



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004674
van 22 februari 2011

Opposant: **AGRI-STRO BV**
Oudendijk 25
6744 PT Ederveen
Nederland

Gemachtigde: --

Ingeroepen recht 1: **RAPSODIE** (Benelux inschrijving 654458)



Ingeroepen recht 2: (Benelux inschrijving 629516)

Tegen

Verweerder: **Terpstra B.V.**
Kwekersweg 1
9981 GE Uithuizen
Nederland

Gemachtigde: **Accountantskantoor Spijk B.V.**
M.J. Bultenastraat 6-A
9981 JB Uithuizen
Nederland

Betwiste merk: **RAPS Stalstrooisel** (Benelux depot 1190761)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 oktober 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 31 een Benelux depot verricht van het woordmerk RAPS Stalstrooisel. Dit depot is onder nummer 1190761 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2009.

2. Op 18 november 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, dit was echter voor het begin van de oppositietermijn. Het Bureau heeft de formulieren derhalve aangehouden tot 1 december 2009, de start van de oppositietermijn. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 654458 van het woordmerk RAPSODIE, ingediend op 12 april 1999 voor waren in klasse 31.



- Benelux inschrijving 629516 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 17 oktober 1997 voor waren in klasse 31.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen 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 de ingeroepen rechten.

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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 december 2009. De gegevens van de opposant zoals weergegeven op het oppositieformulier stemden niet overeen met de gegevens in het register. Het Bureau heeft de oppositieformulieren daarom tevens opgevat als een impliciet verzoek tot aantekening van wijziging (overdracht, naamswijziging of licentie). De opposant werd in de gelegenheid gesteld om tot en met 16 december 2009 deze aantekening te regulariseren. Op 17 december 2009 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant aan alle vereisten had voldaan.

8. Op 3 februari 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 4 februari 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 4 april 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 4 maart 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 5 maart 2010 de opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar hiervan in te dienen met een termijn tot en met 5 mei 2010.

10. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 9 april 2010 door de opposant ingediend en op 13 april 2010 doorgezonden aan de verweerder. De verweerder kreeg een termijn tot en met 13 juni 2010 om een reactie in te dienen.

11. Op 17 juni 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van de verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van de verweerder. De verweerder heeft door de adreswijziging in het kader van de oppositie wel gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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. De opposant is van mening dat de oppositie toegewezen moet worden, aangezien eventueel geïnteresseerde cliënten een product menen te kopen van de opposant als ze het merk van de verweerder zien. De verweerder gebruikt namelijk de halve merknaam van de opposant. Gezien het grote kwaliteitsverschil in de strobalen, zou dit volgens de opposant zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de verkoop van de strobalen.

B. Reactie van verweerder

15. De verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie overweging 11).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deponent 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.

17. 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."

18. 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

19. 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).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RAPSODIE	RAPS Stalstrooisel

Begripsmatige vergelijking

22. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van 8 letters, RAPSODIE. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, namelijk RAPS en stalstrooisel.

23. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het tweede bestanddeel van het bestreden teken is beschrijvend en weinig onderscheidend voor de aangeduide waren, namelijk bodemstrooisel voor dieren. Het eerste deel van het bestreden teken, RAPS, heeft geen betekenis, maar betreft een fantasiewoord. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat RAPS het dominante element van het bestreden teken is.

24. Rapsodie betekent **1** verzameling van (dicht)stukken waarin wel één geest en één strekking is, maar die niet in dadelijk verband met elkaar staan. **2** verzamelwerk, mengelmoes. **3** muzikale compositie in vrije vorm (fantasie) bestaande uit verschillende thema's uit volksmelodieën (zie Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het woord "rapsodie" onmiddellijk op zal vatten als een verzamelwerk of een mengelmoes.

25. Het betwiste teken heeft geen betekenis, het ingeroepen recht heeft daarentegen een vaste betekenis, zodat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

Visuele vergelijking

26. Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds aan de orde kwam, is het Bureau van oordeel dat het dominante element van het bestreden teken het element RAPS is. Merk en het dominante element van het bestreden teken hebben de eerste vier letters gemeen. Het ingeroepen recht is echter langer en heeft een andere uitgang, waardoor het woordbeeld, ondanks de overeenstemming in het begin, anders is dan het kortere dominante element van het bestreden teken.

27. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

28. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEA, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek zal refereren aan het bestreden teken door gebruik te maken van het element RAPS.

29. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen RAP-SO-DIE, het bestreden teken bestaat uit de enkele lettergreep RAPS. De cadans en de uitspraak zijn verschillend vanwege het aantal lettergrepen, de lengte en de verschillende eindklank.

30. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in geringe mate overeenstemmend is.

Conclusie

31. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen, auditief in geringe mate overeen en begripsmatig stemmen zij niet overeen.

32. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEA, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

33. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren

34. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

35. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 31 Bodemstrooisel, bestaande uit gehakseld koolzaadstro, bestemd voor dierenverblijven.	KI 31 Bodemstrooisel voor dierenverblijven.

B. Overige factoren

36. Opposant stelt dat gezien het grote kwaliteitsverschil in de strobalen, er zeer negatieve gevolgen zouden kunnen zijn voor de continuïteit van de verkoop van de strobalen (zie overweging 14). Met dergelijk argumenten kan het Bureau echter geen rekening houden, aangezien in het kader van een oppositieprocedure er uitsluitend een vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules dan wel verschil in kwaliteit van de producten zoals in onderhavig geval, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEA, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

37. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEA, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2004674 wordt afgewezen.

39. Benelux depot 1190761 wordt ingeschreven.

40. De opposant 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, 22 februari 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard