



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011035
van 5 augustus 2016

Opposant: **Pro Dairy International B.V.**
Dr. van Deenweg 44
8025 BB Zwolle
Nederland

Gemachtigde: **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 602712**

CLARA

tegen

Verweerder: **N.V. Klaasen & Co**
Peelsestraat 50
2380 Ravels
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1309508**

KLARA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 april 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk KLARA voor waren in klasse 29. Het depot is onder nummer 1309508 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2015.
2. Op 3 juli 2015 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd de Benelux inschrijving 602712 van het woordmerk CLARA, ingediend op 13 december 1996 en ingeschreven voor waren in de klassen 5 en 29.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 juli 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 februari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 opposant

9. Merk en teken zijn beide zuivere woordmerken, bestaande uit vijf letters, slechts de eerste letter is verschillend, aldus opposant. Visueel stemmen merk en teken volgens opposant overeen en zeker op auditief vlak is er volgens hem sprake van overeenstemming. Merk en teken zijn beide een meisjesnaam, die bovendien vaak wordt gebruikt als naam voor een koe. Begripsmatig hebben ze echter geen betekenis en kan een begripsmatige vergelijking buiten beschouwing blijven, aldus opposant.
10. De waren in de klassen 5 en 29 van opposant zijn volgens hem deels identiek, deels in hoge mate overeenstemmend met de waren van verweerder.
11. De waren zijn allemaal bestemd voor dagelijkse consumptie en betreffen in beide gevallen dranken en voedingsmiddelen waardoor het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek volgens opposant gemiddeld of zelfs minder zal zijn. De distributiekanaalen zijn hetzelfde.

12. Er is volgens opposant zonder twijfel sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder voert aan dat de waren van merk en teken volkomen verschillend zijn; bij opposant gaat het om melkpoeder en bij verweerder om bevroren soepkippen. Ook de verpakkingen en de bewaarmethode zijn volgens hem verschillend.

14. Ondanks de auditieve gelijkenis is er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij vindt de oppositie dan ook onterecht.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

15. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

16. 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."

17. 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

18. 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).

19. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

20. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CLARA	KLARA

Visuele vergelijking

21. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, beide bestaande uit vijf letters, waarvan de laatste vier identiek zijn en enkel de eerste letter verschillend is.

22. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de grote gelijkenissen niet wegneemt. Het zijn immers korte merken die in hun geheel worden waargenomen, waarvan vier letters identiek zijn en slechts één letter verschillend is.

23. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

24. Hoewel de eerste letter van merk en teken verschillend is, worden deze letters identiek uitgesproken, namelijk als een harde k-klank.

25. Op auditief vlak zijn de tekens identiek.

Begripsmatige vergelijking

26. Hoewel het in beide gevallen gaat om een meisjesnaam, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aangezien een eigenaam geen begripsmatige betekenis heeft (zie in die zin ook BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009).

Conclusie

27. De tekens stemmen visueel overeen en zijn auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

28. 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).

29. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Uit melk en/of melkproducten bereide diëtische voedingsmiddelen voor geneeskundig gebruik; uit melk en/of melkproducten bereide voedingsmiddelen voor baby's.	
Klasse 29 Melk- en melkproducten; melkpoeder; kaas; kaasproducten.	Kl 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.

32. "Melk en melkproducten" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

33. "Eetbare oliën en vetten" zijn soortgelijk aan melkproducten. Boter is immers een product dat op basis van melk is gemaakt en valt derhalve onder de bredere categorie van melkproducten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. "Oliën en vetten" zijn concurrerende waren aan boter en al deze waren vallen onder dezelfde categorie van voedingsmiddelen, worden gevonden in dezelfde schappen van winkels en worden verkocht via dezelfde distributiekkanalen.

34. Hoewel alle overige waren in klasse 29 van verweerder voedingsmiddelen zijn, betreft het hier waren die naar hun aard, doel van gebruik alsmede de wijze van gebruik verschillend zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze waren niet soortgelijk zijn.

Conclusie

35. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

36. 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.

37. 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, beide reeds geciteerd).

38. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de waren in onderhavige oppositie geldt dat het gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

39. 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). Aangezien het ingeroepen recht geen kenmerken beschrijft van de relevante waren, is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

40. Gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identiek dan wel soortgelijk bevonden waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

41. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2011035 wordt gedeeltelijk toegewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1359508 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- klasse 29: Melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

44. Het Benelux depot met nummer 1359508 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren.

45. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt

Den Haag, 5 augustus 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten

