

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004202

van 28 juni 2010

Opposant: **MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA**
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Doseme Mah. No.4
1130 Seyhan/Adana
Turkije

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael NV**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht **Internationale inschrijving 876818**



tegen

Verweerder: **Campina Nederland Holding B.V.**
Hogeweg 9
5301 LB Zaltbommel
Nederland

Gemachtigde: **Landmark B.V.**
Stationsplein 325
3818 LE Amersfoort
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1179264**



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

1. Op 2 april 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 29 en 30 een Benelux depot verricht



van het gecombineerde woord-/ beeldmerk . Dit depot is onder nummer 1179264 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 april 2009.

2. Op 29 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 876818 van het gecombineerde



woord- /beeldmerk ingediend op 26 mei 2005 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

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 en 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 8 juni 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 augustus 2009. Het Bureau heeft op 13 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 oktober 2009 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 13 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend, deze werden op 15 oktober 2009 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 15 december 2009 om hierop te reageren.

10. Op 4 november 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 10 november 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 10 januari 2010.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 12 november 2009 door verweerder ingediend en op 16 november 2009 doorgezonden aan opposant.

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 van opposant

15. Opposant stelt dat het merk ONA en het teken MONA quasi identiek zijn, aangezien ze slechts één letter verschillen en het teken van opposant vervat zit in het bestreden teken. Bovendien zijn de waren volgens opposant identiek. Er zal verwarring ontstaan bij het publiek en de consument zal ervan uitgaan dat de "MONA"-producten van opposant zijn, opposant verzoekt het Bureau dan ook het bestreden depot niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder is van mening dat de waren van opposant, gezien de warenbeperking die bij het ingeroepen recht werd aangetekend, niet soortgelijk zijn aan de waren van verweerder. Dit mag volgens verweerder ook niet verbazen, nu de warenbeperking voor de Benelux bij het ingeroepen recht is doorgevoerd, waarschijnlijk nadat opposant hiertoe door verweerder is opgeroepen. De enige overeenkomst die er bestaat tussen de waren, is het feit dat ze allemaal voor menselijke consumptie bestemd zijn, maar dit maakt de waren nog niet soortgelijk, aldus verweerder.

17. MONA en ONA zijn korte merken van ongelijke lengte, met een verschillend begin en een verschillende grafische weergave. Visueel en klankmatig zijn merk en teken niet overeenstemmend, aldus verweerder. Ook begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen, aangezien ONA geen betekenis heeft en MONA een meisjesnaam is die snel geassocieerd zal worden met het beroemde

schilderij van Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Dit verschil in betekenis kan de eventueel bestaande overeenstemming volgens verweerder overigens ook neutraliseren.

18. Verweerder wijst er nog op dat het woordmerk MONA al sinds 1971 geregistreerd staat in de Benelux. Opposant beschikt in feite dus niet over oudere merkrechten en verweerder stelt dat opposant het recht om oppositie in te dienen misbruikt, nu opposant bekend is met het feit dat MONA een reeds zeer lang in de Benelux geregistreerd merk is met een grote reputatie als merk voor desserts.

19. Verweerder verzoekt het Bureau om het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens

23. 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).

24. 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).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEU, *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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord ONA in grote blauwe letters met op de laatste letter, de A, aan de zijkant de afbeelding van een rood blaadje. Het bestreden teken bestaat uit een verpakking met geschulpte randen met onderaan een donkere rand. De verpakking is afgesloten door een deksel met hierop in grote witte letters het woord MONA, waarbij de O uit de laatste poot van de M vloeit en niet geheel dicht is. In de O is nog een gebogen lijntje opgenomen.

28. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel MONA. Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. De verpakking en de hiervoor gebruikte kleuren worden naar oordeel van het Bureau in de totaalindruk niet als het merk opgevat (zie in die zin ook BBIE oppositie 2002421, *Très bien être*, 17 augustus 2009), men zal immers aan het merk refereren door gebruik te maken van het woordelement MONA (zie in die zin ook *GEA T-312/03, SELENIUM-ACE*, 14 juli 2005). Ook bij het ingeroepen recht is het woordelement het dominante element. Het blaadje en de kleur van de letters nemen in de totaalindruk naar oordeel van het Bureau slechts een ondergeschikte plaats in en zullen worden opgevat als versieringselementen.

29. Het ingeroepen recht ONA en het dominante element van het bestreden teken MONA zijn naar oordeel van het Bureau overeenstemmend. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de grote gelijkenissen niet wegneemt. Het ingeroepen recht is in zijn geheel vervat in het bestreden teken en er is slechts sprake van één letter verschil.

30. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

31. Merk en teken zullen respectievelijk als O-NA en MO-NA worden uitgesproken. Ze hebben hetzelfde aantal lettergrepen, waarvan de tweede lettergreep identiek is en de eerste lettergreep sterk gelijkend is. Merk en teken hebben dezelfde cadans.

32. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking

33. Zowel ONA als MONA hebben geen betekenis. Het feit dat Mona een meisjesnaam is, geeft nog geen betekenis aan het bestreden teken, een meisjesnaam zal immers ook worden opgevat als een fantasiebenaming.

34. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

35. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

36. 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).

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. Het Bureau wijst erop dat de warenlijst van het ingeroepen recht in overweging wordt genomen zoals opgenomen in het internationale register, dat wil zeggen inclusief de warenbeperking die voor de Benelux werd aangetekend.

38. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 29 Légumes séchés, cuits, en conserve, surgelés, soupes prêtes à servir et aliments prêts à servir, huiles et graisses alimentaires, margarines, beurre, fruits conservés, surgelés ou cuits; "Pekmez" (sirop épais à base de jus de raisin bouilli et réduit), confitures, marmelades, "Pestil" (couches de pâte d'abricot séchée), purées de noisettes et cacahuètes, oeufs, oeufs en poudre, gelées comestibles, gélatine pour aliments, protéines utilisées comme produits de type tisane et à base de vitamines, non à usage médical, également utilisées comme compléments alimentaires, à usage diététique ou autre, préparations à base de pollen, croustilles de pomme de terre, pommes-chips.</p> <p><i>Klasse 29 Gedroogde, gekookte, geconserveerde en bevroren en groenten, kant-en-klare soepen en kant-en-klaarmaaltijden, eetbare oliën en vetten, margarine, boter, geconserveerde, bevroren of gekookte vruchten; "Pekmez" (dikke stroop op basis van gekookte en verdunde druivensap), jams, marmelades, "Pestil" (lagen van gedroogde abrikoos in pastavorm), puree van hazelnoten en pinda's, eieren, eieren in poedervorm, eetbare geleien, gelatine voor voedingsdoeleinden, proteïne gebruikt in de vorm van tisanes en op basis van vitaminen, niet voor medisch gebruik, tevens te gebruiken als voedingssupplementen, voor diëtisch of ander gebruik, preparaten op basis van pollen, knapperige pasteitjes op basis van aardappelen, chips.</i></p>	<p>Klasse 29 Zuivelproducten, met inbegrip van room, zure room, melkpoeder, yoghurt, vla, kwark; desserts voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
<p>Klasse 30 Café, cacao, café artificiel, moka (café), succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao, tapioca, sagou, macaronis, tourtes à la viande, vermicelle, pain, pizzas, ketchup de tomates, moutarde, sauces, vinaigrettes, sauces tomate, vinaigres, épices, levure, poudre à lever, préparations naturelles destinés à améliorer la forme et la couleur du pain et la conservation de celui-ci, farines en tous genres, semoules, fécule, sucre, sucre en poudre, tisanes aux herbes, thé glacé, loukoums, bonbons, gomme à mâcher, sel, aliments à grignoter à base de céréales et de farine, glucides.</p>	<p>Klasse 30 Gerechten op basis van meel en graan; pap op basis van melk; pudding, mousses en dergelijke nagerechten (voor zover niet begrepen in andere klassen); consumptie-ijs, waaronder sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan; zoete sausen (uitgezonderd slasausen).</p>

