

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005431
van 22 mei 2012

Opposant: **Salzburg Schokolade GmbH**
Hauptstr. 14-16
5082 Grödig
Oostenrijk

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk:  (Europese inschrijving 8194755)

tegen

Verweerder: **Gasterhoon Holding BV**
Werkersdijk 11
3161 BL Rhoon
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1202188)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 28 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot ingediend van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ter onderscheiding van waren in de klassen 29 en 30. Dit depot is onder nummer 1202188 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 mei 2010.

2. Op 21 juli 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 8194755 van het gecombineerde woord/beeldmerk



, gedeponeerd op 15 april 2009 en ingeschreven op 22 februari 2010 voor waren in klasse 30.

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 29 juli 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het "Bureau") heeft op 6 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 december 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 2 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 3 december 2010 doorgestuurd aan verweerder, waarbij hem een termijn werd gegeven tot en met 3 februari 2011 om hierop te reageren.

10. Op 1 februari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 4 februari 2010 doorgestuurd naar opposant.

11. Aangezien partijen zich niet hebben uitgelaten over het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, heeft het Bureau op grond van regel 1.17, lid 1, sub g van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") op 26 mei 2011 opposant in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen en hiertoe een termijn gesteld tot en met 26 juli 2011.

12. Op 13 juli 2011 heeft opposant aanvullende argumenten in gediend. Aangezien deze in enkelvoud werden ingediend, heeft het Bureau op 29 augustus 2011 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 29 oktober 2011.

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 1 september 2011 doorgezonden aan verweerder, waarbij hij in de gelegenheid werd gesteld tot en met 1 november 2011 om daarop te reageren.

14. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de argumenten van opposant en daarmee is de uitwisseling van de extra argumenten afgerond.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt dat de tekens op zowel visueel, auditief als conceptueel vlak identiek zijn. Doordat ook de waren overduidelijk gelijksoortig zijn aan elkaar, is het ontstaan van verwarring niet alleen kansrijk, maar zelfs hoogstwaarschijnlijk volgens opposant.

18. Opposant vraagt daarom de oppositie toe te wijzen en de verweerder te veroordelen in de kosten.

19. Naar aanleiding van het verzoek van het Bureau inzake nadere toelichting met betrekking tot het onderscheidend vermogen, merkt opposant op dat het Bureau voor de Harmonisatie van de Intellectuele Eigendom (hierna: "het BHIM") het ingeroepen recht voor inschrijving aanvaard heeft en klaarblijkelijk de mening is toegedaan dat het teken niet beschrijvend of onvoldoende onderscheidend zou zijn. Aangezien het BBIE dezelfde criteria moet hanteren, valt er verder niets over de zaak te zeggen, aldus opposant.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder geeft aan dat opposant een product maakt dat niet verkrijgbaar is op de Nederlandse markt. Dit product, een cornflakes-achtig product met pinda's en een chocoladelaagje, verschilt van de producten die verweerder zelf verkoopt, aangezien verweerder patisserie- en visspecialiteiten verkoopt. Verweerder verkoopt deze producten bovendien in een kleine winkel aan mensen uit de nabije omgeving. Volgens verweerder bestaan er dan ook geen raakvlakken tussen de betreffende waren.

21. Volgens verweerder lijken de logo's van de tekens niet op elkaar. Hij bespreekt in dit kader de ondertiteling bij merk en teken, alsook de wijze waarop het ingeroepen recht op de verpakking wordt gepresenteerd.

22. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**



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

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

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, 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).

Vergelijking van de tekens en de waren

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Classe 30 Cacao- en chocoladewaren, knabbelgebak, bakkerijproducten.	KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden SWEET en SALTY, aan elkaar verbonden door een ampersand. Het betwiste teken bestaat uit dezelfde woordelementen, eveneens aan elkaar verbonden door een ampersand. De woorden SWEET en SALTY zijn de Engelse aanduidingen voor “zoet(igheid)” en “zout(achtig)” (zie Van Dale Engels-Nederlands).

32. De aanduidingen SWEET & SALTY zijn beschrijvend voor de hoedanigheid van de producten waarvoor de tekens zijn gedeponneerd, aangezien de waren zoete en of zoute smaakelementen kunnen bevatten. Gezien de beschrijvendheid van de woordelementen komt het meeste belang toe aan de beeldelementen.

33. Opposant volstaat ermee te stellen dat de ingeroepen rechten wel degelijk *ab initio* onderscheidend vermogen hebben (zie punt 19), aangezien het ingeroepen recht werd ingeschreven door het BHIM. Opposant gaat hiermee voorbij aan de toegevoegde grafische elementen die de totaalindruk van het ingeroepen recht een zeker onderscheidend vermogen verlenen. Niet is aangetoond dat dit ook ten aanzien van de – toch onmiskenbaar beschrijvende – woordelementen het geval zou zijn.

34. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen die bestaan uit het gebruik van de kleuren en de uitgesproken schrijfwijze, 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.

Conclusie

35. De tekens bevatten beide niet onderscheidende woordelementen. De beeldelementen zijn verschillend, zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

B. Overige factoren

37. Met het feitelijke gebruik van het bestreden teken, namelijk in een kleine winkel waarbij de verkoop plaatsvindt aan mensen uit de nabije omgeving (zie overweging 20), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele 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).

38. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

39. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2005431 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1202188 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

42. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 mei 2012

Saskia Smits

Willy Neys

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman