

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 26 mei 2008

N° 2001203

Oppositant: **The Food Detectives Limited**
The Turbine Business Innovation Centre
Shireoaks Triangle Business Park Coach Close
S81 8AP Worksop,
Verenigd Koninkrijk.

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

Ingeroepen merk: *Virtù* (Europese inschrijving 5301668)

tegen


Verweerder: **J.M. de Jong Duke Automatenfabriek BV**
Bruningsstraat 1
3364 AA Sliedrecht,
Nederland.

Betwiste merk: VIRTÙ (Benelux depot 1124361)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 december 2006 heeft verweerder voor waren in de klassen 9, 11 en 30 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk VIRTU. Deze merkaanvraag is onder nummer 1124361 in behandeling genomen en werd op 28 december 2006 gepubliceerd.

2. Op 1 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk:  (inschrijvingsnummer 5301668), ingediend op 7 september 2006 en ingeschreven op 12 februari 2007 voor waren in de klassen 25, 29, 30 en 32.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 12 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 mei 2007. Het Bureau heeft op 18 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 18 augustus 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 13 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 15 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Als gevolg van een andere oppositie tegen het depot van verweerder werd klasse 9 geschrapt. Deze warenbeperking werd in onderhavige procedure aan de partijen medegedeeld op 3 oktober 2007.

10. Verweerder heeft op 15 oktober 2007 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 17 oktober 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant beperkt bij het indienen van zijn argumenten de draagwijdte van de oppositie tot sommige waren in de klassen 9, 11 en 30. De waren van het ingeroepen recht worden beperkt tot deze in de klassen 29, 30 en 32.

15. Wat betreft de waren van het bestreden teken in klasse 30, stelt opposant dat deze identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht in klasse 30. Voor de waren in klasse 11 meent opposant dat er geen voldoende substantieel verschil is tussen de producten, gezien de identiteit van de tekens. Immers is verweerder gespecialiseerd in het produceren van koffiemachines en drankenautomaten en zal het publiek in verwarring zijn als het geconfronteerd wordt met verkoopmachines die dezelfde naam dragen als de producten van opposant.

16. Opposant verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

17. Verweerder stelt in eerste instantie het vreemd te vinden dat opposant doorgaat met de oppositieprocedure, aangezien hij een door gemachtigde van opposant opgestelde gebruiksverklaring heeft ondertekend en er een akkoord tot intrekking van klasse 30 zou bestaan.

18. Inhoudelijk meent verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, omdat verkoopautomaten niet snel verward zullen worden met een product uit klasse 30. Bovendien stelt hij dat het uitgesloten is dat de producten van opposant in zijn apparatuur zouden worden aangeboden. De producten van verweerder zijn immers gericht op de professionele markt en worden gebouwd voor wereldwijd opererende koffiebranders.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

20. 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”.*


21. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de tekens

22. 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, C-251/95, 11 november 1997).

23. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	VIRTÙ

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit vijf letters. Het betreft het woord "Virtù" in een gestileerd lettertype.

26. Het bestreden merk is een zuiver woordmerk dat eveneens bestaat uit dezelfde vijf letters.

27. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument 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. In casu is dit niet anders. Het figuratieve aspect is marginaal. De opmaak van het ingeroepen recht is niet van dien aard dat dit door het in aanmerking komend publiek als een element dat in de herinnering blijft, zal worden beschouwd. Het betreft immers een grafische voorstelling die bestaat in de weergave in nogal alledaagse en gewone,

gestileerde zwarte letters (zie in deze zin ook GEA, arrest Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en arrest Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008).

28. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

29. Zowel het merk als het teken hebben dezelfde letters in dezelfde volgorde. Zelfs het accent op de laatste klinker is identiek. Zowel teken als merk zullen dus op identieke wijze worden uitgesproken.

30. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

31. Het wordelement "virtù" (afkomstig van het Latijnse virtus) is in het Italiaans het woord voor deugd, wat zoveel betekent als "het goed-zijn in zedelijke zin, de voortdurende gezindheid het goede te doen en te bevorderen en het slechte na te laten" (zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14^{de} editie).

32. Hoewel dit woord enigszins aanleunt bij het Franse en Engelse woord voor deugd, respectievelijk "vertu" en "virtue", is het echter onwaarschijnlijk dat het in aanmerking komend Benelux publiek dit verband zal leggen. Door de schrijfwijze zal het door het overgrote deel van dit publiek eerder als betekenisloos woord worden opgevat.

33. De twee tekens in kwestie hebben in hun geheel dan ook voor het Benelux publiek geen betekenis.

Conclusie

34. De tekens stemmen op visueel vlak overeen. Auditief zijn de tekens identiek. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol meer speelt bij de beoordeling.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

35. 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, arrest Canon, reeds geciteerd).

36. 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. Zowel het argument van opposant als van verweerder betreffende de specialisatie van verweerder (zie supra, 15 en 18) kan niet worden weerhouden, voor zover dit niet uit de gehanteerde warenlijst kan worden afgeleid, daar het Bureau dient te oordelen op basis van de registergegevens. Ten overvloede dient evenwel opgemerkt te worden dat de apparaten waarnaar opposant

verwijst zich in klasse 9 bevinden, dewelke werd geschrapt ten gevolge van een andere oppositieprocedure tegen dit depot.

37. Opposant heeft bij het indienen van zijn argumenten de waren waarop hij de oppositie baseert beperkt tot deze van de klassen 29, 30 en 32 en daarenboven de draagwijdte van de oppositie beperkt tot sommige van de waren in klasse 9, 11 en 30 van het bestreden teken. Zoals reeds hiervoor gesteld, werd klasse 9 gedurende deze oppositieprocedure geschrapt, als resultaat van een andere oppositie. Onderhavige oppositie richt zich dus enkel nog tegen de gespecificeerde waren in klassen 11 en 30.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29 Maïssnacks; aardappelsnacks; snacks met noten; gedroogde groentesnacks; verse groentesnacks; bereide groentesnacks; verse vruchtensnacks; gedroogde vruchtensnacks; gekookte vruchtenhapjes; eetbare zaden; repen voor de lekkere trek tussendoor; yoghurtranken met vruchten; milkshakes; melk en melkproducten; melk met een smaakje; melkproducten; jams; gelatinepuddingen; kant-en-klare maaltijden.	KI 11 Kook- en koelapparaten.
KI 30 Smaakstoffen voor koffie; siropen voor warme en koude dranken; brood; gebak; hartige banketbakkerswaren; suikerbakkerswaren; chocolade; consumptie-ijs; knäckebrödsnacks; hartige snacks; snacks van rijst; snacks van granen; snacks met of op basis van sesam; muffins; gebakjes; kleine taartjes; graanrepen; chocoladerepen; kant-en-klare repen op basis van granen; repen met zaden en noten; puddingen; bakkerswaren; koekjes; biscuits; gemengde eetbare zaden; flensjes; wafels; sandwiches; quiches; gelatine; broodsmearsels; kant-en-klare maaltijden; pannenkoeken; beslag voor het maken van pannenkoeken; yorkshirepudding; beslag voor het maken van yorkshirepudding; prebiotische zoetstoffen (suikervervangers).	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.
KI 32 Gazeuse minerale wateren; gazeuse bronwateren; water in flessen; koolzuurhoudend water; gearomatiseerd water in flessen; prebiotisch water; vruchtendranken; alcoholvrije dranken.	

Klasse 11

38. De waren in klasse 11 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan enige waar van het ingeroepen recht. Hoewel kook- en koelapparaten voor de bereiding of de houdbaarheid van sommige van de in de klassen 29, 30 en 32 genoemde waren van opposant nodig kunnen zijn, betreft het hier waren die naar

hun aard en bestemming totaal verschillend zijn. De in de warenlijst van opposant opgesomde waren zijn immers allen voor de consumptie. Ook de distributiekanaalen zullen verschillen, waar de apparaten in klasse 11 in daarvoor gespecialiseerde verkooppunten zullen worden verkocht, zijn de waren in klasse 29, 30 en 32 te vinden in voedingswinkels en supermarkten.

Klasse 30

39. De waren *brood, banketbakers- en suikerbakerswaren* en *consumptie-ijs* komen expressis verbis voor in de warenlijst van zowel opposant als verweerder en zijn derhalve identiek.

40. De waren *koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen* en *ijs* zijn soortgelijk aan de waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht. Niet alleen kan de consument van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant – veel fabrikanten van voedingswaren bieden immers een heel assortiment producten aan – maar alle waren zijn tevens bestemd voor menselijke consumptie. Ook de distributiekanaalen zijn dezelfde, alle voornoemde waren kunnen bijvoorbeeld in supermarkten verkregen worden (zie ook BBIE, oppositiebeslissing La Cucina del Sole, nr 2000728, 24 april 2008).

41. Verder betreft het tevens waren die als ingrediënt kunnen dienen van waren in de warenlijst van opposant, men denkt hier bijvoorbeeld aan cacao, tapioca, gist, rijsmiddelen, meel en graanpreparaten en rijst ten opzichte van chocolade, brood, snacks van granen en snacks van rijst. Suiker is dan weer soortgelijk aan de waren smaakstoffen voor koffie. Personen die een kop zwarte koffie te sterk vinden smaken, zullen deze immers zoeter of zachter maken door toevoeging van melk en/of suiker of een ander zoetmiddel. De waren ijs en consumptie-ijs zijn sterk soortgelijk, het betreft in beide gevallen immers bevroren water, al dan niet met toevoeging van andere ingrediënten.

42. Tot slot zijn de waren *koffie, thee* en *koffiesurrogaten* van verweerder complementair of concurrerend aan de waren van opposant, zoals de kant-en-klaar maaltijden, melk en melkproducten en milkshakes. Zo wordt een maaltijd vaak afgesloten met een kopje koffie of thee en kan iemand als dessert, in de plaats van koffie, opteren voor een ijsje of een milkshake.

Conclusie

43. De waren van het bestreden teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

44. Met betrekking tot de gebruiksverklaring waarnaar verweerder verwijst (zie supra, 17), dient opgemerkt te worden dat dit een inter partes overeenkomst is, waarmee het Bureau bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geen rekening kan houden, aangezien het zich dient te baseren op de gegevens die in het register terug te vinden zijn. Als verweerder het depot had willen beperken door klasse 30 te schrappen, had het op zijn weg gelegen om het Bureau daarom te verzoeken.

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 30 geldt dat het hier consumptiegoederen voor dagelijks gebruik betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn. Dit geldt in mindere mate voor de waren in klasse 11, waardoor het aandachtsniveau daarvoor hoger zal zijn.

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

48. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De tekens stemmen visueel overeen. Op auditief vlak is er sprake van identiteit. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis voor het Benelux publiek, waardoor dit geen rol speelt bij de beoordeling. Het Bureau is van oordeel dat het publiek van mening zal zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er dus daardoor voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

49. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. Oppositie met nummer 2001203 gedeeltelijk gegrond is.

51. De Benelux merkaanvraag met nummer 1124361 ingeschreven wordt voor alle waren in de klasse 11 waartegen de oppositie was gericht en ook voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht.

52. Deze Benelux merkaanvraag niet ingeschreven wordt voor de waren in klasse 30.

53. Geen van de partijen in de kosten wordt 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, 26 mei 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise DufRASne