



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002326
Van 1 juli 2009

Opposant: **riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG**
Behrenstrasse 44-64
31737 Rinteln
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Merk: naturella
(Europese inschrijving 3017431)

tegen

Verweerder: **Eckes-Granini Group GmbH**
Ludwig-Eckes-Allee 6
55268 Nieder-Olm
Duitsland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Betwiste merk:



(Internationaal depot 935615)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 maart 2007 heeft verweerder een internationaal depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30 en 32, waarbij onder andere de Benelux werd aangeduid. Het internationale depot is onder nummer 935615 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 25 oktober 2007 in de *Gazette OMPI des marques internationales* 2007/38.

2. Op 28 december 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 3017431 van het woordmerk "naturella", ingediend op 21 januari 2003 en ingeschreven op 31 mei 2006 ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 31 en 32.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 29 en 32 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie 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 en artikel 2.18 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).
6. De proceduretaal is het Nederlands, de argumenten zijn uitgewisseld in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 14 januari 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 27 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 mei 2008 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 26 mei 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 3 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 1 augustus 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 5 augustus 2008.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant beperkt in zijn argumenten de waren waartegen de oppositie zich richt tot bepaalde specifieke waren in de klassen 29 en 32. Met betrekking tot de vergelijking van de waren merkt opposant op dat alle betrokken waren voedsel of dranken betreffen en dat deze voor de menselijke consumptie bestemd zijn. De waren van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn volgens opposant identiek of zeer soortgelijk.

15. Inzake de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat de woordelmenteNATURELLE en NATURELLA bijna identiek zijn, 8 van de 9 letters hebben ze namelijk identiek en in dezelfde volgorde gemeen, alleen de laatste letter verschilt. Dit verschil is volgens opposant onvoldoende om tot een andere totaalindruk te komen. De gemiddelde consument zal niet de kleuren en het beeldelement, maar het woordelenteNATURELLE onthouden, zo stelt opposant. Er is volgens opposant sprake van visuele gelijkenis.

16. Over de auditieve gelijkenis merkt opposant op dat deze nog sterker dan de visuele gelijkenis is, aangezien de uitspraak van beide merken bijna identiek is. Ook begripsmatig stemmen de merken overeen omdat beide tekens naar de natuur verwijzen.

17. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bij het relevante publiek is te duchten en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de aanvraag van verweerder niet te accepteren en die laatste in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder voert aan dat zijn merk beschrijvend is en dat het refereert aan de kwaliteit van zijn producten. De bescherming werd voor het grafische element verleend en daarom kan het woordelenteNATURELLE niet als dominant element gezien worden. Volgens verweerder dient het beeldelement als dominant beschouwd te worden, hierdoor stemmen de merken niet overeen.

19. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt verweerder op dat, gezien het bovenvermelde, er geen sprake van visuele overeenstemming is.

20. Verweerder stelt dat het publiek in de Benelux het oudere merk als "ná-tú-rèl-lá" (met de nadruk op de laatste lettergreep) zal uitspreken en zijn merk zal als "ná-tú-rèl" uitgesproken worden.

Verder stelt verweerder dat zijn merk uit drie lettergrepen en het merk van opposant uit vier lettergrepen bestaat. Het ritme van beide merken verschilt ook. Volgens verweerder stemmen de merken auditief niet overeen.

21. Verweerder merkt met betrekking tot de begripsmatige vergelijking op dat het oudere merk refereert aan de natuur, maar geen betekenis in de Benelux heeft. Zijn merk heeft wel de betekenis. Verweerder heeft om dit te onderbouwen uitdraaien van een online woordenboek meegezonden. Volgens verweerder is een conceptuele vergelijking niet mogelijk.

22. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van het ingeroepen recht en het bestreden teken verschilt en dat er geen sprake van verwarringsgevaar kan zijn.

23. Verweerder stelt inzake de waren dat ze identiek of soortgelijk zijn, behalve bier in klasse 32. Op grond van de jurisprudentie meent verweerder dat "alcoholische en niet-alcoholische dranken" niet soortgelijk kunnen zijn.

24. Verweerder stelt dat gezien het beschrijvend karakter van zijn merk en het beschrijvend karakter van NATUREL in NATURELLA en het feit dat er veel merken met het element NATURELLE voor de klassen 29 en 32 in de Benelux bestaan, er geen gevaar voor verwarring aanwezig is. Opposant heeft ook niet aangevoerd dat het ingeroepen recht onderscheidend vermogen zou hebben verkregen door gebruik, aldus verweerder.

25. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, zijn aanvraag te accepteren en de opposant in de kosten van de procedure te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar – algemeen

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de verweerder 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.


27. 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."*

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

De te vergelijken tekens, waren en diensten

29. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
naturella	
Klasse 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; melkproducten, te weten yoghurt dranken, bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen.	Klasse 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers.
Klasse 31 Verse vruchten.	
Klasse 32 Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Klasse 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

33. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk "naturella". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "naturelle", met op de achtergrond een afbeelding van een groen blad met waterdruppels in een lichtblauwe rechthoek.

35. Het bestanddeel NATURELLE heeft een duidelijk betekenis, namelijk "natuurlijk" of "naturel". Het is daarmee beschrijvend voor de waren waarvoor het gedeponeerd werd, omdat het kan dienen tot aanduiding van een (belangrijk) kenmerk daarvan. Het onderscheidend vermogen van het bestreden teken bestaat dus met name uit de combinatie van de lichtblauwe rechthoek met de afbeelding van het groene blad met de waterdruppels. Ook het merk van opposant heeft een beperkt onderscheidend vermogen vanwege de duidelijke verwijzing naar "natuurlijk" of "naturel", hetgeen voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux onmiddellijk duidelijk zal zijn.

36. Op visueel vlak zijn de verschillen tussen de merken duidelijk. Hoewel de wordelementen vrijwel identiek zijn en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau van oordeel dat door het gebruik van de kleuren en de toevoeging van de grafische weergave van het groene blad de totaalindruk van de merken op visueel vlak verschillend is (zie ook in die zin het GEA in de zaak EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007). De toevoeging van de "a" op het einde van het ingeroepen recht in plaats van de "e" van het bestreden teken brengt een verschil in uitspraak met zich mee. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). In de totaalindruk van het bestreden teken is het woord "naturelle" dus niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

37. Het feit dat "naturelle" volkomen beschrijvend is voor de waren waarvoor het bestreden teken gedeponeerd werd en het feit dat "naturella" een beperkt onderscheidend vermogen heeft in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken 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.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

A.2. Overige argumenten van partijen

39. Opposant en verweerder verzoeken om een veroordeling in de gemaakte kosten van de procedure. Het Bureau wijst erop dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

B. Conclusie

40. De woordelmente "naturella" en "naturelle" vertonen weliswaar een zekere mate van overeenstemming, maar gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, worden de punten van overeenstemming worden van deze woorden geneutraliseerd door de verschillen in de grafische weergave in merk en teken. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

41. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

42. De oppositie met nummer 2002326 niet gegrond is.

43. Internationale inschrijving 935615 wordt ingeschreven in de Benelux.

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

Den Haag, 1 juli 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard