



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 18 februari 2008

N° 2000498

Opposant: **Delta Fijne Wijnen, naamloze vennootschap**
Fort Sint Donaas 2
8340 Damme-Lapscheure
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers SA**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België



Ingeroepen merk 1: **DIE KROON** (Benelux inschrijving 801610)

Ingeroepen merk 2: DIE KROON (gemeenschapsinschrijving 4197448)

tegen

Verweerder: **Die Swartlandse Koöperatiewe Wynkelder Limited**
Doornkuil
7300 Malmesbury
Zuid-Afrika

Gemachtigde: **Markfellows B.V.**
Postbus 37088
1030 AB Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: KAAPSE KROON (Benelux depot 1111978)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 mei 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk KAAPSE KROON ingediend voor waren in klasse 33. Deze merkaanvraag is onder nummer 1111978 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 mei 2006.

2. Op 28 juli 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De



oppositie is gebaseerd op het eerdere woord/beeldmerk **DIE KROON** (Benelux inschrijving 801610), ingediend op 4 mei 2006 voor waren in klasse 33, en op het eerdere woordmerk DIE KROON (gemeenschapsinschrijving 4197448), ingediend op 16 december 2004 voor waren in klasse 33. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register.

3. De oppositie is ter kennis gebracht van verweerder op 8 augustus 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de merkaanvraag en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. Op 8 augustus 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 oktober 2006. Het Bureau heeft op 19 oktober 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

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

10. Opposant heeft op 18 december 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten werden in enkelvoud ontvangen. Het Bureau heeft op 20 december 2006 verzocht om toezending van een tweede exemplaar en daarvoor een termijn gesteld tot en met 20 februari 2007. Het tweede exemplaar is op 9 februari 2007 door het Bureau ontvangen en op 16 februari 2007 naar verweerder gestuurd, waarbij een termijn tot en met 16 april 2007 is gesteld om hierop te reageren.

¹ De oppositie is ingesteld op basis van de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: "BMW"), die vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

11. Het Bureau ontving op 12 april 2007 de reactie van verweerder. Deze is op 19 april 2007 naar opposant gestuurd.

12. Het Bureau is van oordeel 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, en beroept zich daarbij op de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant betoogt dat het meest dominerende en onderscheidende element in zowel de ingeroepen rechten als het betwiste depot het woord "KROON" is. Het woord "KAAPSE" verwijst immers naar Zuid-Afrika en zal voor de betreffende waren als beschrijving van de herkomst worden opgevat, en het woord "DIE" is Zuid-Afrikaans voor "de". Het woord "KROON" betekent "hoofdsieraad van vorsten" en heeft voor de betrokken waren een sterk onderscheidend vermogen. Nu de merken dit woord gemeen hebben is er een sterke conceptuele gelijkenis. Op visueel vlak is er volgens opposant een grote gelijkenis tussen de merken, omdat beide merken twee woorden bevatten en het tweede, meest onderscheidende, woord identiek is. Dit geldt ook voor het woord/beeldmerk (de woorden DIE KROON en de afbeelding van een kroon) omdat bij samengestelde tekens het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement. Ook op auditief vlak is er volgens opposant, hoewel de ingeroepen merken uit twee lettergrepen bestaan (die-kroon) en het betwiste merk uit drie (kaap-se-kroon), een sterke gelijkenis omdat het laatste en meest onderscheidende element identiek is.

15. Opposant stelt verder dat de waren van het betwiste depot identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten.

16. Opposant meent dat het risico zeer reëel is dat het relevante publiek de indruk zou kunnen krijgen dat de betrokken waren verhandeld onder het merk KAAPSE KROON en DIE KROON dezelfde economische oorsprong hebben, en concludeert hieruit dat er een groot gevaar op verwarring is.

17. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen, het Benelux depot KAAPSE KROON in zijn geheel te verwerpen, en een beslissing inzake kosten ten gunste van opposant te nemen.

18. Verweerder stelt dat beide merken uit twee elementen bestaan en dat niet valt in te zien waarom op één van deze elementen meer nadruk zou moeten liggen. "DIE KROON" is volgens verweerder ook een niet voor de hand liggende samenstelling omdat "DE KROON" in het Nederlands logischer zou klinken. Beide merken moeten in hun totaliteit met elkaar vergeleken worden. Het verschil in lettergrepen, het gegeven dat de nadruk meestal ligt op het begin van een merk en de alliteratie van de "dubbele K" zijn gegevens die daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Het verschil in totaalindruk tussen het ingeroepen woord/beeldmerk en het merk van verweerder is naar mening van verweerder zelfs nog groter.

19. Het onderscheidend vermogen van het element "KROON" is naar mening van verweerder juist niet groot, omdat dit woord (en vertalingen of grafische weergaven daarvan) in verschillende andere merken voor (onder andere) alcoholhoudende dranken voorkomt. Verweerder meent dat niemand het exclusieve recht op dit element kan claimen.

20. Verweerder stelt verder dat de warenlijsten niet geheel overeenstemmen, nu het merk van verweerder is gedeponeerd voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) in het algemeen en wijnen, spiritualiën en likeuren, en het merk van opposant is geregistreerd voor in het bijzonder wijnen en portwijnen.

21. Verweerder is van mening dat er van verwarringsgevaar geen enkele sprake is. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie wegens ongegrondheid te verwerpen en het merk KAAPSE KROON in zijn geheel of – indien het Bureau de oppositie deels toewijsbaar acht – ten dele in te schrijven. Hij verzoekt het Bureau verder om de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure aan de zijde van verweerder.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

22. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

23. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

24. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. 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 (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. 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 (HvJEG, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

30. Om praktische redenen wordt eerst het ingeroepen woordmerk vergeleken met het merk waartegen de oppositie is gericht. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DIE KROON	KAAPSE KROON

31. Het Bureau deelt de mening van opposant dat het element "KROON" het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel in beide merken is. Het woord "KAAPSE" zal onmiddellijk als beschrijvend voor de geografische herkomst worden opgevat. "Kaapse wijn" is zelfs in Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (14^e uitgave) opgenomen en ook voor andere alcoholhoudende dranken geldt dat geenszins onvoorstelbaar is dat ze deze herkomst hebben. Het woord "DIE" is in het Nederlands een aanwijzend voornaamwoord. In het Duits en het Zuid-Afrikaans, en aangezien deze beide landen om de betreffende waren bekend staan is het niet onvoorstelbaar dat het zo wordt opgevat, is het een lidwoord. Hoe dan ook, voor beide betekenissen geldt dat de aandacht eerder naar het erachter geplaatste zelfstandig naamwoord zal uitgaan. Het woord "KROON" heeft ten opzichte van de betreffende waren geen relevante betekenis en is in de totaalindruk van beide merken het meest onderscheidende en dominerende element.

32. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat, zoals verweerder stelt, er nog andere merken zijn ingeschreven die het element "KROON" bevatten. Het gebruik in andere merken van dit woord neemt immers niet weg dat het op zich en in combinatie met andere woorden onderscheidend en dominerend kan zijn en is voor de waren in kwestie.

Begripsmatige vergelijking

33. Zoals geconstateerd hebben de tekens het meest onderscheidende en dominerende element ("KROON") gemeen. De elementen "DIE" en "KAAPSE" zijn in de totaalindruk van minder belang. Het is naar oordeel van het Bureau niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat "KAAPSE KROON" een (Zuid-Afrikaanse) variant is op "DIE KROON" (GEA, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

34. De tekens zijn dan ook begripsmatig zeer overeenstemmend.

Visuele vergelijking

35. Beide tekens zijn woordmerken, zodat bij de visuele vergelijking uitsluitend de woorden "DIE KROON" en "KAAPSE KROON" een rol spelen.

36. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk 3 en 5 letters en het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk 6 en 5 letters. Het eerste woord van beide tekens is totaal verschillend, het tweede woord komt echter identiek in beide tekens voor.

37. Uitgaande van de totaalindruk is er, naar oordeel van het Bureau, sprake van visuele overeenstemming tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

38. Het teken DIE KROON bestaat uit twee woorden van elk één lettergreep en het teken KAAPSE KROON uit twee woorden van respectievelijk twee en één lettergrepen. De woorden "DIE" en "KAAPSE" klinken volkomen verschillend. Het woord "KROON" komt echter identiek in beide merken voor.

39. De tekens als geheel zijn, naar oordeel van het Bureau, auditief overeenstemmend. De door verweerder geconstateerde alliteratie in het betwiste teken doet daaraan niet af.

Conclusie

40. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn ze zeer overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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 (HvJEG, Canon, reeds geciteerd).

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

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op (E4197448):	Oppositie gericht tegen:
KI 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), in het bijzonder wijnen en Portwijnen.	KI 33: Wijnen, spiritualiën en likeuren; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

44. Anders dan verweerder stelt zijn de waren identiek. De woorden "in het bijzonder" sluiten immers geenszins uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave (GEA, TUFFRIDE/NU-TRIDE, zaaknr. T-224/01, 9 april 2003). De algemene term "alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)" omvat alle in het depot van verweerder genoemde waren.

C. Conclusie

45. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

46. De tekens stemmen visueel, auditief en met name begripsmatig overeen. De waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat.

47. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen woordmerk, hoeft niet meer overgegaan te worden tot analyse van de oppositie op basis van het andere ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

48. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

49. De oppositie met nummer 2000498 gegrond is.

50. De Benelux merkaanvraag met nummer 1111978 niet ingeschreven wordt.

51. Verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executorialie titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 februari 2008

Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Willy Neys