 ;
- nr. 10826618, ingediend op 23 april 2012 en ingeschreven op 12 juli 2014 voor waren en diensten in klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 en 27;
- nr. 16410251, ingediend op 27 februari 2017 en ingeschreven op 12 juni 2017 voor waren in klassen 12, 18, 25 en 28.

1.4. Bij beslissing van 15 september 2020 heeft het Bureau de oppositie afgewezen en bepaald dat de Benelux-aanvraag van het teken wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

1.5. Lamborghini is een gerenommeerde autofabrikant en -ontwerper. Haar merk LAMBORGHINI is zeer bekend.

1.6. Urus BV, handelend onder de naam Urus Europe of Koepon Holding, is de holding van de Urus-groep. De tot de Urus-groep behorende bedrijven richten zich slechts op grote melkvee – en vleesveehouderijen aan wie zij rund/melkvee-genetica en daarbij passende diensten leveren.

Beoordeling door het hof

2. Op de oppositie is op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) ingediend en gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub a, BVIE.

Artikel 2.14 BVIE, luidt voor zover relevant:

“1. Binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, kan op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve gronden schriftelijk oppositie worden ingesteld bij het Bureau

2. Oppositie kan worden ingesteld:

a. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van oudere merken(...).”

In artikel 2.2ter, lid 3, sub a, BVIE is, voor zover hier relevant, bepaald:

“ Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven (...):

a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemark, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; (...).”

3. Voor het slagen van een beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het oudere merk¹;
- iv. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- v. er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

4. Het Bureau heeft geoordeeld dat het oudere merk bekend is voor de waren SUV's (landvoertuigen) in klasse 12. Zij heeft voorts geoordeeld dat kan worden uitgesloten dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende merken en dat (daardoor) door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, met andere woorden, dit verband is een noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde voor het hiervoor vermelde vereiste van ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

5. Het teken en het oudere merk zijn identiek.

Bekendheid van het oudere merk

6. Om te voldoen aan de eis van bekendheid in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE moet het ingeroepen oudere merk op de datum van de aanvraag van het jongere merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat oudere merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (het doelpubliek) in een aanmerkelijk gedeelte van het desbetreffende territorium. Dit deel kan voor een Uniemerkt in bepaalde omstandigheden samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat². Bij de beoordeling of sprake is van bekendheid dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan en de omvang van de investeringen van de merkhouders om het merk bekendheid te geven.³

7. Het hof merkt op dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de vraag voor welke waren het oudere merk bekend is en de vraag onder welk publiek dit merk bekendheid heeft.

8. Het Bureau heeft op grond van de door Lamborghini overgelegde stukken geoordeeld dat het oudere merk bekend is in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE voor de waren SUV's (sports utility vehicles of landvoertuigen) nu het in ieder geval bij een aanmerkelijk deel van het doelpubliek (de liefhebbers of potentiële kopers van SUV's) bekend is in Nederland en bekendheid in Nederland kan volstaan om bekendheid van het Uniemerkt aan te nemen. Het Bureau heeft voorts overwogen dat de bekendheid bovendien groter zal zijn namelijk bij tal van autoliefhebbers die om budgettaire redenen niet tot het doelpubliek behoren en het merk zelfs bekend zal zijn bij een behoorlijk deel van het grote publiek, maar dat die bekendheid niet zodanig is, begrijpt het hof en ook Lamborghini (blijkens punten 44 en 45 van haar verzoekschrift), dat sprake is van bekendheid in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE bij een breder publiek dan het doelpubliek.

9. Urus BV heeft erkend dat de vereiste bekendheid voor SUV's bestaat bij het doelpubliek. Bij het pleidooi is dat namens haar nogmaals uitdrukkelijk erkend. Deze bekendheid staat derhalve tussen partijen vast. Dit blijkt ook voldoende uit de door Lamborghini overgelegde publicaties en de omstandigheid dat voor de aanvraag van het jongere merk in Nederland al 23 bestellingen voor de (zeer dure en exclusieve) URUS SUV waren geplaatst. Het hof gaat er dan ook van uit dat het oudere merk bij het doelpubliek bekend is in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE voor de waren SUV's in

¹ HvJEU 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655, Intel.

² HvJEU 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611, Pago.

³ HvJEU 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408, Chevy.

Nederland en daarmee als Uniemerkt.

10. Lamborghini verwijt het Bureau ten onrechte te hebben geoordeeld dat het oudere merk slechts bekend is bij een beperkt publiek/het doelpubliek en dat die bekendheid beperkt is tot specifieke waren, namelijk SUV's. Urus BV heeft dit verwijt betwist, stellende dat het Bureau terecht heeft overwogen dat de bekendheid van het oudere merk is beperkt tot SUV's bij het doelpubliek.

11. Dat het oudere merk ook bekend is voor de andere waren dan SUV's waarvoor het is ingeschreven is door Urus BV betwist en heeft Lamborghini niet (voldoende) onderbouwd. De stukken die zij heeft overgelegd hebben steeds betrekking op het gebruik van het oudere merk voor de SUV van Lamborghini.

12. Lamborghini heeft voorts gesteld dat het oudere merk ook bekend is onder het brede(re) publiek dan het doelpubliek. Ook dit heeft Urus BV betwist. Het hof is van oordeel dat Lamborghini ook deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd.

De door haar overgelegde stukken rechtvaardigen niet de conclusie dat een aanmerkelijk deel van het (algemene) auto-kopende publiek, laat staan het algemene publiek het oudere merk op de datum van de aanvraag van het jongere merk 18 mei 2018 kende. Lamborghini heeft weliswaar nieuwsberichten over de SUV URUS uit Benelux mainstream media overgelegd, maar voor 18 mei 2018 gaat het slechts om enkele tientallen berichten in Nederlandse kranten, op nu.nl en in Nederlandstalige en Franstalige Belgische media. Uit de overgelegde producties blijkt dat het veelal gaat om artikelen in speciale secties van een krant of website. Niet duidelijk is hoeveel personen van de artikelen in de media kennis hebben genomen en hoeveel personen het oudere merk URUS daardoor op 18 mei 2018 (her)kenden. Dat niet duidelijk is hoeveel personen in de relevante periode in het relevante gebied kennis hebben genomen van berichten over de SUV URUS en het oudere merk (her)kenden, geldt nog meer voor berichten van bekende atleten, artiesten en (andere) "celebrities en influencers" (die voor het merendeel niet uit de EU afkomstig zijn) over "hun URUS". Bovendien is, met uitzondering van een instagrampost van ene Bart Smit van 25 januari 2018, niet gesteld of gebleken dat het daarbij gaat om berichten in de relevante periode. Voor zover een datum uit de desbetreffende producties blijkt gaat het om een publicatie van daarna. Dat dat anders is voor de berichten waarvan de datum niet blijkt is niet onderbouwd. Dat is ook niet waarschijnlijk daar de eerste SUV's URUS, hoewel al eerder besteld, pas in (juli) 2018, dus na de aanvraag van het teken zijn geleverd. Bedoelde personen konden dus pas daarna berichten plaatsen over "hun", bij die berichten meestal getoonde, URUS. Dat overgelegde publicaties van na 18 mei 2018 informatie bevatten waaruit de bekendheid in de relevante periode kan worden afgeleid blijkt niet en is door Lamborghini ook niet onderbouwd aangegeven. Mogelijk zou een marktonderzoek van na de aanvraag van het teken zulke informatie kunnen bevatten maar een marktonderzoek heeft Lamborghini niet overgelegd. Dat uit de omstandigheid dat voor de aanvraag van het teken al 23 SUV's URUS (noodzakelijkerwijs door personen die behoren tot het doelpubliek) besteld waren zou kunnen worden afgeleid dat het oudere merk bekend was bij het brede(re) publiek, heeft Lamborghini niet onderbouwd en valt niet zonder meer aan te nemen.

13. Aan het bovenstaande kan niet afdoen dat (partijen het erover eens zijn dat) LAMBORGHINI een (zeer) bekend merk is. Het gaat om de bekendheid van het oudere merk URUS. Dat de bekendheid van LAMBORGHINI en/of de hoge kwaliteit en exclusiviteit van de auto's van Lamborghini ertoe leiden dat de submerken die zij gebruikt vrijwel direct na de introductie bekende merken worden, heeft Urus BV betwist en heeft Lamborghini niet onderbouwd.

14. Het hof is derhalve van oordeel dat het oudere merk slechts bekend is voor SUV's bij het doelpubliek.

Het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

15. Bij de beoordeling van de vragen of het relevante publiek een verband legt tussen het teken en het oudere merk en of door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd afbreuk wordt gedaan aan

of voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk moet de perceptie van het relevante (doel)publiek, de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument/afnemer van de betrokken waren en/of diensten, in aanmerking worden genomen.

16. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is aangevraagd en/of het oudere merk is ingeschreven (en in geval van een beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE de waren of diensten waarvoor het oudere merk bekend is) en dus niet naar de waren en/of diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt.

17. Het jongere merk is aangevraagd voor de hieronder aan de rechterzijde vermelde diensten. Daar het hof van oordeel is dat het oudere merk slechts bekend is voor SUV's, zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven alleen SUV's relevant, zoals hieronder aan de linkerzijde vermeld. Dat het oudere merk ook voor andere waren is ingeschreven laat het hof om die reden buiten beschouwing.

<u>Oudere merk(en): in beroep</u> nog relevante waren	<u>Teken: in beroep bestreden diensten</u>
Kl 12 SUV's	Kl 35 Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten van holdingmaatschappijen; managementadvies; commercieel en bedrijfsorganisatorisch management.
	Kl 36 Financiële zaken; financieel beheer voor bedrijven; financieel beheer van holdingmaatschappijen.

18. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of voormeld verband, voordeel en/of afbreuk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het oudere merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. In zoverre is voor de perceptie van het relevante publiek niet van belang de stelling van Urus BV dat zij uitsluitend services/diensten levert aan en haar marketing richt op bedrijven binnen de Urus-groep (wat wel relevant kan zijn bij de beantwoording van de vraag of zij de intentie had om mee te liften). Wel is relevant dat het teken slechts is aangevraagd voor zakelijke dienstverlening.

19. Het hof is met het Bureau, wiens oordeel op dit punt ook niet is weersproken in beroep, van oordeel dat het doelpubliek van SUV's, waarvoor het oudere merk is ingeschreven en bekend is, een bij uitstek hoog aandachtsniveau heeft daar het gaat om een publiek dat interesse heeft in zeer dure auto's van het type SUV (de SUV van Lamborghini is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 278.884,--). Er is hier sprake van een business to consumer of B2C relatie.

20. Het hof is ook met het Bureau van oordeel dat het doelpubliek van de diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd een aandachtsniveau heeft dat hoger is dan normaal nu het gaat om diensten die zich richten op professionals in de financiële en zakelijke sector. Er is hier sprake van een business to business of B2B relatie.

Verband?

21. Voorwaarde voor toewijzing van een oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE is dat het relevante publiek een verband legt tussen het oudere merk en het teken, in die zin dat het teken het oudere merk in gedachten oproept. Of het relevante publiek een verband legt, dient globaal te worden

beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De vaststelling dat de conflicterende merken gelijk zijn is niet zonder meer voldoende voor de conclusie dat er tussen deze merken een verband bestaat.

22. Het hof is met het Bureau van oordeel dat, gelet op de verschillen tussen SUV's waarvoor het oudere merk is ingeschreven en de zakelijke diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd, welke waren en diensten niets gemeenschappelijks hebben, en de verschillen tussen het doelpubliek van die waren enerzijds en het doelpubliek van die diensten anderzijds, niet kan worden aangenomen dat dit publiek een verband zal leggen tussen de merken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het doelpubliek van die waren enerzijds en het doelpubliek de diensten anderzijds met de door de merken aangeduide waren en diensten in dezelfde context zal worden geconfronteerd. Dat geldt zeker voor het doelpubliek van SUV's, de consument-liefhebber of -potentiële koper van (dure) SUV's. Dat en hoe die consument zou worden geconfronteerd met de zakelijke diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd is niet onderbouwd. Al om voormelde redenen kan het vereiste verband niet worden aangenomen en faalt het verwijt van Lamborghini dat het Bureau slechts het relevante publiek van de diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd in aanmerking heeft genomen, althans kan dit verwijt niet tot vernietiging leiden. Nu de bekendheid van het oudere merk is beperkt tot het doelpubliek, kan bovendien niet worden aangenomen, althans is onvoldoende onderbouwd dat het professionele doelpubliek van de diensten waarvoor het teken is aangevraagd een verband zal leggen met de SUV URUS als het met de zakelijke en financiële diensten onder de naam URUS in aanraking komt.

