



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005101

van 06 december 2011

Opposant: **MARKANT Handels- und Service GmbH**
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
77656 Offenburg
Duitsland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: Internationale inschrijving 1017467



Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 4762613
DORATI

tegen

Verweerder: **De Groot Edelgebak BV**
Fahrenheitstraat 30
6716 BR Ede
Nederland

Gemachtigde: **Hekkelman Advocaten & Notarissen**
Postbus 3155
6802 DD Arnhem
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1196987
Donati ice

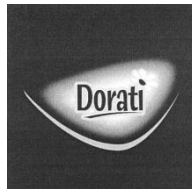
I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 februari 2010 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Donati ice ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 30. Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1196987 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 februari 2010.

2. Op 27 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving met nummer 1017467, ingediend op 3 september 2009, ter onderscheiding van waren in de klassen 5, 29 en 30, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Europese inschrijving met nummer 4762613, ingediend op 25 november 2005 en ingeschreven op 27 oktober 2006, ter onderscheiding van waren in de klassen 5, 29 en 30, van het woordmerk DORATI.

3. Uit de registers blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en 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. Op 5 mei 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien één van de ingeroepen rechten op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 14 oktober 2010 heeft het Bureau, naar aanleiding van de inschrijving van dit ingeroepen recht, het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 15 december 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 17 december 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 17 februari 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 17 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 13 april 2011 heeft de nieuw aangestelde gemachtigde van verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze aanstelling is door het Bureau aan partijen bevestigd op 14 april 2011.
11. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 15 april 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar ervan in te dienen met een termijn tot en met 15 juni 2011.
12. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 17 mei 2011 door verweerder ingediend en op 18 mei 2011 doorgezonden aan opposant.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Volgens opposant is op visueel vlak het element "DORATI" in beide ingeroepen rechten dominant. Immers speelt het in het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk een prominente rol. In het ingeroepen woordmerk meent hij dat het element "ICE" als beschrijvend kan worden geacht en in ieder geval ondergeschikt is aan het element "DORATI". De prefix DO en de suffix ATI van de tekens zijn identiek, slechts de middelste letter is verschillend, aldus nog opposant. De tekens stemmen visueel dan ook in sterke mate overeen.
17. Merken en teken worden, afgezien van de beschrijvende toevoeging "ICE", vrijwel identiek uitgesproken en zijn dan ook naar mening van opposant auditief nagenoeg identiek of stemmen in ieder geval in verwarringwekkende wijze overeen.
18. Afgezien van het element "ICE", heeft geen van de tekens een vaststaande betekenis, aldus opposant. Een begripsmatige vergelijking is volgens hem dan ook niet mogelijk.
19. Met betrekking tot de waren stelt opposant dat deze deels identiek zijn en in alle gevallen soortgelijk ofwel complementair te noemen zijn.

20. Rekening houdend met het groot onderscheidend vermogen van de merken van huis uit, alsook met het normale aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en het teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Volgens verweerder betreft het hier overeenstemmende merken voor soortgelijke waren.

22. Hij meent echter dat van belang is hoe het merk in de praktijk wordt gebruikt (of zal gebruikt worden). Verweerder voegt een afbeelding toe van hoe hij zijn teken wil commercialiseren. Op basis hiervan concludeert hij dat de merken en het teken visueel aanzienlijk verschillen. Tevens is de auditieve gelijkenis gering, immers wordt door de letter "r" in de ingeroepen rechten het eerste deel van de merken en het teken anders uitgesproken.

23. Verder wijst verweerder erop dat beide partijen op andere markten actief zijn. Ter onderbouwing dient hij een uittreksel van het handelsregister in en refereert hij aan de website van opposant. Uit het bovenstaande volgt volgens verweerder dat de distributiekkanalen en het relevante publiek van de merken en het teken eveneens verschillend zijn. Zo levert opposant aan superstores en hypermarkten, terwijl verweerder aan horecaondernemingen levert. In dat laatste geval zal de eindgebruiker het teken niet zien, maar enkel de persoon die het serveert. Om deze redenen meent verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

24. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de oppositie moet worden afgewezen en de opposant, overeenkomstig het BVIE, verwezen dient te worden 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 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 waren

28. 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).

29. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in de registers, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

30. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Diëtische zoete smeersels voor de boterham voorzover begrepen in klasse 5, met name dieetvruchtenjam, dieetconfituren, dieetmarmelade. (E4762613) CI 5 Produits sucrés à tartiner diététiques compris dans cette classe, notamment purées de fruits diététiques, confitures diététiques, marmelades diététiques. (I 1017467)	
KI 29 Zoete smeersels voor de boterham voorzover begrepen in klasse 29, met name vruchtenjams; marmelades, vruchtensmeersels, vruchtengeleien; smeersels voor de boterham van vruchten en/of suikerbieten; vethoudende mengsels voor de boterham. (E4762613) CI 29 Pâtes sucrées à tartiner comprises dans cette classe, notamment confitures; marmelades, purées de fruits, gelées de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits et/ou de betteraves sucrières; pâtes à tartiner contenant des graisses pour tartines; produits de pommes de terre à grignoter produits ou préparés par extrusion, granulation ou autres procédés compris dans cette classe; noix transformées, y compris noix grillées, séchées, salées et aromatisées, arachides et cerneaux de noix de cajou, mélanges de fruits oléagineux et mélanges de randonnée. (I 1017467)	

