



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002571

van 11 augustus 2009

Opposant: **St. Giles Foods Limited**
Unit 5, Church Trading Estate Slade Green Road
DA8 2JA Erith, Kent
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Elzas Noordzij BV**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Merk: FRYLIGHT (Europese inschrijving 4284824)

tegen

Verweerder: **SCLABI Ricardo**
Grote Heerweg 94
8791 Beveren-Leie
België

Gemachtigde: **Advocaten Declerck**
Kortrijksesteenweg 387
8530 Harelbeke
België

Betwiste merk: frika-light (Benelux depot 1146040)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 10 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk frika-light ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 29. Deze merkaanvraag is onder nummer 1146040 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 december 2007.
2. Op 3 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 maart 2008) op een zaterdag viel, is de oppositie tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4284824 van het woordmerk FRYLIGHT, ingediend op 8 februari 2005 en ingeschreven op 19 november 2007 voor waren in klasse 29.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. 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 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 is ter kennis gebracht van partijen op 19 maart 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 28 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 28 juli 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 1 augustus 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 1 oktober 2008.
10. Op 29 september 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 6 oktober 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. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aangezien deze waren verkocht worden via dezelfde distributiekanaalen en aan dezelfde doelgroep. Tevens hebben de waren dezelfde gebruiksfunctie en ten slotte worden de waren van het ingeroepen recht gebruikt voor de bereiding van de waren van het betwiste teken.

15. Opposant vindt de tekens in visueel opzicht sterk overeenstemmend, aangezien bijna alle letters van het ingeroepen recht zijn opgenomen in het betwiste teken, en het verschil juist in het midden van dit teken zit, waardoor het voor de consument nauwelijks opvalt. Fonetisch klinken het eerste en het laatste deel van de tekens identiek, waardoor het middelste gedeelte makkelijker aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen. Ook fonetisch zijn de tekens dus overeenstemmend, aldus opposant. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis, zo stelt opposant.

16. Opposant acht verwarringsgevaar dan ook niet uit te sluiten en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder is van mening dat op basis van het enkele feit dat bepaalde producten verkocht worden in een winkel of grootwarenhuis, niet tot soortgelijkheid kan worden besloten. Ook de gebruiksfunctie, namelijk het eetbaar karakter van de waren, acht verweerder te vaag en te algemeen. Verweerder is ervan overtuigd dat een gemiddeld aandachtige consument geenszins oliën en bakvetten zal associëren met gewone etenswaren, in die zin dat ze afkomstig zouden kunnen zijn van eenzelfde onderneming.

18. Verweerder meent dat het eerst deel van merk en teken, respectievelijk FRY en FRIKA, het dominante bestanddeel is, aangezien het laatste deel, LIGHT, louter beschrijvend is. Noch op visueel noch op auditief vlak ziet verweerder overeenstemming tussen de tekens. Op begripsmatig vlak hebben de tekens wel degelijk een betekenis, zo betoogt verweerder, namelijk als een combinatie van het Engelse woord voor "bakken" of "frituren" en de algemeen gebruikte hoedanigheid *light*. Het bestanddeel FRIKA in het betwiste teken is volgens verweerder een afkorting van "frikadel", en hierdoor onderscheidt zijn merk zich van overige zogenaamde "light"-producten.

19. Verweerder stelt dat het merk van opposant nog relatief jong is en daardoor bij de gemiddelde consument nog geen sterk onderscheidend vermogen heeft veroverd, mede gelet op de hoeveelheid "light"-producten op de markt. Hierdoor acht verweerder enig gevaar voor verwarring onbestaand.

20. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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

24. 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).

25. 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.

26. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FRYLIGHT	frika-light

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden FRY (Engels voor braden, bakken, frituren) en LIGHT (Engels voor "caloriearm", maar ook in het Nederlands gebruikt, zie Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 14^{de} editie). Weliswaar zal de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEA, arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Het ingeroepen recht is dus in hoge mate beschrijvend als aanduiding van de soort, hoedanigheid of bestemming van *light* producten om te bakken, braden of frituren. Het betwiste teken bevat eveneens het beschrijvende bestanddeel LIGHT. Het eerste deel, FRIKA, heeft geen vaststaande betekenis, maar kan verwijzen naar "frikadel" of "frikandel".

29. Merk en teken hebben dus uitsluitend een beschrijvend element gemeenschappelijk. Dit beschrijvend element duidt een eigenschap aan van het voorafgaand element, in het geval van het merk het braden, bakken of frituren, in het geval van het betwiste teken een welbepaald snackproduct. In hun totaliteit kan dus niet gezegd worden dat merk en teken begripsmatig overeenstemmen.

30. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

31. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit acht, respectievelijk tien letters. Het laatste element LIGHT, dat bij het betwiste teken van het voorafgaande wordt gescheiden door een koppelteken, is bij merk en teken identiek. Echter, de consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. Het gebruik van het koppelteken in het betwiste teken zorgt voor een kleine visuele splitsing in twee delen, waardoor ook visueel tot uiting komt dat LIGHT de soort aanduiding is. Het element FRIKA heeft weliswaar twee letters gemeenschappelijk met het element FRY van het ingeroepen recht, maar het telt twee letters méér en drie van de vijf letters zijn verschillend. De verschilpunten vallen dus meer op dan de punten van overeenstemming.

32. De tekens zijn op visueel vlak niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, het betwiste teken drie. In beide gevallen valt de klemtoon op de eerste lettergreep en wordt het gemeenschappelijke laatste element LIGHT identiek uitgesproken. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), zeker nu het laatste element volledig beschrijvend is. Het eerste deel van het ingeroepen recht wordt, gezien zijn betekenis, op zijn Engels en daardoor geheel anders uitgesproken dan het eerste deel van het betwiste teken, namelijk [frai] versus [frieika]. Ook op auditief vlak hebben de tekens dus louter een beschrijvend element gemeenschappelijk, hetgeen de auditieve totaalindruk niet overeenstemmend maakt.

34. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

35. Merk en teken zijn noch in begripsmatig, noch in visueel, noch in auditief opzicht overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Ter wille van de leesbaarheid van deze beslissing, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 29 Bakoliën; bakvet; kleefvrije oliën en vetten voor gebruik bij het koken; kleefvrije substanties en samenstellingen voor het bakken; kleefvrije kookproducten in sprayvorm; eetbare oliën en vetten, plantaardige oliën en vetten.	KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten.

A.2. Overige relevante factoren

37. 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.

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). In het voorliggend geval gaat het om gewone voedingsmiddelen die dagelijks of althans courant verbruikt worden, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt eerder over een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen, aangezien het in hoge mate beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Opposant heeft ook niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond, zodat de beschermingsomvang van dit ingeroepen recht eerder gering is.

40. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

41. De tekens zijn noch begripsmatig, noch visueel, noch auditief overeenstemmend. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht beperkt. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Zoals reeds opgemerkt in punt 36 heeft het Bureau om die reden de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen.

IV. BESLUIT

42. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

43. Oppositie met nummer 2002571 niet gegrond is.

44. Benelux depot 1146040 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten.

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

Den Haag, 11 augustus 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet