

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2002512
van 15 september 2009

- Opposant:** **OPTIMISE S.A.**
6, Place de Nancy
L-2212 Luxembourg
Luxembourg
- Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, B.P. 48
L-8001 Strassen
Luxembourg
- Ingeroepen recht:** **JUNGLE POWDER**
(Benelux inschrijving 821870)
- tegen*
- Verweerder:** **A.A. ter Beek B.V.**
Turfkade 9
7602 PA Almelo
Nederland
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland



- Betwiste merk:** (Benelux depot 1149424)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord- /beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 30. De aanvraag is onder nummer 1149424 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 19 december 2007.

2. Op 22 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 821870 van het woordmerk JUNGLE POWDER, ingediend op 19 april 2007 en ingeschreven op 5 juli 2007 voor waren in de klassen 5, 29, 30, 32 en 33.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 30 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, partijen zijn overeengekomen de argumenten in het Engels uit te wisselen.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 28 februari 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het depot van verweerder op dat moment geweigerd was op absolute gronden, werd de procedure voor de duur van deze procedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 25 juli 2008 heeft het Bureau de weigering van het depot vanwege een warenbeperking herzien, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off en de warenbeperking aan partijen medegedeeld. Op 26 september 2008 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 6 oktober 2008, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 6 december 2008 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 4 december 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 12 december 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 februari 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 18 februari 2009 doorgezonden aan opposant.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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

13. De waren in klasse 30 zijn identiek, dan wel soortgelijk, aldus opposant.

14. Volgens opposant is JUNGLE het dominante element dat vergeleken moet worden, aangezien de consument aan het teken zal refereren door gebruik te maken van het woordelement en de afbeelding als versiering op zal vatten. De term MINI COOKIES zal worden opgevat als de beschrijving van het product. Merk en teken zijn volgens opposant dan ook zowel auditief, visueel als begripsmatig identiek. Ook al zou het element POWDER in overweging worden genomen, dan maakt dit geen verschil op deze einduitkomst volgens opposant, aangezien het een beschrijvend element betreft.

15. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de inschrijving van depot 1149424 te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder is het niet eens met de stelling dat JUNGLE het dominante element is, volgens verweerder is POWDER een zeer belangrijk element. Er zijn immers veel merken met het woord Jungle en het is volgens verweerder dan ook onwaarschijnlijk dat de consument het teken Jungle Powder alleen als Jungle op zou vatten. Bovendien is Powder niet beschrijvend en maakt juist de toevoeging van dit woord het ingeroepen recht onderscheidend. Volgens verweerder zal Jungle op worden gevat als de plaats van herkomst van het poeder.

17. Het dominante element van het bestreden teken is volgens verweerder het gebruik van de kleuren en tekeningen. Verweerder is dan ook van mening dat de tekens niet overeenstemmen en verweerder vergelijkt de waren dan ook niet meer.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven voor de door verweerder opgesomde waren en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

19. 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 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.

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 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 (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).

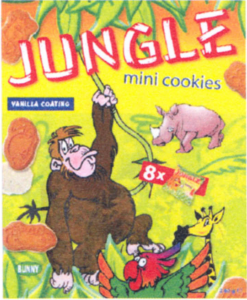
Vergelijking van de tekens

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.

24. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
JUNGLE POWDER	

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de woorden JUNGLE en POWDER. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/woordmerk bestaande uit een rechthoekige afbeelding met allerlei dieren, planten en koekjes en de woorden JUNGLE en mini cookies en vanilla coating.

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. De tekening van de dieren en de planten zal naar oordeel van het Bureau worden opgevat als een versieringselement. De toevoegingen "mini cookies" en "vanilla coating" zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als de inhoud van de verpakking en zullen niet worden opgevat als merkelementen.

28. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel "JUNGLE". Mede door de positie bovenaan over vrijwel de gehele breedte, de grafische weergave in het rood en wit die eruit springt en de grootte van de letters wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken.

29. Het dominante element van het bestreden teken is identiek aan het eerste en meest onderscheidende deel van het ingeroepen recht.

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

31. Het publiek zal 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 (zie GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). In het ingeroepen recht zal dit naar oordeel van het Bureau het geval zijn voor het woord POWDER. Het merk JUNGLE POWDER is namelijk geregistreerd voor onder andere voedingswaren in klasse 30 en het is zeer gebruikelijk dat voedingswaren in poedervorm worden aangeboden, denk aan poedersuiker of aan een poeder waar men een toetje mee kan bereiden of koekjes mee kan bakken en uiteraard kan meel ook gezien worden als een poeder. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het dominante element van het ingeroepen recht het woord JUNGLE is.

32. De betekenis van JUNGLE volgens Van Dale online woordenboek is: jun·gle [dzjungġel] de; v(m) -s 1 tropische wildernis 2 ingewikkeld, onoverzichtelijk geheel.

33. Aangezien het dominante element van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken JUNGLE is, zijn merk en teken op begripsmatig vlak in hun totaalindruk identiek.

Auditieve vergelijking

34. Vanuit auditief oogpunt zijn de tekens in hun totaalindruk sterk overeenstemmend.

Conclusie

35. De tekens zijn begripsmatig identiek en stemmen op visueel vlak overeen en op auditief vlak in sterke mate overeen.

Vergelijking van de waren

36. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

37. 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, in dit geval zoals beperkt naar aanleiding van de gedeeltelijke voorlopige weigering.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de	Klasse 30 Bakkers- en banketbakkerswaren, in het bijzonder koekjes, eventueel bewerkt met chocolade.

<p>céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; herbes potagères conservées (assaisonnements).</p>	
<p>Klasse 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; tuinkruiden (geconserveerd).</p>	
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

39. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren in klasse 30 van het ingeroepen recht.

A.2 Overige relevante factoren

40. 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.

41. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 30 geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

42. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

43. Opposant is van mening dat merk en teken identiek zijn, het Bureau wijst er echter op dat het criterium hiervoor zeer strikt is, een teken is slechts identiek aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt (HvJEG, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003).

44. Verweerder is van mening dat JUNGLE niet als het dominante element zal worden opgevat, omdat er tal van merken met het element Jungle zijn geregistreerd. Een dergelijk argument doet niet terzake, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken, en andere merken spelen bij deze beoordeling geen rol.

45. Verweerder geeft een opsomming van de waren waarvoor het depot ingeschreven zou moeten worden als de oppositie zou worden afgewezen, het Bureau wijst er echter op dat de opgesomde waren een uitbreiding zouden betreffen ten opzichte van de beperking die met het oog op de gedeeltelijke weigering werd aangetekend.

B. Conclusie

46. De tekens zijn begripsmatig identiek en stemmen op visueel vlak overeen en op auditief vlak in sterke mate overeen. De waren zijn identiek. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

48. Oppositie met nummer 2002512 gegrond is.

49. Benelux depot 1149424 niet ingeschreven wordt.

50. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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 executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 september 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman