



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004509
van 29 december 2011

Opposant: **Marinus de Hoog**
Houtwijk 29-37
8251 GD Dronten
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht:  (Benelux inschrijving 820222)

tegen

Verweerder: **CAMILLE BELGIUM,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Europark 2064
3530 Houthalen
België.

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België.

Betwiste merk:  (Benelux depot 1182684)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in de klassen 3 en 5



van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1182684 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juni 2009.

2. Op 1 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 820222 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 21 februari 2007 en ingeschreven op 7 juni 2007 voor waren in klasse 3.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 september 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 november 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 november 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 januari 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 5 januari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 6 januari 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 maart 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 5 maart 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 maart 2010.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat het ingeroepen recht een onderscheidend merk is, waarbij het meest dominante element de afbeelding van de gouden slak is. Het bestreden teken bestaat eveneens uit de afbeelding van een gouden slak, met toevoeging van de woordelementen SLAKKENSLIJMGEL en "helix Aspersa Muller". De geclaimde kleuren bij het depot zijn wit, verschillende tinten roze en goud, aldus opposant. Ook bij het bestreden teken is de afbeelding van de slak het meest dominante element volgens opposant.

15. Door het gemeenschappelijke element van de afbeelding van de slak zijn merk en teken visueel overeenstemmend. Merk en teken delen voorts het woord "SLAKKEN" en zijn derhalve auditief gezien in zekere mate overeenstemmend volgens opposant en begripsmatig zijn merk en teken tot slot zeer sterk overeenstemmend, aangezien ze beide verwijzen naar een slak.

16. De waren zijn identiek dan wel soortgelijk. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar enkele uitspraken van het OHIM en de Kamer van Beroep.

17. Tot slot voegt opposant een foto bij van verpakkingen met beide logo's zoals deze in de praktijk worden gebruikt.

18. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring, hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het depot te weigeren en verweerder in de kosten van het geding te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

19. Hoewel merk en teken de afbeelding van een slak gemeenschappelijk hebben, is verweerder van mening dat deze gestileerde afbeeldingen op diverse punten verschillend zijn, bovendien zijn de woorden waarmee de afbeeldingen zijn gecombineerd eveneens verschillend. Verweerder is van mening dat de claim "goudkleurig" in het ingeroepen recht niet correct is, het betreft eerder een oranje gele tint. Bij de kleurensamenstelling van het bestreden teken is het de kleur roze die de overhand heeft. Bovendien is de plaatsing van de woorden verschillend en zijn er beduidend meer woordelementen in het bestreden teken opgenomen. Gezien al deze verschillen, is er geen sprake van een visuele overeenstemming volgens verweerder.

20. Verweerder is van mening dat het opnemen van de afbeelding van een slak gezien de waren evident en zelfs noodzakelijk is. Hij verwijst in dit verband naar verscheidene internetartikelen.

21. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is verweerder van mening dat de woordelementen "slakkenlijmgel", "gel de bave d'escargot" en "schneckenschleim-gel" in het bestreden teken beschrijvend zijn. Volgens verweerder moet de vergelijking dan ook gemaakt worden tussen de woorden SLAKKENWONDER en HELIX ASPERSA MULLER. Er is volgens verweerder geen sprake van een auditieve overeenstemming en bovendien wijst verweerder erop dat hij van mening is dat het woord SLAKKENWONDER vrij zwak is. De begripsmatige overeenstemming die opposant aanhaalt, is volgens verweerder niet relevant, aangezien de keuze van de slakkenfiguur voor de hand ligt en geen vrije keuze is doordat zij wordt bepaald door de aard van het product. Bovendien wordt er door meer partijen gebruik gemaakt van een merk met de afbeelding van een slak, verweerder verwijst naar enkele merkinschrijvingen ter ondersteuning van deze stelling.

22. De waren in klasse 3 zijn soortgelijk, dit geldt echter niet voor de waren in klasse 5 van verweerder. Deze hebben een andere werking dan de waren in klasse 3 van opposant en zijn dan ook niet soortgelijk, aldus verweerder.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en het bestreden teken in te schrijven

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

25. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni

2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

De te vergelijken tekens en de waren

27. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>	<p>Klasse 3 Verzachtende, verzorgende en versoepelende gels (alle cosmetisch) voor het ganse lichaam.</p>
	<p>Klasse 5 Gels voor farmaceutisch gebruik.</p>

Vergelijking van de tekens

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, LIMONCHELLO, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

31. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun

bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gele gestileerde afbeelding van een slak met aan de rechterzijde van deze afbeelding de woorden SLAKKEN WONDER onder elkaar weergegeven in gele schrijffletters. Het teken van verweerder bestaat uit een lichtbruine gestileerde afbeelding van een slak op een achtergrond van wit en verschillende tinten roze. Bovenaan de afbeelding staat in lichtbruine letters het woord "Slakkenslijmgel", onder dit woord staan in het roze de vertalingen in het Frans en Duits van dit woord, respectievelijk "gel de bave d'escargot" en "Schneckenschleim-Gel". Onder deze termen staat centraal in het beeld "Helix Aspersa Muller" tussen twee hardroze lijnen.

33. De woordelementen hebben allemaal een betekenis die beschrijvend, dan wel sterk verwijzend is voor de bestanddelen in de in het geding zijnde waren, namelijk het slijm van slakken dat wonderen doet voor de huid vanwege de eigenschappen van dit bestanddeel. Helix Aspersa Muller dat opgenomen is in het bestreden teken is de slakkensoort waar het slijm van gebruikt wordt. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woordelementen komt er meer belang toe aan de beeldelementen.

34. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

35. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

A.2. Overige factoren

36. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar de foto's van de verpakkingen (zie overweging 17), merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

37. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

38. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2004509 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1182684 wordt ingeschreven.

41. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 december 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger