

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 29 mei 2009
N° 2002608

Opposant: **Voima Ltd**
Fürst-Frans-Josef Str. 42
9493 Mauren
Liechtenstein

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland



Ingeroepen recht:
(Europese inschrijving 4374898)

tegen

Verweerder: **Allan Bernando**
Kleine Veenkade 35
2518 PJ Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **A.T. van Luijk**
Lariksstraat 50
3329 AK Dordrecht
Nederland



Betwiste merk: **CROCTAILtm**
(Benelux depot 1148863)

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

1. Op 16 januari 2008 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 43 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1148863 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 januari 2008.

2. Op 14 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk (nummer 4374898) van het, op 24 maart 2005 ingediende en op 15 mei 2006 ingeschreven, gecombineerde woord-/beeldmerk, voor waren in de klassen 32 en 33:



3. Opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het bestreden teken en 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. Op 26 maart 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 20 mei 2008 beperkte verweerder zijn depot door de klassen 32 en 33 te schrappen. Deze beperking werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 22 mei 2008.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 mei 2008. Het Bureau heeft op 29 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 29 juli 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 11 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 31 juli 2008 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is op 5 augustus 2008 door het Bureau aan de opposant verzonden.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant is van oordeel dat de tekens in visueel opzicht zeer overeenstemmend zijn. Fonetisch is de uitspraak identiek en begripsmatig zijn de tekens eveneens overeenstemmend.

16. De dienst in klasse 43 van het verwerende teken kan volgens opposant als ondersteunend worden beschouwd aan de dranken in de klassen 32 en 33, waardoor er sprake is van complementariteit.

17. Gelet op het bovenstaande, alsook het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is opposant van oordeel dat er een gerede kans bestaat dat het in aanmerking komend publiek merk en teken met elkaar zal verwarren. Hij verzoekt dan ook om de oppositie toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Immers stemmen de tekens in visueel opzicht niet overeen: de woardelementen zijn niet identiek en de beeldelementen geven op verschillende wijze andere krokodillen weer. Fonetisch is de uitspraak niet identiek, aangezien door het koppelteken de klemtoon anders valt. Ook begripsmatig is er geen sprake van identiteit, aldus verweerder.

19. Verweerder weerlegt het argument van opposant dat de diensten in klasse 43 ondersteunend en dus complementair zijn aan de waren in de klassen 32 en 33.

20. Verweerder meent dan ook dat er sprake van gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. 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.

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 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).



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

26. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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:
	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit enerzijds het wordelement CROC-TAIL, weergegeven in een zwart lettertype dat bovenaan recht is en onderaan over de gehele lengte een kromming vertoont. Onder dit wordelement is in het donkergrijs de achterzijde (romp en staart) van een krokodil weergegeven.

29. Het bestreden merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een zwarte cirkel met daarin in het wit de afbeelding van een lachende krokodil. Deze afbeelding geeft enkel het hoofd, de nek en de voorpoten van de krokodil weer. Onder deze cirkel staat het woord CROCTAIL.

30. 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 neemt het beeldelement evenwel een prominente plaats in in het verwerende teken en zal het niet louter als pure versiering worden gezien. Niettemin komt zowel in merk als teken het wordelement CROCTAIL voor, zij het met een koppelteken gescheiden in het ingeroepen recht.

31. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

32. Zoals hiervoor reeds gesteld, zijn de wordelementen van merk en teken quasi-identiek. Immers is het enige verschil het gebruik van een koppelteken tussen CROC en TAIL in het ingeroepen recht. Dit heeft op auditief vlak slechts een uiterst beperkte invloed op het klankbeeld van het merk. Het enige gevolg dat het gebruik van een dergelijk koppelteken immers in casu kan hebben is dat er een kleine pauze tussen de twee elementen wordt gelaten en er een lichte verschuiving van de klemtoon plaatsvindt.

33. Dit kleine verschil is echter onvoldoende om afbreuk te doen aan de grote mate van overeenstemming op auditief vlak. De totaalindruk van merk en teken stemt dan ook op auditief vlak in sterke mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

34. De woordelementen van merk en teken delen dezelfde elementen, namelijk CROC en TAIL. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter 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 GEA, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In het merk van opposant wordt de opsplitsing tussen de elementen CROC en TAIL benadrukt door het gebruik van het koppelteken. Ook in het teken van verweerder zal het in aanmerking komend Benelux publiek deze twee elementen herkennen, mede door het beeldelement van een krokodil.

35. Het element CROC is een Engelse gangbare afkorting voor krokodil, ook in het Frans heeft dit woord een betekenis, namelijk een slagrand of bootshaak. Echter is het Bureau van oordeel dat door het gebruik van een krokodil als beeldelement, in zowel merk als teken, het in aanmerking komend publiek dit eerder in de eerste betekenis zal opvatten. TAIL is dan weer het Engelse woord voor staart.

36. Begripsmatig zijn de tekens identiek.

Conclusie

37. De tekens zijn begripsmatig identiek. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel vlak in zekere mate overeen en op auditief vlak in sterke mate. Aldus is sprake van overeenstemmende tekens.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 32 Bieren; dranken; minerale en gaseuze wateren; vruchtendranken en vruchtensappen; energiedranken; bevroren vruchtensapconcentraten; koolzuurhoudende dranken; concentraten en andere preparaten voor de bereiding van alle voornoemde dranken.	
KI 33 Alcoholhoudende dranken; preparaten voor alcoholhoudende dranken; alcoholhoudende extracten; alcoholische dranken die maximaal 1,2% alcohol bevatten; preparaten voor alcoholische dranken die niet meer dan 1,2% alcohol bevatten.	

	KI 43 Restauratie (het verstrekken van dranken en cocktails); tijdelijke huisvesting.
--	---

40. Hoewel waren en diensten in beginsel naar hun aard verschillen, is het toch mogelijk dat er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten. Zo bestaat er in casu een nauwe band tussen de waren in de klassen 32 en 33 en de dienst "restauratie (het verstrekken van dranken en cocktails)". Immers zijn deze dranken een *conditio sine qua non* om cocktails te maken en deze dranken en cocktails te kunnen verstrekken. In onderhavig geval is er dus sprake van een complementariteit tussen de waren en deze dienst. De bestemming van de waren en de dienst is eveneens dezelfde, namelijk de dorstigen laven.

41. Voor wat betreft de "tijdelijke huisvesting" bestaat er eveneens een dergelijke complementariteit. Immers zal een onderdeel van de tijdelijke huisvesting ook inhouden dat men voorzien wordt/kan worden van spijzen en dranken. Om te voorzien in deze behoefte is er dus ook hier nood aan de dranken in de klassen 32 en 33.

42. De diensten in klasse 43 van het bestreden teken zijn complementair aan de waren van opposant en delen dezelfde bestemming. Hierdoor is er sprake van soortgelijkheid.

B. Overige relevante factoren

43. 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.

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, 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, reeds geciteerd). Uit de waren- en dienstenlijst blijkt niet dat er redenen bestaan om af te wijken van dit gemiddeld aandachtsniveau.

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, beide reeds geciteerd).

46. 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 over een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

47. Gezien de soortgelijkheid tussen de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

48. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

49. Oppositie met nummer 2002608 gegrond is.

50. Het Benelux depot met nummer 1148863 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 executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 mei 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Jan Hart