<p>KI 30 Zoete en crèmevormige smeersels voor de boterham, voorzover begrepen in klasse 30, hoofdzakelijk met gebruikmaking van melk en/of melkvet en/of melkpoeder en/of cacao poeder en/of cacao boter en/of cacao massa en/of suiker, met name noot-noga-crèmes, amandel-noga-crèmes, chocoladecrèmes; honing. (E4762613)</p> <p>CI 30 Chocolat et produits chocolatés; confiseries, notamment bonbons fourrés; levure, poudre à lever; farine et entrées sous forme de produits de minoterie à base de céréales pour l'alimentation; pâtes alimentaires; sucre, sel de table; mélanges de produits à grignoter et articles à grignoter compris dans cette classe, notamment tapioca, manioc, riz, maïs, blé et autres produits céréaliers à grignoter produits ou préparés par extrusion, granulation ou autres procédés; snacks salés et pâtisseries à la pâte de soude; pains, pâtisseries et confiseries, y compris biscuits, mélanges de cookies et gaufres, gaufres de glace, gâteaux tout prêts, gâteaux au flan, biscottes, biscuits complets, biscuits à la cuillère, tartelettes; cacao, notamment poudre de cacao; glace alimentaire; pâtes sucrées à tartiner et pâtes à tartiner crémeuses comprises dans cette classe, principalement à base de poudre de cacao et/ou beurre de cacao et/ou masse de cacao et/ou sucre avec adjonction de lait et/ou graisse de lait et/ou lait en poudre, notamment crèmes de nougat aux noix, crèmes de nougat aux amandes, crèmes de chocolat; miel; barres de céréales composées principalement de noix, fruits secs, céréales transformées et chocolat; sauces. (I 1017467)</p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
---	--

31. Tussen partijen is *in confesso* dat de waren soortgelijk zijn (zie supra, 21).

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 meer 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 bezien, 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:

Ingeroepen recht E 4762613

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DORATI	DONATI ICE

Begripsmatige vergelijking

36. Noch het ingeroepen recht, noch het eerste woordbestanddeel van het bestreden teken heeft een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek.

37. Het tweede woordbestanddeel van het bestreden teken, het woord "ICE" is het Engelse woord voor "ijs". Deze Engelse term is dermate wijd verspreid en gebruikt in de Benelux dat het behoort tot het basisvocabulary van het in aanmerking komend publiek.

38. In dit kader dient opgemerkt te worden dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal 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 teken is beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide waren, daar deze alle betrekking kunnen hebben op ijsproducten. Het dominante element in het bestreden teken is dus "DONATI".

39. Met uitzondering van het beschrijvende element "ICE" hebben geen van beide tekens een vaststaande betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking geen verdere rol zal spelen bij de vergelijking van de tekens.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters, DORATI. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en drie letters.

41. Zoals hierboven reeds gesteld bij de begripsmatige vergelijking dient het eerste wordelement van het bestreden teken als het dominante element van dit teken te worden beschouwd, enerzijds door het beschrijvende karakter ervan en anderzijds door de positie ervan op het einde van het teken. Immers zal de aandacht van de consument veelal getrokken worden door het begin van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

42. Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken zijn quasi identiek. Immers is het enige verschil gelegen in de derde letter die in plaats van een "R" een "N" is. De overige letters komen identiek en in dezelfde positie voor. Hierdoor creëren merk en teken een visueel sterk overeenstemmende totaalindruk.

43. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het dominante element van het teken "DONATI" is, ook hier gaat de aandacht veelal uit naar het begin van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald), hetgeen hier versterkt wordt door het beschrijvende karakter van het tweede woord in het teken.

45. In tegenstelling tot hetgeen verweerder poneert, is het Bureau van oordeel dat de verwisseling van de medeklinker "R" door een "N" in het bestreden teken niet voor een dermate afwijkende uitspraak zorgt dat er hierdoor slechts sprake zou zijn van een geringe mate van overeenstemming. Immers blijft het klankbeeld en de cadans dezelfde en zal het overgrote deel van het publiek de klemtonen op dezelfde plaats leggen.


46. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van een sterke mate van overeenstemming.

Conclusie

47. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief vlak sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

48. De overeenstemming van de tekens is trouwens ook tussen partijen *in confesso* (zie supra, punt 21).

Ingeroepen recht I 1017467

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">DONATI ICE</p>

49. Het ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk bestaat uit een donkere vierkante achtergrond met op de voorgrond een afgeronde geometrische figuur met in het midden het onderstreepte woord "Dorati", waarbij rond het puntje op de i een aantal stipjes staan, de indruk wekkend dat het hier om een bloem gaat.

50. 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

51. Dit is niet anders in het voorliggende geval, waar door de positie, de vormgeving en het kleurgebruik de aandacht van het publiek getrokken wordt naar het centrale punt met het woordelement "Dorati". Het dominante element in het ingeroepen recht is dan ook dit woord.

52. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is dus *mutatis mutandis* van toepassing op dit ingeroepen recht.

Conclusie

53. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief vlak sterk overeenstemmend. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. 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, beide reeds geciteerd).

56. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het gebruikelijke consumptiegoederen die gericht zijn op het algemene Benelux publiek en verder geen grote financiële inspanning vereisen. Hierdoor zal het aandachtsniveau van de gemiddelde consument dus als normaal mogen worden beschouwd.

57. 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, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerken beschrijven van de waren in kwestie. Bekendheid werd niet ingeroepen, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

58. Gezien de sterke mate van overeenstemming van de tekens, alsook de soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. Met de opmerking van verweerder over de visuele verschillen tussen de ingeroepen rechten en het teken zoals het gecommmercialiseerd wordt (of zal worden, zie supra, 22), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen in het kader van een oppositie eveneens geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008). Het argument dat de partijen zich richten op een ander publiek en andere distributiekkanalen gebruiken (zie supra, 23), kan aldus niet weerhouden worden, aangezien dit niet blijkt uit de gehanteerde classificatie.

C. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2005101 wordt toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1196987 wordt niet ingeschreven.

63. 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, 06 december 2011

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri