

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005693
van 28 oktober 2011

Opposant: **OPHRYS MEDICA, société par actions simplifiée**
462, rue Benjamin Delessert - Le Sextant
77550 Moissy-Cramayel
Frankrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk: **Europese inschrijving 8600561**

Ophrys

tegen

Verweerder: **Marcel Soomers h.o.d.n. Wijngoed Fromberg**
Hunsstraat 42 A
6367 JL Voerendaal
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1206848**
Ophrys

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Ophrys voor waren in klasse 33. Het depot is onder nummer 1206848 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 augustus 2010.

2. Op 25 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie werd gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4827614 van het woordmerk OPHRYS, ingediend op 11 januari 2006 en ingeschreven op 24 januari 2007 voor waren in de klassen 3, 5 en 10;
- Europese inschrijving 8600561 van het gecombineerde woord- /beeld



, ingediend op 7 oktober 2009 en ingeschreven op 5 april 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 en 44;

- Europese inschrijving 7555576 van het woordmerk OPHRYS, ingediend op 28 januari 2009 en ingeschreven op 25 augustus 2009 voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 38.

3. Bij de indiening van de argumenten heeft de opposant de grondslag van de oppositie beperkt tot de waren en diensten in de klassen 32 en 44 (zie overweging 15), bijgevolg worden Europese inschrijvingen 4827614 en 7555576 niet in overweging genomen, aangezien deze geen bescherming genieten voor de genoemde klassen.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het overgebleven ingeroepen recht.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 32 en 44 van Europese inschrijving 8600561.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 november 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 januari 2011 de mededeling van

aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 maart 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 3 maart 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 3 mei 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 13 mei 2011.

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

Met opmaak

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 opposant

15. Bij de indiening van de argumenten beperkt de opposant de grondslag van de oppositie tot de waren en diensten in de klassen 32 en 44. Deze waren en diensten zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 33 van verweerder. De bieren in klasse 32 van opposant en de alcoholhoudende dranken in klasse 33 van verweerder worden immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze beslissing naar enkele uitspraken van het BBIE en het BHIM. Bovendien is het volgens opposant meer dan waarschijnlijk dat de waren van verweerder in klasse 33 wijn behelzen, aangezien verweerder handelt in naam van een wijngoed. Wijn is volgens opposant soortgelijk aan de diensten in klasse 44, aangezien wijnbouw beschouwd kan worden als een soort landbouwactiviteit.

16. Het enige verschil tussen merk en teken is gelegen in de visuele weergave, op auditief en begripsmatig vlak zijn merk en teken identiek. De totaalindruk is dan ook in zeer sterke mate overeenstemmend, aldus opposant.

17. Gezien het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder licht de totstandkoming van het bedrijf toe; het gaat kort gezegd om een relatief klein wijn producerend Nederlands wijngoed dat een exclusief product maakt. De naam Ophrys is afkomstig van de zeldzame orchidee Ophrys Apifera (bijen orchidee) die in het gebied van het wijngoed groeit. In 1997 werd de naam OPHRYS reeds gedeponeed, deze registratie is echter vervallen door een administratieve vergissing binnen het bedrijf van verweerder. In 2010 werd de naam Ophrys wederom vastgelegd door verweerder om bescherming van de naam voor wijnen te verkrijgen. Volgens verweerder heeft hij dan ook in principe recht op de titel "oudere inschrijving".

19. Er is volgens verweerder geen sprake van soortgelijke waren, aangezien opposant werkzaam is in de medische, dan wel farmaceutische branche en verweerder de naam gebruikt voor een mousserende wijn. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar de uitdraaien van de respectievelijke websites. Na enig speurwerk heeft verweerder geconstateerd dat opposant geen dranken zoals bieren op de markt brengt. Verweerder merkt op dat opposant geen bewijzen heeft ingediend om het tegendeel te bewijzen. Volgens verweerder is er voor de waren en diensten in de klassen 16, 29, 30 31, 35 en 38 van opposant sprake van "token use". Verweerder verwijst hierbij naar het proefschrift "Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief" van Tobias Cohen Jehoram. Verweerder merkt bovendien op dat op de website van opposant te lezen is dat de producten alleen op het vasteland van Frankrijk en Corsica te verkrijgen zijn.

20. Er is volgens verweerder ook geen sprake van dezelfde distributiekkanalen, zoals opposant stelt, aangezien blijkens de website van opposant de waren van opposant alleen aangeboden worden via apotheken en internet. De afzet van de waren van verweerder vindt voornamelijk plaats in Nederland middels directe verkoop vanaf het bedrijf of rechtstreeks aan restaurants. Consumenten zullen de waren van opposant en verweerder dan ook nooit tegelijk tegenkomen, aldus verweerder.

21. Bij een zoektocht op internet kan de consument volgens verweerder niet in verwarring raken, aangezien men over meer informatie dient te beschikken met betrekking tot het gezochte product om het juiste merk te vinden. Als dat niet het geval is, dan komt men terecht op allerlei websites over orchideeën, aangezien "orphys" de naam van een orchidee is. Daarom is verweerder van oordeel dat OPHRYS beschrijvend is voor de waren, aangezien het in aanmerking komend publiek zal menen dat er preparaten of extracten van de bloem in de producten verwerkt zijn. Voor de waren in de klassen 5 en 10 geldt daar nog bij dat een Latijnse term door apothekers gekend zal zijn.

