



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003451

van 29 januari 2010

Opposant: **Perfetti Van Melle Benelux B.V.**

Zoete Inval 20
4815 HK Breda
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: MENTOS (Benelux inschrijving 17337)

Ingeroepen recht 2: MENTOS (Europese inschrijving 117036)

tegen

Verweerder: **DIRK LAUREYSSENS**

Grote Steenweg 408/19
2600 Antwerpen (Berchem)
België

Betwiste merk: DENTOS (Benelux depot 93109)

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

1. Op 22 juli 2008 heeft verweerder voor waren in de klassen 3, 5 en 30 een Benelux depot verricht van het woordmerk DENTOS. Dit depot is onder nummer 93109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 september 2008.

2. Op 24 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- het Benelux woordmerk MENTOS, ingediend op 19 maart 1971 onder het nummer 17337 voor waren in de klassen 5 en 30;
- de Gemeenschapsinschrijving van het woordmerk MENTOS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 22 juni 1998 onder het nummer 117036 voor waren in klasse 30.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 5 en 30 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen hij de oppositie richt in klasse 5.

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 29 oktober 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 maart 2009 om argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 2 maart 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 6 maart 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 mei 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 6 mei 2008 gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie echter slechts in één exemplaar is ontvangen, heeft het Bureau op 8 mei 2009 verweerder verzocht om binnen een termijn van twee maanden een tweede exemplaar van zijn reactie in te dienen, teneinde een exemplaar naar opposant te kunnen sturen.

11. Op 9 juni 2009 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 10 juni 2009.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant beperkt bij het indienen van zijn argumenten de oppositie tot alle waren van klasse 30 en de waren "kauwgom voor medische toepassingen" in klasse 5.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat hij van mening is dat de tekens slechts 1 letter van elkaar afwijken en er dus tot overeenstemming op auditief en visueel vlak kan worden geconcludeerd.

17. Begripsmatig hebben de tekens volgens opposant geen betekenis, waardoor een vergelijking, c.q. overeenstemming niet aan de orde is.

18. Opposant is van mening dat de waren in klasse 5 soortgelijk zijn en de waren in klasse 30 identiek of in ieder geval soortgelijk zijn.

19. Opposant concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat en verzoekt de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder voert aan dat opposant reeds jaren de gelegenheid had om zijn waren uit te breiden, maar dit heeft nagelaten. Verweerder verwerpt de gelijksoortigheid tussen zijn waren in klasse 5 en deze van opposant, aangezien het hier andere, van elkaar verschillende waren betreft.

21. Voor wat betreft de waren in klasse 30 stelt verweerder dat opposant zijn inschrijving zelf heeft beperkt door slechts een deel van de waren in klasse 30 aan te duiden in zijn inschrijving. Hierdoor heeft opposant volgens verweerder het niet nuttig of belangrijk geacht om ook "kauwgom, niet voor medicinaal gebruik" op te nemen in zijn warenlijst. Verweerder gaat verder nog in op de definitie van snoepgoed en de wijze van consumptie daarvan, namelijk het snoepen, terwijl kauwgom volgens hem niet opgesnoept wordt en ook niet zoet hoeft te zijn. Voor dit laatste verwijst hij naar het gebruik in Turkije en Griekenland van "neutrale kauwgom". Hij concludeert dan ook dat kauwgom niet vanzelfsprekend onder "zoetwaren en snoepgoed" valt.

22. De enige termen die volgens verweerder wellicht tot mogelijke verwarring aanleiding kunnen geven betreffen "suikervrije snoepwaren" en "suikerarme snoepwaren". Echter bestaat er volgens verweerder een duidelijk fonetisch verschil tussen de tekens en is er ook een begripsmatig verschil daar het eerste deel van ingeroepen recht naar (peper)munt en het eerste deel van het bestreden teken naar tand verwijst.

23. Verweerder is van mening dat opposant slechts merkbescherming heeft voor de producten waarvoor zijn merken zijn ingeschreven. Bovendien zijn de tekens volgens hem sterk onderscheidend door hun verschillende begripsmatige inhoud, waardoor hij op basis van het voorgaande het Bureau verzoekt de oppositie te verwerpen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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.

29. Het Bureau zal in eerste instantie het teken van verweerder vergelijken met het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 17337).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MENTOS	DENTOS

Begripsmatige vergelijking

31. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen 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). Zoals verweerder opwerpt (zie supra, punt 22), is het mogelijk dat het in aanmerking komend publiek het eerste deel van het merk van opposant (MENT) als een verwijzing naar munt zal beschouwen, terwijl het eerste deel van het teken van verweerder (DENT) het Franse woord voor tand is.

32. Niettemin is het Bureau van oordeel dat noch het teken van verweerder, noch het merk van opposant in hun geheel voor het in aanmerking komend publiek een vaststaande betekenis hebben.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit zes letters, MENTOS. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, DENTOS.

34. De laatste vijf letters van merk en teken zijn identiek en komen in dezelfde positie voor. Enkel de eerste letter van merk en teken verschilt.

35. Hoewel in beginsel de aandacht van het publiek naar het begin van een merk zal gaan (zie in die zin GEA, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zal het enkele verschil in de eerste letter onvoldoende zijn om de overeenstemmende visuele totaalindruk door de andere gelijkenissen teniet te doen.

36. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het totaalbeeld van de tekens in visueel opzicht in hoge mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

37. Zoals hiervoor reeds gesteld zijn merk en teken even lang en delen zij dezelfde laatste vijf letters. Beide tekens hebben op auditief vlak twee lettergrepen, waarvan de laatste identiek is en de slotklank van het eerste lettergreep eveneens dezelfde zal zijn. Met uitzondering van de eerste letter, zal op auditief vlak de uitspraak van merk en teken dus identiek zijn.

38. Ook op auditief vlak zal in beginsel de aandacht van het publiek naar het begin van een merk gaan (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). Evenwel geldt ook op dit vlak dat het enige verschil in de beginletter onvoldoende is om de vele gelijkenissen in het klankspel teniet te doen.

39. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in hoge mate overeenstemt.

Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat de door de tekens opgewekte totaalindruk op visueel en auditief vlak in hoge mate overeenstemt. Begripsmatig hebben merk en teken in hun geheel geen vaststaande betekenis. Ondanks de verschillende verwijzingen die merk en teken in zich dragen, zijn deze verschillen evenwel onvoldoende om de overeenstemmingen op visueel en auditief vlak te neutraliseren.

Vergelijking van de waren

41. 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).

42. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 5 Pepermunt (medicinaal).	Kl 5 Kauwgum voor medische toepassingen.
Kl 30 Pepermunt en suikerwerken.	Kl 30 Suikerarme snoepwaren, suikervrije snoepwaren, kauwgum niet voor medische toepassingen.

Klasse 5

43. Medicinale pepermunt kan in verschillende situaties gebruikt worden, zoals voor het bekomen van een frisse adem of tegen maagklachten. Naast bijvoorbeeld gebruikt te worden om te stoppen met roken, kan ook kauwgum voor de bovenvermelde medische toepassingen worden gebruikt. Deze waren worden via dezelfde distributiekanaal verkocht, namelijk apotheken en drogisterijen. Deze laatste kunnen trouwens ook de niet medicinale varianten verkopen.

44. De waren van opposant en verweerder kunnen dus een zelfde medisch doel hebben en zijn hierdoor dus concurrerend aan elkaar. Bovendien kan de kauwgum voor medische toepassingen van verweerder ook pepermunt bevatten.

Klasse 30

45. De waren "suikerarme snoepwaren, suikervrije snoepwaren" zijn soortgelijk aan de suikerwerken van opposant. Volgens het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal Van Dale is suikerwerk een verzamelnaam voor "geheel of in hoofdzaak uit suiker vervaardigde lekkernijen". Vandaag de dag wordt er meer en meer snoepgoed op de markt gebracht dat minder of geen suiker bevat. De consument zal dus de keuze hebben uit lekkernijen met een verschillend suikergehalte. Deze waren dienen eenzelfde doel, te weten een verlangen tussen maaltijden door te stillen. Ze zijn concurrerend aan elkaar en worden via dezelfde distributiekanaal verkocht.

46. De waar "kauwgum niet voor medische toepassingen" is soortgelijk aan "pepermunt" in klasse 30 van opposant. Ook deze dienen hetzelfde doel, kunnen allebei voor een frissere adem zorgen en zijn aldus concurrerend aan elkaar. Bovendien worden ze via dezelfde distributiekanaal verkocht. Zo bevinden deze

zich in dezelfde rayons van de supermarkten en in de buurt van de kassa's van verschillende andere winkels, zoals dagbladhandelaren.

Conclusie

47. De waren van verweerder zijn in sterke mate soortgelijk aan de waren van opposant.

B. Overige relevante factoren

48. Het al dan niet nalaten van opposant om zijn inschrijving uit te breiden naar andere waren (zie supra, punt 20) is niet aan de orde bij de beoordeling van een oppositieprocedure door het Bureau. Het Bureau dient zijn beoordeling te baseren op de registergegevens en de vraag te beantwoorden of er al dan niet sprake is van gevaar voor verwarring.

49. Met betrekking tot het argument van verweerder dat opposant slechts merkbescherming heeft voor de producten waarvoor zijn merken zijn ingeschreven (zie supra, punt 23) dient te worden opgemerkt dat in het kader van de beoordeling van de oppositie de toets is of er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek wanneer het geconfronteerd wordt met identieke of overeenstemmende tekens die zijn gedeponeerd voor identieke dan wel soortgelijke waren of diensten. Identiteit van de waren of diensten is dus geen noodzakelijke voorwaarde.

50. 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.

51. 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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

52. 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). In casu betreft het waren die gericht zijn op consumptie door een breed publiek. De aanschaf van deze waren behoort tot de regelmatige aankopen en vergt geen grote investering. Het aandachtsniveau van het publiek mag dan ook normaal worden geacht.

53. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond, evenwel beschikt het ingeroepen recht over een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

54. De waren zijn in sterke mate soortgelijk. De tekens zijn visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben de tekens in hun geheel geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Ondanks de verschillende verwijzingen die merk en teken in zich dragen, zijn deze verschillen evenwel onvoldoende om de overeenstemmingen op visueel en auditief vlak te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2003451 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 93109 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

- Klasse 5: Kauwgom voor medische toepassingen.
- Klasse 30 (*alle waren*)

57. Het Benelux depot met nummer 93109 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- klasse 3 (*alle waren*)
- klasse 5: Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen.

58. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 29 januari 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard