

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

**COPIE CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT**

BRUXELLES, le
BRUSSEL,

7.03.2022

**De griffier van het Benelux-Gerechtshof
Le greffier de la Cour Justice Benelux**



A. van der Niet

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.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

DEUXIEME CHAMBRE C 2020/17/8

**Arrêt du 7 mars 2022
Dans l'affaire C 2020/17**

en cause

la société de droit italien
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.,
dont le siège est à Bologne, Italie,
requérante,
dénommée ci-après : Lamborghini,
représentée par M^{es} G.S.P. Vos et R.A.C. Stoop, avocats à Amsterdam, Pays-Bas,

contre

la société de droit néerlandais **URUS EUROPE B.V.**,
dont le siège est à Feerwerd, Pays-Bas,
défenderesse,
dénommée ci-après : Urus BV,
représentée par M^{es} A. Haan, M.C.H.I. van der Dussen, R.W. de Vrey et Y. Celebi, avocats à Utrecht et Amsterdam, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête, accompagnée d'annexes, parvenue à la Cour de Justice Benelux - ci-après "la Cour" - le lundi 16 novembre 2020, Lamborghini a demandé à la Cour de réviser la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle - ci-après "l'Office" - du 15 septembre 2020, par laquelle l'opposition (numéro 2014319) formée par Lamborghini contre l'enregistrement de la marque verbale URUS (numéro de dépôt 1375389) a été rejetée et il a été décidé que la demande Benelux 1375381 sera enregistrée pour tous les services pour lesquels elle a été déposée, et de faire droit à l'opposition et d'ordonner le refus de l'enregistrement de la demande, avec condamnation de Urus BV aux dépens.

Par mémoire en défense, Urus BV a contesté la demande de Lamborghini et a demandé que le recours soit rejeté, tout en condamnant Lamborghini aux dépens.

Ensuite, Lamborghini a déposé un mémoire en réplique, accompagné d'annexes, et Urus BV a déposé une duplique en appel.

Conformément aux articles 1.30 et 1.51 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, une audience a eu lieu au cours de laquelle les parties ont exposé leurs points de vue.

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 Uniemerk, 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; (...).”

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des allégations des parties, il ressort que :

1.1. Le 18 mai 2018, Urus BV a effectué la demande Benelux (n° 1375381) de la marque verbale URUS – ci-après : le signe ou la marque postérieure – pour des services dans les classes 35 et 36.

1.2. La demande a été publiée le 24 mai 2018.

1.3. Le 23 juillet 2018, Lamborghini a formé une opposition à l'enregistrement de cette demande pour tous les services. L'opposition est fondée sur les enregistrements des marques verbales de l'Union européenne URUS - ci-après (collectivement) : la marque antérieure :

- N° 7083611, déposée le 23 juillet 2008 et enregistrée le 9 février 2009 pour des produits dans les classes 12 et 28 ;
- N° 10826618, déposée le 23 avril 2012 et enregistrée le 12 juillet 2014 pour des produits et services dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 27 ;
- N° 16410251, déposée le 27 février 2017 et enregistrée le 12 juin 2017 pour des produits dans les classes 12, 18, 25 et 28.

1.4. Par décision du 15 septembre 2020, l'Office a rejeté l'opposition et a décidé que la demande Benelux du signe devait être enregistrée pour tous les services pour lesquels elle avait été déposée.

1.5. Lamborghini est un constructeur et un concepteur de voitures renommé. Sa marque LAMBORGHINI est très connue.

1.6. Urus BV, qui opère sous le nom de Urus Europe ou Koepon Holding, est la société holding du groupe Urus. Les entreprises appartenant au groupe Urus se concentrent uniquement sur les grandes exploitations de vaches laitières et de bovins à viande auxquelles elles fournissent de la génétique bovine/laitière et des services connexes.

Appréciation par la Cour

2. L'opposition a été introduite en vertu de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après CBPI) et est basée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI.

L'article 2.14 CBPI dispose notamment :

« 1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite peut être introduite auprès de l'Office sur base des motifs relatifs prévus à l'article 2.2ter.

2. L'opposition peut être introduite :

a. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéa 1^{er} et alinéa 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures (...) ».

L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI dispose notamment :

« Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement (...) :

a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;

(...) ».

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 merkhouder 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.

3. Pour qu'un recours à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI aboutisse, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

- i. Les marques sont identiques ou similaires ;
- ii. la marque antérieure est renommée ;
- iii. le public pertinent établit un lien entre le signe et la marque antérieure¹ ;
- iv. l'usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice ;
- v. il n'y a pas de juste motif pour l'usage du signe.

4. L'Office a estimé que la marque antérieure était renommée pour les produits SUV (véhicules terrestres) en classe 12. De plus, il a considéré qu'il peut être exclu que le public concerné établisse un lien entre les marques en conflit et que (par conséquent) l'usage de la marque postérieure ne saurait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice, en d'autres termes, ce lien est une condition nécessaire (mais non suffisante) pour l'exigence susmentionnée de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

5. Le signe et la marque antérieure sont identiques.

Renommée de la marque antérieure

6. Pour répondre à l'exigence de renommée au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, la marque antérieure invoquée doit être connue, à la date de la demande de la marque postérieure, d'une partie significative du public auquel sont destinés les produits ou services offerts sous cette marque antérieure (le public cible) dans une partie substantielle du territoire concerné. Cette partie peut, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul État membre dans le cas d'une marque de l'Union européenne². Pour apprécier l'existence d'une renommée, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par le titulaire de la marque pour la promouvoir.³

7. La Cour relève qu'il faut faire une distinction entre la question de savoir pour quels produits la marque antérieure est renommée et celle de savoir auprès de quel public cette marque a une renommée.

8. Sur la base des pièces produites par Lamborghini, l'Office a considéré que la marque antérieure est renommée au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI pour les SUV (sports utility vehicles ou véhicules terrestres), puisqu'elle est connue aux Pays-Bas au moins d'une partie significative du public cible (amateurs ou acheteurs potentiels de SUV) et que la renommée aux Pays-Bas peut suffire pour admettre la renommée de la marque de l'Union européenne. Par ailleurs, l'Office a considéré qu'en outre, la renommée sera effectivement plus grande auprès de nombreux amateurs de voitures qui n'appartiennent pas au public cible pour des raisons budgétaires, et que la marque sera même connue d'une partie considérable du grand public, mais que cette renommée n'est pas telle, comme le comprennent la Cour et aussi Lamborghini (ainsi qu'il ressort des points 44 et 45 de sa requête), qu'il existe une renommée au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI auprès d'un public plus large que le public cible.

9. Urus BV a reconnu que la renommée exigée pour les SUV existe auprès du public cible. Lors de la plaidoirie, cela a été à nouveau expressément reconnu en son nom. Cette renommée est donc établie entre les parties. Cela ressort aussi suffisamment des publications présentées par Lamborghini et de la circonstance qu'avant la demande de la marque postérieure, 23 commandes pour le SUV URUS (très cher et exclusif) avaient déjà été passées aux Pays-Bas. Par conséquent, la Cour part du principe que la marque antérieure est bien connue du public cible au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI pour

¹ CJUE 27 novembre 2008, ECLI:EU:C:2008:655, Intel.

² CJUE 6 octobre 2009, ECLI:EU:C:2009:611, Pago.

³ CJUE 14 septembre 1999, ECLI:EU:C:1999:408, Chevy.

Nederland en daarmee als Uniemerck.

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

les produits SUV aux Pays-Bas et donc en tant que marque de l'Union européenne.

10. Lamborghini reproche à l'Office d'avoir commis une erreur en considérant que la marque antérieure n'est connue que d'un public limité/le public cible et que cette renommée est limitée à des produits spécifiques, à savoir les SUV. Urus BV a contesté ce reproche, affirmant que l'Office a considéré à juste titre que la renommée de la marque antérieure était limitée aux SUV auprès du public cible.

11. Urus BV a contesté le fait que la marque antérieure soit également connue pour les autres produits que les SUV pour lesquels elle est enregistrée et Lamborghini ne l'a pas (suffisamment) étayé. Les pièces qu'elle a présentées concernent toujours l'utilisation de la marque antérieure pour le SUV de Lamborghini.

12. En outre, Lamborghini a fait valoir que la marque antérieure est également connue d'un public plus large que le public cible. Urus BV a également contesté ce point. La Cour estime que Lamborghini n'a pas non plus suffisamment étayé cette allégation.

