


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004771
van 16 november 2010

- Opposant:** **Kochan & Partner GmbH**
Hirschgartenallee 25
80639 München
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen merk:** peppermint (Europese inschrijving 4082301)
tegen
- Verweerder:** **Peppermint bvba**
Bisschoffsheimlaan 36
1000 Brussel
België
- Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1189491)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-

/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van diensten in klasse 35. Dit depot is onder nummer 1189491 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2009.

2. Op 22 december 2009 heeft de opposant, toenmaals genaamd Kochan & Partner GmbH Datagraph Zelig Graphische Betriebe, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4082301 van het woordmerk peppermint, ingediend op 21 oktober 2004 en ingeschreven op 17 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 40, 41 en 42.

3. Opposant is van naam veranderd, welke wijziging is aangetekend in het gemeenschapsregister. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. Bij indiening van de oppositie heeft opposant deze gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. In zijn argumentatie daarentegen betreft hij weliswaar alle diensten in klasse 35, maar beperkt de vergelijking tot de dienst *public relations*.

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 28 december 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") aangevangen op 1 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 mei 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 18 maart 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 26 maart 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 mei 2010 om daarop te reageren.

10. Op 25 mei 2010 heeft Novagraaf Belgium names verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 1 juni 2010 doorgestuurd naar opposant.

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

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant neemt het wordelement in het betwiste teken de dominante plaats in en zal het beeldelement vooral als versiering worden opgevat. Op één letter na – de laatste – is dit wordelement identiek aan het ingeroepen recht, maar aangezien de aandacht van de consument in beginsel vooral is gericht op het eerste deel van een merk, zal dit verschil minder de aandacht trekken, zodat opposant concludeert tot visuele overeenstemming tussen de tekens.

15. Opposant meent dat de tekens vrijwel identiek worden uitgesproken; hooguit zal de letter l een andere klank hebben.

16. Op begripsmatig vlak stemt naar het oordeel van opposant in ieder geval de prefix van de merken overeen. Daarnaast heeft het betwiste teken een betekenis, en is het niet ondenkbaar dat ook het ingeroepen recht deze betekenis zal oproepen bij het Beneluxpubliek, aldus opposant.

17. Opposant constateert dat de diensten van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht. Dit recht heeft bovendien geen enkele betekenis met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd, waardoor het een ruime bescherming geniet, aldus nog opposant.

18. Gelet op het bovenstaande acht opposant het niet uit te sluiten dat bij het publiek verwarring zal ontstaan en in ieder geval is het volgens hem niet ondenkbaar dat het publiek merk en teken zal associëren. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is de globale vormgeving van de betrokken tekens volledig verschillend: een woordmerk versus een beeldmerk in kleur. In het wordelement van dit beeldmerk worden duidelijk twee letters benadrukt, namelijk de P en de R, hetgeen de PR-dienst benadrukt, waarvoor het teken is gedeponeerd. Door deze letters donkerder te maken, krijgen ze meer en eerst de aandacht, aldus verweerder. Bovendien bevindt zich rechts boven het woord de voorstelling van een muntblaadje, met

daarin een pepermuntje dat tevens het puntje vormt van de letter I. Dit alles maakt de merken visueel compleet verschillend, zo meent verweerder.

20. Fonetisch is het tweede deel van de woorden geenszins identiek, zo merkt verweerder op: bij het ingeroepen recht klinkt dit als [maïnd], bij het betwiste teken daarentegen als [mïnt]. Door de verschillende uitspraak van de letter I klinken de tekens volledig verschillend.

21. Op begripsmatig vlak heeft verweerder na onderzoek geconstateerd dat het ingeroepen recht geen enkele betekenis heeft. Volgens hem kan het publiek er vanuit gaan dat het woord (al dan niet opzettelijk) verkeerd is geschreven en dat eigenlijk PEPPERMINT wordt bedoeld. Het betwiste teken betekent zoveel als "munt" in het Engels, zo licht verweerder toe. Vandaar ook het muntblaadje en het witte stipje daarin. Verweerder stelt derhalve dat het betwiste teken een verwijzend karakter heeft, namelijk naar zijn uitmuntende service op het vlak van PR. Aangezien het ingeroepen recht geen betekenis heeft, kan het onmogelijk naar iets verwijzen, waaruit verweerder concludeert dat de tekens begripsmatig totaal anders gepercipieerd worden door het publiek.

22. Het ingeroepen recht is weliswaar ingeschreven voor *public relations*, maar ook voor tal van andere diensten. Verder voert verweerder aan dat de wederzijdse activiteiten grondig van elkaar verschillen en geenszins in elkaars vaarwater terechtkomen. Verweerder licht in dit kader in concreto zijn activiteiten toe en verwijst voor deze van opposant naar dienst website. Uit deze vergelijking blijkt volgens hem duidelijk dat zijn diensten zeer specifiek zijn en geen uitstaans hebben met deze van opposant.

23. Gelet op de aard van de diensten meent verweerder dat het aandachtsniveau van het publiek hoog is. Verder dient volgens hem bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met het zeer zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

24. Uit het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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 Bureau 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.

26. 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."

27. 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, 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 diensten

28. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

29. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, dienen de diensten in overweging te worden genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

30. Bij indiening van de oppositie heeft opposant deze gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. In zijn argumentatie daarentegen betreft hij weliswaar alle diensten in klasse 35, maar beperkt de vergelijking tot de dienst *public relations*. Om die reden zal het Bureau de vergelijking eveneens tot die dienst beperken. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 35 Public relations.	Klasse 35 Public relations.

Conclusie

31. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.


Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
peppermind	

Visuele vergelijking

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van tien letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, eveneens bestaande uit één woord van tien letters, waarvan de eerste en de zesde in hoofdletters en in het donkergroen en de overige in kleine letters en in het lichtgroen zijn weergegeven. Boven het einde van dit woord bevindt zich een muntblaadje in verschillende tinten groen, met daarin onderaan een witte stip (of een gaatje, of nog, aldus verweerder, een peppermuntje), tevens fungerend als punt op de letter l.

37. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op enerzijds de opvallende lengte van het wordelement en anderzijds de aard van de figuratieve elementen. De kleur en de verdere uitvoering van de letters zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering of opmaak en het muntblaadje, luidens verweerder annex peppermuntje, als illustratief voor dit wordelement.

38. Het wordelement van het betwiste teken is op de laatste letter na identiek aan het ingeroepen recht. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008) en, anders dan verweerder, is het Bureau van oordeel dat de letters P en R van

het betwiste teken er niet zozeer uitspringen dat het woord in zijn geheel wezenlijk anders zal worden gepercipieerd.

39. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het woord "pepper" laat zich afzonderlijk lezen en komt identiek voor aan het begin van beide tekens. Ook de daaropvolgende drie letters zijn identiek, zodat het enige verschilpunt tussen de woorden in de allerlaatste letter is gelegen. Dit enkele verschilpunt is onvoldoende om de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de negen eerste identieke letters ongedaan te maken.

40. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Op auditief vlak speelt de laatste letter van de tekens wel een belangrijke rol, in die zin dat zij ervoor zorgt dat het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [peppermind] en het betwiste teken als [peppermint]. Echter, ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), en dit deel, bestaande uit twee lettergrepen, wordt identiek uitgesproken. Het auditieve verschil zit dus in de laatste lettergreep, en dan voornamelijk in de letter I. De letter D wordt in het algemeen weliswaar stemhebbend uitgesproken en de letter T stemloos, maar aan het einde van een woord valt dit nauwelijks op, zodat de medeklinkers van de laatste lettergreep identiek dan wel sterk overeenstemmend worden uitgesproken. Al met al acht het Bureau de verschillende uitspraak van één letter aan het eind van het teken en de zeer licht verschillende uitspraak van de laatste letter onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming ongedaan te maken.

42. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. Het ingeroepen recht heeft, voor zover het Bureau kan nagaan, geen betekenis. Uiteraard kan de consument er de Engelse woorden *pepper* en *mind* in herkennen, maar de combinatie van deze woorden levert geen intelligibel geheel op.

44. Het betwiste teken is Engels voor "pepermunt", een betekenis die onmiddellijk zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek en nog wordt versterkt door het erboven geplaatste (peper)muntblaadje (en mogelijk het pepermuntje). De door verweerder gesuggereerde verwijzing naar zijn uitmuntende dienstverlening (zie punt 21), alsmede naar die dienstverlening zelf middels de uitspringende letters P en R (zie punt 19), acht het Bureau te subtiel om aanstonds te worden begrepen.

45. Het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis, het ingeroepen recht daarentegen niet, zodat de tekens in begripsmatig opzicht niet overeenstemmen. Op grond daarvan kan zich een neutralisering voordoen van de visuele en auditieve overeenstemming.

Conclusie

46. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn de tekens niet overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om diensten die bestemd zijn voor bedrijven en organisaties of (gespecialiseerde) afdelingen daarvan. Het in aanmerking komend publiek zal doorgaans terzake deskundig zijn, zodat in casu moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

49. 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, alle reeds geciteerd). Verweerder is uitgegaan van een zeer zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (zie punt 23), maar heeft dit verder niet inzichtelijk gemaakt. Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de diensten die het beoogt te beschermen en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Oppositant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft ingeroepen of aangetoond, is het Bureau derhalve niet uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

50. 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, beide reeds aangehaald).

51. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste 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 fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

52. Het betwiste teken heeft een vaste betekenis en het ingeroepen recht niet. Rekening houdend met de mate van visuele en auditieve overeenstemming en de identiteit van de diensten, is deze neutralisering in casu onvoldoende om de overeenstemmende totaalindruk teniet te doen. Naar het oordeel van het Bureau kan het in aanmerking komend publiek, ondanks een hoog aandachtsniveau, menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

53. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 22) kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaand is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2004771 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1189491 wordt niet ingeschreven.

57. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 november 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Tomas Westenbroek