<i>Klasse 30 Koffie, cacao, namaak koffie, mokka (koffie), koffiesurrogaten, dranken op basis van koffie of cacao, tapioca, sago, macaroni, vleespasteien, vermicelli, brood, pizza's, ketchup op basis van tomaten, mosterd, sausen, vinaigrettes, tomatensausen, azijn, specerijen, gist, rijsmiddelen, natuurlijke preparaten bestemd voor de verbetering van de vorm van de kleur van brood, alsmede ter conservering hiervan, meel, griesmeel, zetmeel, suiker, poedersuiker, kruidenaftreksels, ijsthee, loekoem, snoepen, kauwgom, zout, snacks op basis van granen en meel, koolhydraten.</i>	
<i>Klasse 32 Bières; eaux minérales et gazeuses.</i> <i>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren.</i>	
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van internationale inschrijving 876818 is Engels, Frans en Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

Klasse 29

39. Een zuivelproduct is een product dat uit melk gemaakt wordt. *Boter* in klasse 29 van opposant is derhalve een zuivelproduct en is daarmee identiek aan de algemene noemer *zuivelproducten met inbegrip van room, zure room, melkpoeder, yoghurt, vla, kwark* van verweerder.

40. *Desserts voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 29 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren zoals *gedroogde en gekookte vruchten, jams, marmelade en eieren* in klasse 29 van opposant. Dit kunnen immers mogelijke hoofdingrediënten van desserts zijn (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2001224 ALP, 31 juli 2008). Hetzelfde geldt overigens, zelfs in sterkere mate, voor de waren *griesmeel en (poeder)suiker* in klasse 30 van opposant, ook dit kunnen ingrediënten van desserts zijn. Bovendien worden deze waren verkocht in dezelfde winkels, zoals bijvoorbeeld supermarkten, en hiermee zijn de distributiekkanalen dezelfde.

Klasse 30

40. *Gerechten op basis van meel en graan* in klasse 30 van verweerder zijn identiek aan de *snacks op basis van granen en meel* in klasse 30 van opposant.

41. *Pap op basis van melk* is soortgelijk aan onder andere *griesmeel* in klasse 30 van opposant, dit is immers het hoofdbestanddeel van de zeer bekende griesmeelpap. Maar ook *brood* in klasse 30 van opposant is soortgelijk aan *pap op basis van melk*, het gaat in beide gevallen om ontbijtproducten die ofwel concurrerend, maar wellicht ook complementair kunnen zijn.

42. Voor de *pudding, mousses en dergelijke nagerechten (voor zover niet begrepen in andere klassen); consumptie-ijs, waaronder sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan* in klasse 30 van verweerder geldt hetzelfde als voor de desserts in klasse 29, deze waren zijn derhalve soortgelijk.

43. *Zoete sausen (uitgezonderd slasausen)* tot slot zijn soortgelijk, zo niet identiek aan "*Pekmez*" (*dikke stroop op basis van gekookte en verdunde druivensap*), *jams en marmelades*. Op toetjes kunnen deze waren namelijk als substituut van elkaar worden gebruikt om de desserts te verrijken.

Conclusie

44. De waren van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en van opposant.

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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 29 en 30 geldt dat het gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

47. 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). In casu zijn de waren identiek, dan wel soortgelijk.

48. 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 HvJEU, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd.

49. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit en soortgelijkheid van de waren, het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

50. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat opposant de oppositie misbruikt, aangezien opposant bekend is met het feit dat MONA een reeds zeer lang in de Benelux geregistreerd merk is met een grote reputatie als merk voor desserts (zie overweging 17), wijst het Bureau erop dat de beoordeling

van het gevaar voor verwarring gebaseerd moet worden op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register (zie in die zin ook GEA, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Een dergelijke grond voor verdediging, die in wezen de geldigheid van het ingeroepen recht betreft, kan in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2004202 wordt toegewezen.

53. Benelux depot 1179264 wordt niet ingeschreven.

54. 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, 28 juni 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst