



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 19 augustus 2010**  
**N° 2004133**

**Opposant:** **VDK-Agri B.V.**  
De Sonman 11  
5066 GJ Moergestel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H  
4811 VB Breda  
Nederland

**Ingeroepen merk:** **CALF-O-TEL** (Beneluxinschrijving 776948)

*tegen*

**Verweerder:** **L.T. Hampel Corporation Wisconsin Corporation**  
W194 N11551 McCormick Drive  
Germantown, WI 53022,  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** **CALF-TEL** (Benelux inschrijving 860494)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 24 maart 2009 heeft verweerder voor waren in de klasse 19 een Benelux depot verricht van het woordmerk CALF-TEL. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 860494 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 maart 2009.

2. Op 18 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Beneluxinschrijving met nummer 776948 van het woordmerk CALF-O-TEL, ingediend op 16 juni 2005 en ingeschreven op 10 november 2005 voor waren in de klassen 6 en 19.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 26 mei 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 juli 2009. Het Bureau heeft op 4 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 4 oktober 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 5 oktober 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. De indiening van deze stukken was op tijd, aangezien 4 oktober 2009 een zondag was (zie artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement bij het BVIE). De argumenten en stukken zijn op 7 oktober 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 december 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 1 december 2009 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 2 december 2009 aan opposant gezonden.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 identiteit of 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. Met betrekking tot de visuele vergelijking merkt opposant op dat de eerste en de laatste lettergreep van het ingeroepen recht, namelijk CALF en TEL, identiek zijn aan de eerste en laatste lettergreep van het betwiste teken. Opposant meent dat het gebruik van het koppelteken, waarmee de lettergrepen van elkaar worden gescheiden, eveneens voor een visuele overeenstemming tussen beide tekens zorgt. Het enige punt van verschil is volgens opposant het gebruik van de letter "O" in het midden van het betwiste teken. Opposant meent dat dit punt van verschil niet voldoende is om de visuele overeenstemming tussen merk en teken teniet te doen.

15. Op auditief vlak is het enige verschil eveneens gelegen in de extra middenklank "O" bij het betwiste teken, aldus opposant. Dit kleine verschil is naar de mening van opposant onvoldoende om afbreuk te doen aan de grote mate van overeenstemming van de tekens.

16. Opposant meent dat merk en teken op begripsmatig vlak identiek zijn, omdat het eerste deel van merk en teken, CALF, de Engelse aanduiding is voor "kalf", terwijl het laatste deel van beide tekens, "TEL", door het in aanmerking komende publiek zal worden geassocieerd met "hotel".

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren van merk en teken, meent opposant dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn. Opposant meent bovendien dat deze op dezelfde wijze worden gebruikt.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de registratie van het betwiste teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder meent dat merk en teken op visueel vlak slechts in geringe mate overeenstemmen. Hoewel de prefix en de suffix identiek zijn, meent verweerder dat het meest onderscheidende deel in het ingeroepen recht de letter "O" in het midden van het merk is.

20. Ook voor wat betreft de auditieve vergelijking meent verweerder dat de nadruk bij het ingeroepen recht gelegd zal worden op de "O" in het midden van het merk.

21. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het element "CALF" niet onderscheidend is, en dat het element "TEL" verwijst naar een hotel/motel. Deze twee elementen zijn dan

ook niet de dominante elementen, waardoor de overeenstemming op begripsmatig vlak volgens verweerder gering is.

22. De betrokken waren kunnen volgens verweerder overeenstemmend worden geacht.

23. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

24. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

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 van het HvJEU 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: “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 HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de tekens**

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>CALF-O-TEL</b>	<b>CALF-TEL</b>

28. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. 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.

30. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit acht letters, verdeeld in drie delen: "CALF", "O" en "TEL". Het betwiste teken bestaat uit zeven letters, gesplitst in twee woorden: "CALF" en "TEL".

32. Het eerste deel van de tekens, het woord "CALF", alsook het laatste deel, het woord "TEL", zijn identiek in het ingeroepen recht en het betwiste teken.. Het enige verschil tussen de tekens is gelegen in de extra letter in het midden van het ingeroepen recht, de letter "O". Dit punt van verschil springt niet bijzonder in het oog in de totaalindruk van de tekens. Het feit dat deze "O" tussen twee koppeltekens is geplaatst, brengt niet met zich mee dat de "O" hierdoor een dominante plek inneemt, zoals verweerder meent. Dit koppelteken versterkt eerder de identiteit van de tekens, omdat de letters op dezelfde plaats gesplitst en aan elkaar verbonden zijn. Het gebruikte lettertype alsook het formaat van de letter "O" zijn immers identiek aan de andere in het ingeroepen recht gebruikte letters. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de consument volgens vaste rechtspraak in beginsel meer zal belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit deel is, zoals gezegd identiek.

33. Op visueel vlak stemmen de tekens sterk overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, het betwiste teken uit twee lettergepen. Zoals gezegd zijn het eerste en het laatste deel van de tekens identiek. Deze zullen dan ook op identieke wijze worden uitgesproken. De cadans in de uitspraak van het ingeroepen recht verschilt enigszins van die van het betwiste teken, doordat er een extra lettergreep wordt uitgesproken, namelijk de letter "O" gelegen in het midden van het ingeroepen recht. De gelijkenissen in de uitspraak blijven echter, ondanks de toevoeging van de letter "O", groter dan de verschillen. Bovendien zal de consument ook op auditief vlak meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (zie arrest Mundicor, reeds genoemd).

35. Op auditief vlak stemmen de tekens sterk overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

36. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bevatten de woordelementen "CALF" en "TEL". Het woord "CALF" is de Engelse aanduiding voor "kalf". Gezien de waren waarvoor beide tekens zijn gedeponeerd, is het niet onwaarschijnlijk dat de Nederlandstalige consument in het woord "CALF" een verwijzing zal zien naar het Nederlandse "kalf". Beide woorden lijken immers op elkaar. De Franstalige consument daarentegen, zal de link met het Franse woord "veau" wellicht minder snel leggen.

37. Hoewel het element "TEL" associaties kan oproepen met telecommunicatiediensten, is niet komen vast te staan dat dit element voor genoemde waren een vaststaande betekenis heeft. De associatie van de afkorting "TEL" met een "hotel" is niet realistisch te noemen, in tegenstelling tot hetgeen zowel opposant als verweerder suggereren.

38. Aangezien beide tekens de verwijzing naar kalveren bevatten, is er sprake van een overeenstemming tussen de tekens op begripsmatig vlak.

#### *Conclusie*

39. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak sterk overeen. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens overeen.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

40. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en 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.

42. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 6 Constructies van metaal dienende als dierenverblijf alsmede onderdelen hiervan.	
Kl 19 Constructies, niet van metaal, dienende als dierenverblijf alsmede onderdelen hiervan.	Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal, te weten verplaatsbare, pre- gefabriceerde huisvesting voor kalveren.

43. De waren in klasse 19 van het betwiste teken vallen onder de ruimere omschrijving van de waren in klasse 19 van het ingeroepen recht. De waren zijn dus identiek. Deze identiteit van de waren is overigens tussen partijen in confesso (zie punt 17 en 22).

#### *Conclusie*

44. De waren zijn identiek.

#### **A.2. Globale beoordeling**

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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 (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die bestemd zijn voor professionele gebruikers. Het betreft geen dagelijkse en bovendien kostbare aankoop, waardoor het aandachtsniveau hoog geacht mag worden.

47. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit concrete geval zal een deel van het publiek het teken wellicht als verwijzend opvatten (punt 36), terwijl het voor het andere deel van het publiek als geheel wél onderscheidend is. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

48. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de waren, het publiek, ondanks het hoge aandachtsniveau, kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus in casu sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren.

#### **B. Conclusie**

49. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

50. De oppositie met nummer 2004133 wordt toegewezen.

51. Benelux inschrijving 860494 wordt doorgehaald.

52. 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, 19 augustus 2010

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier