



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005276
van 06 december 2011

Opposant: **Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company**
2401 Utah Avenue South, Suite 800
Seattle, Washington 98134
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Avenue Louise 235, bus 1
1050 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 5122213
CLOVER

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 6761829
CLOVER
tegen

Verweerder: **Koninklijke Philips Electronics N.V.**
Groenewoudseweg 1
5621 BA Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Philips Intellectual Property & Standards**
High Tech Campus 44
5656 AE Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1200190
CLOVER

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 maart 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk CLOVER ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 11 en 42. Deze aanvraag is onder depotnummer 1200190 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2010.
2. Op 1 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Gemeenschapsmerkinschrijving (nummer 5122213) van het woordmerk CLOVER, ingediend op 7 juni 2006 en ingeschreven op 8 juni 2007, ter onderscheiding van waren in klasse 11;
 - Gemeenschapsmerkinschrijving (nummer 6761829) van het woordmerk CLOVER, ingediend op 18 maart 2008 en ingeschreven op 4 december 2008, ter onderscheiding van waren in klasse 7.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijvingen.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 11 van de betwiste merkaanvraag 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands. Partijen zijn overeengekomen om de argumenten in het Engels uit te wisselen.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 juni 2010.
8. Op 26 juni 2010 liet verweerder weten akkoord te gaan met het gebruik van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten, hetgeen op 5 juli 2010 aan partijen werd bevestigd.
9. Naar aanleiding van verschillende gezamenlijke verzoeken om verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 4 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 7 juni 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 10 augustus 2011 heeft verweerder gereageerd. In deze reactie werd tevens verzocht een warenbeperking aan te tekenen. Het Bureau heeft op 23 augustus 2011 de reactie van verweerder aan opposant doorgestuurd, alsook de warenbeperking van het bestreden depot aan partijen bevestigd.

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 a BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat de inherent onderscheidende tekens in kwestie identiek zijn.

16. Voor wat betreft de waren in klasse 11, waartegen de opposant zich richt, meent hij dat er sprake is van identiteit of minstens een hoge mate van soortgelijkheid met de waren in de klassen 7 en 11 van de ingeroepen rechten. Immers betreft het in het geval van het bestreden teken de zogenaamde "class heading", zonder verdere specificatie.

17. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat er een substantieel gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken.

18. Ten slotte stelt opposant nog dat hij zijn ingeroepen merken zowel in de Verenigde Staten als in Europa gebruikt, terwijl geen van zijn concurrenten, noch andere ondernemingen in de sector van soortgelijke waren, dit woord gebruikt. Hij meent dan ook dat de merken een sterk onderscheidend karakter hebben en een ruime beschermingsomvang genieten.

19. Hij verzoekt derhalve de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren voor de waren in klasse 11 en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

20. Hoewel de tekens identiek zijn, meent verweerder dat er geen verwarringsgevaar bestaat bij het publiek.

21. Hij stelt dat het aangevraagde merk in de handel gebruikt zal worden voor verlichtingsproducten en hij verzoekt het Bureau dan ook het depot in kwestie te beperken tot "elektrische lampen, verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties; verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties, voorzien van LED lichtbronnen; onderdelen van voornoemde waren".

22. Deze waren zullen volgens verweerder bovendien gebruikt worden in het zeer professionele business to business verkoopkanaal en niet verkocht worden aan de gemiddelde consument. Hierdoor kan er naar mening van verweerder geen sprake zijn van verwarring in de handel.

23. De waren zijn aldus verweerder volledig verschillend en niet complementair.

24. Op grond van het bovenstaande stelt verweerder dat er geen verwarringsgevaar bestaat en verzoekt hij de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en de opposant in de kosten te verwijzen.

25. Indien opposant de oppositie wenst te handhaven, dan stelt verweerder voor verdere argumenten in te dienen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. Aangezien de twee ingeroepen rechten identiek zijn, zullen deze hieronder samen behandeld worden onder de noemer "het ingeroepen recht". De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CLOVER	CLOVER

32. De tekens in kwestie zijn identiek.

Vergelijking van de waren

33. 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).

34. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 7 Elektrische koffiemolens. (E 6761829)	
KI11 Elektrische koffiepoten. (E 5122213)	KI 11 Elektrische lampen, verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties; verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties, voorzien van LED lichtbronnen; onderdelen van voornoemde waren.

35. De waren van het ingeroepen recht zijn elektrische apparaten voor het malen en zetten van koffie. De waren in klasse 11 waartegen de oppositie is gericht en zoals door verweerder beperkt gedurende de procedure, zijn alle verlichtingsapparaten en onderdelen hiervoor. Deze waren hebben een totaal andere aard, bestemming en gebruik. Het loutere feit dat het hier in beide gevallen om elektrische apparaten gaat, die soms in dezelfde winkels zullen worden verkocht, is onvoldoende om soortgelijkheid vast te stellen. Bovendien zullen deze apparaten zich in deze verkooppunten niet in dezelfde rayons bevinden. Er bestaat tussen beide tevens geen complementair of concurrerend karakter.

36. De waren in kwestie zijn niet soortgelijk.

B. Overige factoren

37. Wat betreft het argument van opposant dat het ingeroepen recht een ruime beschermingsomvang zou genieten (zie supra, punt 18), dient ten eerste vastgesteld te worden dat dit niet werd onderbouwd. Ten tweede dient opgemerkt dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, *Marca mode*, C-425/98, 22 juni 2000).

38. Met het argument van verweerder dat de waren verkocht (zullen) worden via het business to business kanaal (zie supra, punt 22) kan geen rekening worden gehouden, voor zover dit niet uit de gehanteerde classificatie blijkt. Immers, kan met het feitelijke gebruik in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, 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, *GEU, Ferromix e.a.*, T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

39. Het standpunt van verweerder dat hij nog extra argumenten zal indienen indien opposant zijn oppositie niet intrekt (zie supra, punt 25), kan niet worden verenigd met de bewoordingen van het uitvoeringsreglement (hierna "UR"). Regel 1.17 UR voorziet immers maar in een enkele ronde voor partijen om hun argumenten in te dienen.

C. Conclusie

40. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (zie in die zin arresten HvJEU van 12 oktober 2004, *Vedial/BHIM*, C-106/03 P en 13 september 2007, *Il Ponte Finanziaria/BHIM*, C-234/06 P, alsook arresten Gerecht van 22 januari 2009, *easyHotel*, T-316/07 en 13 april 2010, *YOKANA*, T-103/06). Aangezien de waren niet soortgelijk zijn, kan er – ondanks de identiteit van de tekens – geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2005276 wordt afgewezen.

42. De Benelux merkaanvraag met nummer 1200190 wordt ingeschreven.

43. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 06 december 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek