

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006392
van 8 mei 2012

Opposant: **MELVITA, Société par actions simplifié**
La Fontaine du Cade
7150 Lagorce
Frankrijk

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 881365**

MELVITA

tegen

Verweerder: **Imkerij De Traay B.V.**
Platinastraat 50
8211 AR Lelystad
Nederland

Gemachtigde: **OMVR, advocaten + notarissen**
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1219578**



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

1. Op 15 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 3, 30 en 39. Het depot is onder nummer 1219578 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 maart 2011.

2. Op 31 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 881365 van het woordmerk MELVITA met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 29 november 2005 en ingeschreven op 18 november 2010 voor waren in de klassen 3, 5 en 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen hij zich richt tot deze in klasse 3 van het betwiste depot.

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 3 juni 2011.

8. Op 22 juni 2011 heeft OMVR, advocaten + notarissen zich aangesteld als gemachtigde van verweerder. Deze aanstelling is op 27 juni 2011 aan partijen meegedeeld.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 4 oktober 2011 heeft Merkenbureau Hendriks & Co. B.V. zich aangesteld als gemachtigde van opposant. Deze aanstelling is op 10 oktober 2011 aan partijen meegedeeld.

11. Op 4 oktober 2011 heeft de opposant eveneens argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 12 december 2011 gereageerd. Aangezien 11 december een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 15 december 2011.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Bij het indienen van de argumenten richt opposant zich enkel nog tegen de waren in klasse 3 van het bestreden teken. Opposant is van mening dat deze waren identiek of in ieder geval sterk soortgelijk zijn aan de waren van opposant in de klassen 3, 5 en 30.

17. Opposant is van mening dat het woordelement MELVITA het meest onderscheidende element is van het bestreden teken. Merk en teken stemmen visueel dan ook overeen en zijn auditief identiek, nu de beeldelementen zich niet voor een woordelijke uitspraak lenen, aldus opposant. De woorden MELVITA hebben als geheel geen betekenis en voor zover er in het element VITA een herkenning zou zijn als in een verwijzing naar "leven", dan geldt dit volgens opposant zowel voor het merk als het teken.

18. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder licht toe dat hij een producent is van (biologische) kwaliteitshoning en dat hij verschillende ambachtelijke honingproducten op de markt brengt. Opposant drijft volgens verweerder een onderneming in (biologische) verzorgingsproducten, waarvan het basiselement honing is. Opposant brengt haar producten volgens verweerder in verschillende landen op de markt, maar niet binnen de Benelux.

20. Verweerder licht toe al een inschrijving van het woordmerk MELVITA voor waren en diensten in de klassen 30 en 39 in de Benelux te hebben, daterend uit 2002 en eveneens een inschrijving van het woordmerk MELVITA voor waren in klasse 3 in de Benelux daterend uit 2006. Tegen beide verzoeken tot inschrijving werd geen oppositie ingesteld en verweerder stelt dan ook de oudste rechthebbende op de naam MELVITA in de Benelux te zijn en het ingeroepen recht is daarom geen ouder recht waarop een oppositie kan worden gebaseerd.

21. De doelgroep van verweerder bestaat uit de milieubewuste consument, hetzelfde geldt voor de doelgroep van opposant. Zowel opposant als verweerder produceren (cosmetische) producten die bestaan uit honing, aldus verweerder. De waren zijn dan ook soortgelijk, maar, zo herhaalt verweerder, de oppositie is gebaseerd op een ingeroepen recht dat in rangorde komt na de inschrijving van verweerder.

22. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde volgens verweerder, aangezien MELVITA als geheel geen betekenis heeft. Over de auditieve vergelijking kan geen discussie bestaan, auditief zijn merk en teken namelijk identiek, aldus verweerder. De beeldelementen van het bestreden teken kunnen volgens verweerder niet slechts als versieringselementen worden gezien, op visueel vlak stemmen merk en teken daarom niet in sterke mate overeen.

23. De onderscheidingskracht van het ingeroepen recht is volgens verweerder zwak, aangezien de markt niet bekend is met het merk.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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).


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. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MELVITA	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord MELVITA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het wordelement is MELVITA, gevolgd door een "®"-teken. In het bestreden teken is het woord MELVITA geplaatst in een ellipsvormig zwart kader met een witte rand. Door de scherpe hoeken, doet de vorm ook denken aan een oog. Dit geheel is opgenomen in een gele rechthoek.

33. Beide merken hebben het identieke woord MELVITA gemeen. Voor wat betreft het bestreden teken kan opgemerkt worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is dat niet anders en zullen de visuele elementen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden

opgevat als versiering en opmaak. Het teken “®” betekent “Registered” en kan niet als onderscheidend element worden beschouwd, aangezien het slechts een indicatieve waarde heeft, te weten de gestelde inschrijving als merk van het teken dat eraan vooraf gaat.

34. Op visueel vlak stemmen de tekens sterk overeen.

Auditieve vergelijking

35. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

36. Op auditief vlak zijn de tekens identiek, dit is overigens ook in confesso tussen partijen.

Begripsmatige vergelijking

37. MELVITA heeft in zijn geheel gezien geen vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

38. De tekens stemmen op visueel vlak sterk overeen. Op auditief vlak zijn zij identiek en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, waardoor dit laatste aspect geen rol speelt in de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

40. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

41. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions;	KI 3 Zepen; shampoo, conditioners, crèmespoeling; badschuim; huidcrèmes, bodymilk en oliën voor cosmetisch gebruik.

tandreinigingsmiddelen.	
-------------------------	--

42. Verweerder is van mening dat de waren in klasse 3 van verweerder soortgelijk zijn aan de waren van opposant (zie overweging 21). Hiermee is de soortgelijkheid van deze waren in confesso tussen partijen en zal het Bureau niet nader ingaan op de vergelijking ervan.

A.2. Globale beoordeling

43. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

44. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

45. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren in klasse 3 zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

46. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

47. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

48. Het bestaan van oudere merkrechten van verweerder (zie punt 20) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Het staat bovendien vast dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen

een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

49. Volgens verweerder is opposant in verschillende landen op de markt, maar niet binnen de Benelux (zie overweging 19), waardoor de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht zwak is, aangezien de markt niet bekend is met het merk (zie overweging 23). Verweerder heeft in het kader van deze oppositie echter niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Uit regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") vloeit voort dat verweerder expliciet moet verzoeken om bewijzen van gebruik en het Bureau zal de reactie van verweerder dan ook niet opvatten als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010).

50. In het kader van de oppositieprocedure is er tot slot 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

52. Oppositie met nummer 2006392 wordt toegewezen.

53. Beneluxdepot 1219578 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 3 waartegen de oppositie zich richtte.

54. Beneluxdepot 1219578 wordt wel ingeschreven voor alle overige waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte.

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

Den Haag, 8 mei 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Dominique Bos