23. Het beroep van Lamborghini op de TESTAROSSA-zaak over de oppositie van Ferrari op basis van haar merk TESTAROSSA tegen een jonger merk TESTAROSSA, aangevraagd voor condooms en seksspeeltjes, die de Opposition Division van het EUIPO gegrond achtte⁴, kan Lamborghini al niet baten omdat het hof de onderhavige zaak op haar eigen merites beoordeelt. Bovendien gaat de vergelijking niet op omdat de oppositieafdeling aannam dat het merk TESTAROSSA ook bekend was buiten het doelpubliek op grond van de omstandigheden van dat geval (zoals de omstandigheid dat sportwagens onder het merk TESTAROSSA al 60 jaar op de markt waren en een marktonderzoek). Voorts was in die zaak het jongere merk aangevraagd voor waren die voor het algemene publiek bestemd waren.

24. Reeds op grond van het ontbreken van het vereiste verband kan de oppositie niet slagen. Overigens is het hof van oordeel dat de oppositie ook zou moeten worden afgewezen als wel sprake zou zijn van dit verband om de hierna vermelde redenen. Dat het publiek een dergelijk verband legt is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor het slagen van een oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Daarvoor is ook nodig dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk?

25. Of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

26. Er is sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken als de aanvrager van een teken dat gelijk is of overeenstemt met een bekend merk door het gebruik van dat teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, alsmede om zonder financiële vergoeding voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden⁵.

⁴ Beslissing Opposition Division EUIPO 6 augustus 2018, nr B3 049 448, productie 14 bij het verzoekschrift.

⁵ HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378, L'Oréal/Bellure.

27. Lamborghini stelt dat Urus BV op de hoogte was van het oudere merk en dat het voor Urus BV vanwege de grote bekendheid en bijzondere reputatie van dat merk, alsmede het feit dat het woord Urus verwijst naar stieren buitengewoon aantrekkelijk moet zijn geweest om het woord Urus als merk te kiezen. Urus BV heeft betwist dat zij bedoeld voordeel kan trekken uit het gebruik van het teken en dat zij de intentie had om bedoeld voordeel te trekken. Het betoog van Lamborghini faalt al omdat het hof van oordeel is dat de bekendheid van het oudere merk (in de zin van artikel 2.2ter, sub a BVIE) ten tijde van de aanvraag van het teken was beperkt tot het doelpubliek van SUV's en het doelpubliek van de zakelijke diensten, waarvoor het teken is aangevraagd daarvan in grote mate verschilt, zodat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat en hoe voordeel kan worden getrokken uit het gebruik van het teken voor dienstverlening aan laatstgenoemd doelpubliek. Dat een relevant deel van dit doelpubliek het oudere merk ten tijde van de aanvraag van het jongere merk kende acht het hof onvoldoende onderbouwd. Als het oudere merk al werd gekend, is de context waarin de merken worden gebruikt zo anders dat zonder toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat voordeel kan worden getrokken uit het gebruik van het jongere merk. Evenmin valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, aan te nemen dat Urus BV de intentie had om te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het oudere merk of anderszins unfair heeft gehandeld. De enkele omstandigheid dat zij van het oudere merk op de hoogte was is onvoldoende. Dit geldt te meer nu zij slechts service en diensten op het gebied van productontwikkeling, IT, HR en andere backoffice-activiteiten verleent aan eigen groepsvennootschappen. In zo'n interne verhouding ligt het aanhaken bij een bekend merk nog minder voor de hand. In ieder geval heeft Lamborghini het voordeel trekken en de intentie daartoe niet voldoende concreet onderbouwd. Dat Urus in het Latijn oeros betekent en verwijst naar stieren zal bij de gemiddelde Benelux-consument niet bekend zijn (zoals Lamborghini ook zelf stelt in punt 68 van haar verzoekschrift) en in zoverre ook niet worden opgevat als een verwijzing naar de stier in het logo van Lamborghini. Het ligt veeleer voor de hand dat, zoals Urus BV stelt, (de Latijnse betekenis van) het woord Urus een van het oudere merk losstaande keuze van Urus BV is voor haar service/dienstverlening aan bedrijven die zich (immers) bezighouden met leveranties aan veehouderijen. Dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken verwerpt het hof dan ook als onvoldoende onderbouwd.

28. Dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (verwatering) dient de houder van het oudere merk te bewijzen. Dit bewijs veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren, waarvoor het oudere merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst zal wijzigen. Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen als het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. Het begrip 'wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument' behelst een objectieve voorwaarde. Echter niet is vereist dat aangetoond wordt dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan en kan ook het bestaan van ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk volstaan, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheids-analyse.⁶

Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het oudere merk als het teken op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert dat de aantrekkingskracht van het oudere merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die onder het jongere merk worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het oudere merk kan uitgaan⁷.

Ook ten aanzien van deze afbreuk rust de bewijslast op de houder van het oudere merk.

29. Lamborghini stelt dat het oudere merk een groot inherent onderscheidend vermogen heeft omdat URUS door het publiek zal worden opgevat als een fantasiebenaming en dat het onderscheidend vermogen door gebruik is toegenomen. Het hof is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Urus zal

⁶ HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655, Intel en HvJEU 14 november 2013, ECLI:EU:C:2013:741, Wolf.

⁷ HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378, L'Oréal/Bellure.

worden opgevat als een fantasiebenaming onvoldoende is om een inherent groot onderscheidend vermogen aan te nemen en gaat uit van een gemiddeld onderscheidend vermogen van huis uit. Weliswaar is sprake van een bekend merk, maar dat geldt alleen voor SUV's bij het doelpubliek. Lamborghini stelt dat haar oudere merk bij dit doelpubliek (het relevante publiek voor de beantwoording van vraag of sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, aldus ook Lamborghini) door het gebruik van het jongere merk voor zakelijke dienstverlening zal verwateren omdat het niet langer in staat is een onmiddellijke associatie op te roepen met haar SUV URUS, maar zij onderbouwt dit niet (voldoende en concreet), laat staan dat zij dit aantoonst. Dat zo'n onderbouwing van Lamborghini mocht worden verwacht geldt te meer nu afbreuk niet voor hand ligt vanwege de (grote) verschillen tussen de onderhavige waren en diensten en tussen de doelpublieken. Daardoor valt niet zonder meer aan te nemen dat het doelpubliek van SUV's, bestaande uit consumenten en potentiële kopers van (dure) SUV's, geconfronteerd zal worden met het gebruik van het jongere merk. Als dat al het geval is, zal de confrontatie in een andere context plaatsvinden. Het betoog van Lamborghini bestaat in feite slechts uit de stelling dat haar oudere merk (zeer) bekend is en loutere veronderstellingen. Dit is onvoldoende om afbreuk aan te nemen. Het bovenstaande geldt evenzeer voor de stellingen van Lamborghini dat het gebruik van het jongere merk voor diensten op het gebied van zakelijke dienstverlening (in de veehandel) een negatieve invloed op het imago van het oudere merk heeft en dat een potentiële koper van een URUS SUV zich zal bedenken als hij weet dat URUS ook als merk wordt gebruikt voor (die) zakelijke dienstverlening. Lamborghini heeft bovendien niet onderbouwd dat zakelijke dienstverlening (in de veehandel) een kenmerk of kwaliteit bezit waarvan een negatieve invloed op het imago van het oudere merk uitgaat. Overigens blijkt uit de stellingen en producties van Lamborghini dat URUS een submerk van Lamborghini is en dat het merk URUS (vrijwel) altijd gebruikt wordt in combinatie met het woord- en/of beeldmerk LAMBORGHINI.

30. Uit het bovenstaande volgt dat het hof van oordeel is dat de oppositie terecht is afgewezen. Het beroep zal worden afgewezen. Lamborghini zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van slechts de "Liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c) van het Reglement op de procesvoering".

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer :

wijst het verzoek in beroep af;

veroordeelt Lamborghini in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Urus BV begroot op € 1.800,-- aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M-Fr. Carlier en N. Hilgert; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 maart 2022 in aanwezigheid van M.-Fr. Carlier, presidente en A der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

M.-Fr. Carlier
Presidente