Les pièces qu'elle a produites ne permettent pas de conclure qu'une partie significative du public (général) acheteur de voitures, sans parler du grand public, avait connaissance de la marque antérieure à la date de la demande de la marque postérieure, le 18 mai 2018. Lamborghini a bien transmis des articles sur le SUV URUS provenant des médias grand public du Benelux, mais avant le 18 mai 2018, cela ne concernait que quelques dizaines d'articles dans des journaux néerlandais, sur nu.nl et dans des médias belges néerlandophones et francophones. Les pièces produites montrent qu'il s'agit le plus souvent d'articles dans des sections spéciales d'un journal ou d'un site web. On ne sait pas combien de personnes ont pris connaissance des articles dans les médias et combien de personnes ont donc (re)pris connaissance de la marque antérieure URUS le 18 mai 2018. Le fait que l'on ne sache pas exactement combien de personnes, au cours de la période pertinente sur le territoire concerné, ont pris connaissance des articles concernant le SUV URUS et ont (re)connu la marque antérieure, s'applique encore plus aux messages de sportifs, d'artistes et de (autres) "célébrités et influenceurs" connus (dont la plupart ne sont pas originaires de l'UE) concernant "leur URUS". En outre, à l'exception d'un post Instagram d'un certain Bart Smit daté du 25 janvier 2018, il n'a pas été soutenu ni démontré qu'il s'agit de posts de la période pertinente. Dans la mesure où une date est indiquée dans les pièces concernées, il s'agit de publications postérieures. Le fait qu'il en aille différemment pour les messages dont la date n'est pas apparente n'a pas été prouvé. C'est également peu probable, car les premiers SUV URUS, bien que déjà commandés, n'ont été livrés qu'en (juillet) 2018, c'est-à-dire après la demande du signe. Ce n'est donc que par la suite que ces personnes ont pu poster des messages sur "leur" URUS, qui était généralement visible dans ces messages. Il n'apparaît pas et n'a pas été étayé par Lamborghini que les publications soumises postérieures au 18 mai 2018 contiennent des informations dont la renommée au cours de la période pertinente pourrait être déduite. Il est possible qu'une étude de marché réalisée après la demande du signe contienne de telles informations, mais Lamborghini n'a pas produit d'étude de marché. Le fait que l'on puisse déduire de la circonstance que 23 SUV URUS avaient déjà été commandés avant la demande du signe (nécessairement par des personnes appartenant au public cible) que la marque antérieure était connue d'un (plus) large public n'a pas été étayé par Lamborghini et ne peut être présumé sans réserve.

13. Le fait que (les parties conviennent) que LAMBORGHINI est une marque (très) renommée ne change rien à ce qui précède. Ce qui compte, c'est la renommée de la marque antérieure URUS. Urus BV a contesté et Lamborghini n'a pas prouvé que la renommée de LAMBORGHINI et/ou la haute qualité et l'exclusivité des voitures de Lamborghini font que les sous-marques qu'elle utilise deviennent des marques renommées presque immédiatement après leur introduction.

14. La Cour considère donc que la marque antérieure est uniquement renommée pour les SUV du public cible.

Le public pertinent et son niveau d'attention

15. Pour déterminer si le public pertinent établit un lien entre le signe et la marque antérieure et si l'usage de la marque postérieure porte indûment préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque

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 nog relevante waren</u>	<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

antérieure ou en tire profit, il convient de prendre en considération la perception du public pertinent (cible), à savoir le consommateur moyen des produits et/ou services concernés normalement informé et avisé.

16. Dans le cadre d'une opposition, il faut prendre en compte, dans la mesure où c'est pertinent en l'occurrence, le public qui est l'acquéreur habituel des produits et/ou services pour lesquels le signe est demandé et/ou la marque antérieure est enregistrée (et dans le cas d'un recours à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est renommée) et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés à l'avenir.

17. La marque postérieure a été demandée pour les services énumérés ci-dessous dans la partie droite. La Cour étant d'avis que la marque antérieure n'est connue que pour les SUV, parmi les produits pour lesquels cette marque est enregistrée, seuls les SUV sont pertinents, comme indiqué ci-dessous à gauche. Pour cette raison, la Cour ne prend pas en compte le fait que la marque antérieure est également enregistrée pour d'autres produits.

Marque(s) antérieure(s) : produits encore pertinents en recours	Signe : services contestés en recours
CI 12 SUV	CI 35 assistance commerciale et commerciale, gestion commerciale et administration des sociétés holding ; Conseils en gestion des affaires ; Gestion commerciale et pour l'organisation d'entreprise.
	CI 36 Affaires financières ; Gestion financière pour entreprises ; Gestion financière de sociétés de portefeuille.

18. Dans une procédure d'opposition (à la différence d'une procédure de contrefaçon), il convient d'examiner si le lien, l'avantage et/ou le préjudice susmentionnés existent dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe (CJUE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 dans l'affaire O2/Hutchison, points 66 et 67) et la marque antérieure (CJUE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 dans l'affaire T.I.M.E. Art/Leclerc, point 59) seraient susceptibles d'être utilisés. Dans cette mesure, l'allégation d'Urus BV selon laquelle elle fournit des services et concentre son marketing uniquement sur les entreprises au sein du groupe Urus (ce qui peut être pertinent pour répondre à la question de savoir si elle avait l'intention de parasiter) n'est pas pertinente pour la perception du public pertinent. Ce qui est pertinent, en revanche, c'est que le signe n'a été demandé qu'en relation avec des services aux entreprises.

19. La Cour partage l'opinion de l'Office, dont l'opinion sur ce point n'a pas non plus été contredite en recours, selon laquelle le public cible des SUV, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et renommée, a un niveau d'attention exceptionnellement élevé puisqu'il s'agit d'un public qui s'intéresse à des voitures très chères de type SUV (le SUV de Lamborghini peut s'acquérir aux Pays-Bas à partir de € 278.884,-). Il s'agit d'une relation business to consumer ou B2C.

20. La Cour partage également l'avis de l'Office selon lequel le public cible des services pour lesquels la marque postérieure a été demandée a un niveau d'attention supérieur à la normale puisqu'il s'agit de services destinés à des professionnels du secteur financier et commercial. Il s'agit d'une relation business to business ou B2B.

Lien ?

21. La condition pour accueillir une opposition sur la base de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI est que le public pertinent établisse un lien entre la marque antérieure et le signe en ce sens que le signe rappelle à la mémoire la marque antérieure. La question de savoir si le public pertinent établit un lien

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.

doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause. Le constat de l'identité des marques en conflit n'est pas à lui seul suffisant pour conclure à l'existence d'un lien entre elles.

22. La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel, compte tenu des différences entre les SUV pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et les services aux entreprises pour lesquels la marque postérieure est demandée, ces produits et services n'ayant rien en commun, ainsi que des différences entre le public cible de ces produits, d'une part, et le public cible de ces services, d'autre part, on ne peut pas supposer que ce public établira un lien entre les marques. Il est très improbable que le public cible des produits, d'une part, et le public cible des services, d'autre part, soient confrontés aux produits et services désignés par les marques dans le même contexte. C'est certainement vrai pour le public cible des SUV, le consommateur amateur ou l'acheteur potentiel de SUV (onéreux). Le fait que et la manière dont ce consommateur serait confronté aux services commerciaux pour lesquels la marque postérieure a été demandée n'ont pas été prouvés. Pour les seules raisons susmentionnées, le lien requis ne peut être présumé et le reproche de Lamborghini selon lequel l'Office n'aurait pris en compte que le public pertinent des services pour lesquels la marque postérieure a été demandée est rejeté, ou du moins ne peut conduire à une annulation. En outre, la renommée de la marque antérieure étant limitée au public cible, il ne peut être présumé, ou à tout le moins il n'a pas été suffisamment étayé, que le public professionnel cible des services pour lesquels le signe a été demandé établira un lien avec le SUV URUS lorsqu'il entrera en contact avec les services commerciaux et financiers sous le nom de URUS.

23. Lamborghini ne saurait se prévaloir avec succès de l'affaire TESTAROSSA concernant l'opposition de Ferrari basée sur sa marque TESTAROSSA contre une marque postérieure TESTAROSSA demandée pour des préservatifs et des jouets sexuels, que la division d'opposition de l'EUIPO a jugée fondée⁴ car la Cour apprécie la présente affaire sur ses propres mérites. En outre, la comparaison n'est pas valable car la division d'opposition a admis que la marque TESTAROSSA était également renommée en dehors du public cible en raison des circonstances de cette affaire (telles que le fait que les voitures de sport sous la marque TESTAROSSA étaient sur le marché depuis 60 ans et une étude de marché). De plus, dans cette affaire, la marque postérieure avait été demandée pour des produits destinés au grand public.

24. L'opposition ne saurait déjà aboutir en raison de l'absence du lien requis. De surcroît, la Cour estime que l'opposition devrait également être rejetée s'il y avait ce lien, pour les raisons exposées ci-dessous. Le fait que le public établisse un tel lien est une condition nécessaire mais non suffisante en soi pour le succès d'une opposition sur la base de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI. Il est également nécessaire que l'usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice ?

25. Il convient d'apprécier s'il a été tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou si un préjudice leur a été porté à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la cause, notamment le caractère distinctif de la marque antérieure.

26. Constitue un profit injustifié le fait pour le demandeur d'un signe identique ou similaire à une marque renommée de tenter, par l'usage de ce signe, de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci⁵.

⁴ Décision Opposition Division EUIPO 6 août 2018, n° B3 049 448, annexe 14 à la requête.

⁵ CJCE 18 juin 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.

27. Lamborghini fait valoir que Urus BV avait connaissance de la marque antérieure et qu'en raison de la grande notoriété et de la réputation particulière de cette marque, ainsi que du fait que le mot Urus évoque des taureaux, il devait être extrêmement attrayant pour Urus BV de choisir le mot Urus comme marque. Urus BV a contesté qu'elle puisse tirer un profit intentionnel de l'usage du signe et qu'elle ait eu l'intention de le faire. L'argument de Lamborghini échoue déjà parce que la Cour estime que la renommée de la marque antérieure (au sens de l'article 2.2ter, sous a, CBPI) au moment de la demande du signe était limitée au public cible des SUV et que le public cible des services commerciaux pour lesquels le signe a été demandé s'en écarte largement, de sorte que, sans autre explication, qui fait défaut, il est impossible de voir que et comment un profit peut être tiré de l'usage du signe pour des services destinés à ce dernier public cible. La Cour estime qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'une partie pertinente de ce public cible connaissait la marque antérieure au moment de la demande de la marque postérieure. Même si la marque antérieure était déjà connue, le contexte dans lequel les marques sont utilisées est tellement différent que, sans une explication, qui fait défaut, il est impossible de voir comment on pourrait tirer profit de l'usage de la marque postérieure. Il n'est pas non plus possible de supposer, sans autre explication, qui fait défaut, que Urus BV avait l'intention de profiter de l'attrait et de la réputation de la marque antérieure ou qu'elle a agi de manière déloyale. La simple circonstance qu'elle ait eu connaissance de la marque antérieure est insuffisante. Cela est d'autant plus vrai qu'elle ne fournit des services et des prestations dans le domaine du développement de produits, de l'informatique, des RH et d'autres activités de back-office qu'aux sociétés de son propre groupe. Dans une telle relation interne, il est encore moins évident de s'associer à une marque renommée. En tout état de cause, Lamborghini n'a pas suffisamment étayé le profit et l'intention de le faire. Le fait que Urus signifie aurochs en latin et évoque des taureaux ne sera pas connu du consommateur moyen du Benelux (comme l'a également indiqué Lamborghini elle-même au point 68 de sa requête) et, dans cette mesure, ne sera pas interprété comme une référence au taureau du logo Lamborghini. Au contraire, il est évident que, comme l'affirme Urus BV, le (sens latin du) mot Urus est un choix de Urus BV indépendant de la marque antérieure pour ses services aux entreprises qui s'occupent (en effet) de l'approvisionnement des exploitations bovines. La Cour rejette donc la condition relative au profit injustifié dès lors qu'elle n'est pas suffisamment étayée.

28. C'est au titulaire de la marque antérieure qu'il appartient de prouver le préjudice porté au caractère distinctif de cette dernière (dilution). Cette preuve suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur. En effet, il est porté préjudice au caractère distinctif, lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire. La notion de « modification du comportement économique du consommateur moyen » pose une condition de nature objective. Toutefois, il n'est pas exigé de rapporter les preuves d'un préjudice réel, et l'existence du risque sérieux d'un tel préjudice, permettant l'utilisation des déductions logiques, peut également suffire. Néanmoins, de telles déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions mais doivent reposer sur une analyse des probabilités.⁶

Il est porté préjudice à la renommée de la marque lorsque le signe peut être ressenti par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts sous la marque postérieure possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque postérieure⁷.

Il incombe également au titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve de ce préjudice.

29. Lamborghini fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèquement élevé parce que URUS sera perçu par le public comme un nom de fantaisie et que le caractère distinctif a augmenté par l'usage. La Cour estime que la simple circonstance que Urus sera perçu comme un nom

⁶ CJCE 27 novembre 2008, ECLI:EU:C:2008:655, Intel et CJUE 14 novembre 2013, ECLI:EU:C:2013:741, Wolf.

⁷ CJCE 18 juin 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 aantoont. 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 is 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".

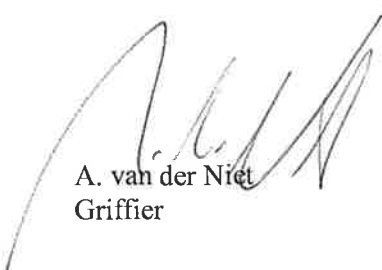
Beslissing

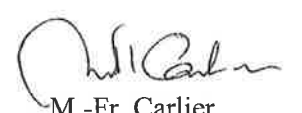
Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer :

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

de fantaisie est insuffisante pour supposer un caractère distinctif intrinsèquement élevé, et se fonde sur un caractère distinctif intrinsèquement moyen. Il est vrai que la marque est renommée, mais cela ne concerne que les SUV auprès du public cible. Lamborghini fait valoir que sa marque antérieure sera diluée auprès de ce public cible (le public pertinent pour répondre à la question de savoir s'il y a préjudice au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure, selon Lamborghini) par l'usage de la marque postérieure pour des services commerciaux parce qu'elle n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec son SUV URUS, mais elle n'étaye pas cette affirmation (suffisamment et concrètement), et la prouve encore moins. On aurait pu attendre une telle justification de la part de Lamborghini, d'autant plus que le préjudice n'est pas évident en raison des (grandes) différences entre les produits et services en question et entre les publics cibles. On ne peut donc pas supposer d'emblée que le public cible des SUV, composé de consommateurs et d'acheteurs potentiels de SUV (onéreux), sera confronté à l'usage de la marque postérieure. Si tant est que la confrontation ait lieu, elle se déroulera dans un contexte différent. L'argument de Lamborghini ne consiste en fait qu'en l'affirmation que sa marque antérieure est (très) renommée et en de simples suppositions. C'est insuffisant pour admettre l'existence d'un préjudice. Ce qui précède s'applique également aux affirmations de Lamborghini selon lesquelles l'usage de la marque postérieure pour des services commerciaux (dans le commerce du bétail) a un impact négatif sur l'image de la marque antérieure et qu'un acheteur potentiel d'un SUV URUS réfléchira à deux fois s'il sait que URUS est également utilisée comme marque pour (ces) services commerciaux. En outre, Lamborghini n'a pas prouvé que les services aux entreprises (dans le commerce du bétail) ont une caractéristique ou une qualité qui a une influence négative sur l'image de la marque antérieure. D'ailleurs, il ressort des déclarations et des pièces de Lamborghini que URUS est une sous-marque de Lamborghini et que la marque URUS est (presque) toujours utilisée en combinaison avec la marque verbale et/ou figurative LAMBORGHINI.

30. Il résulte de ce qui précède que la Cour estime que l'opposition a été rejetée à juste titre. Le recours sera rejeté. Étant la partie déboutée, Lamborghini sera condamnée à payer les frais du recours. Étant donné que, dans la présente affaire, aucun droit de greffe n'a été perçu, les frais seront déterminés en appliquant uniquement les "tarifs de liquidation de l'indemnité prévue à l'article 4.9, c, du Règlement de procédure".

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

rejette la demande en recours ;

condamne Lamborghini aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Urus BV à € 1.800,-- au titre des honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par A.D. Kiers-Becking, M-Fr. Carlier et N. Hilgert ; il a été prononcé à l'audience publique du 7 mars 2022 en présence de M.-Fr. Carlier, présidente, et A. van der Niet, greffier.