22. Verweerder merkt op dat opposant een beeldmerk inroept, waarbij ook de figuratieve elementen van belang zijn. Een beeldmerk geeft niet dezelfde rechten op de woordelementen die daarin verwerkt zijn. Als bescherming van een woord belangrijk is, zal ook een woordmerk moeten worden geregistreerd volgens verweerder.

23. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

24. Tot slot verwijst verweerder naar de uitspraak van het BBIE die opposant aanhaalt waarin het Bureau heeft geoordeeld dat bieren en alcoholhoudende dranken soortgelijk zijn en vraagt hij zich af waarom bij een dergelijke praktijk nog onderscheid zou worden gemaakt tussen waren in klasse 32 en

in klasse 33. Ook is verweerder nog van mening dat hij de waren van opposant heeft gedoopt en dat het niet getuigt van fatsoen dat opposant nu wel bezwaar maakt tegen het depot van verweerder.

III. BESLISSING

Met opmaak

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 tekens


28. 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).

29. 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).

30. 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Ophrys

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Ophrys in een speciale schrijfwijze in paarse letters. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord Ophrys.

33. 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. Dit is in geval van het ingeroepen recht niet anders, aangezien de grafische elementen slechts gelegen zijn in de opmaak van het woord. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal dus uitgaan naar het wordelement Ophrys (zie ook GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Visueel zijn merk en teken sterk overeenstemmend.

34. Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In dit concrete geval zijn de beide woordbestanddelen identiek, waardoor er op auditief vlak sprake is van identieke tekens.

35. Het Bureau veronderstelt de betekenis van Ophrys, de Latijnse benaming voor orchidee, niet algemeen bekend en is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek aan het woord Ophrys geen duidelijke en eenduidige betekenis zal toekennen. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde. Voor zover het publiek wel bekend zou zijn met de betekenis, zijn merk en teken identiek.

Conclusie

36. Op visueel vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen. Op auditief vlak zijn zij identiek. Een begripsmatige vergelijking is ofwel niet aan de orde, waardoor het begripsmatig aspect geen

verdere rol meer zal spelen bij de beoordeling. Ofwel zullen merk en teken als begripsmatig identiek opgevat worden.

Vergelijking van de waren

37. 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).

38. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; limonades; vruchtnectars; koolzuurhoudende dranken; alcoholvrije aperitieven.	
	Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
Klasse 44 Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; medische diensten; diergeneeskundige diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; Medische diensten; plastische chirurgie; diensten op het gebied van ziekenhuizen; Verpleegtehuizen; herstellingsoorden en rusthuizen; diensten van opticiens; schoonheidssalons; kapsalons; cosmetische dierenverzorging; Tuinieren; diensten van tuin- en landschapsarchitecten.	

40. De bieren in klasse 32 van opposant en de alcoholhoudende dranken in klasse 33 van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk. Ze worden immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd. Ze zijn concurrerend, de keuze tussen een biertje of een ander aperitiefje wil nog wel eens wisselen en ze zijn complementair, bij het borrelen wordt gekozen voor bier om vervolgens bij het eten gevolgd te worden door een ander drankje. Ook zijn de verkooppunten en de distributiekkanalen van bieren en alcoholhoudende dranken over het algemeen hetzelfde (zie ook BBIE oppositiebeslissing 2002649 TAGUS, 30 oktober 2009).

41. Voor wat betreft de reactie van verweerder inzake de vergelijking van de waren in klasse 32 en 33 (zie overweging 24), wijst het Bureau er op dat de waren van het bestreden teken de algemene

categorie "alcoholhoudende dranken" betreft en dat deze waren derhalve vergeleken moeten worden met de waren van opposant. Nu het hier een categorie van waren betreft, kan en hoeft het Bureau geen analyse te maken van alle waren die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006). Bovendien hoeven waren en diensten niet in dezelfde klasse voor te komen of zelfs in een bepaalde categorie in dezelfde klasse, om bij de vergelijking van de waren tot de conclusie te komen dat er sprake is van het bestaan of ontbreken van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten (zie in die zin ook GEU, MANSO DE VELASCO, T-259/06, 16 december 2008).

A.2 Globale Beoordeling

42. 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.

43. 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 geciteerd).

De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

44. 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). Hoewel de aanduiding "Ophrys" de Latijnse benaming voor orchideeën is, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet bekend zal zijn met deze term (zie ook overweging 35). Het ingeroepen recht heeft derhalve een normaal onderscheidend vermogen voor de in het geding zijnde waren en diensten. Bovendien wijst het Bureau erop dat opposant zich niet beroept op waren in klasse 5. Het argument van verweerder dat de betekenis van deze Latijnse term bij een deel van het in aanmerking komend publiek met kennis van de Latijnse taal bekend verondersteld mag worden (zie overweging 21) is daarom niet relevant. Tot slot merkt het Bureau in het kader van het onderscheidend vermogen op dat dit niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

45. Op grond van het voorgaande en door de sterke overeenstemming van de tekens en de mate van soortgelijkheid van de waren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

46. Het argument van verweerder dat hij gezien de eerdere vervallen registratie recht zou hebben op de term "eerdere inschrijving" (zie overweging 18) doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. Een dergelijke mogelijk bestaande grond voor verdediging, die betrekking heeft op de geldigheid van de ingeroepen rechten, kan in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

47. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventueel de 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). Het ingeroepen recht is echter nog niet gebruiksplichtig, opposant hoefde dus ook geen bewijzen in te dienen om aan te tonen voor welke waren het merk daadwerkelijk gebruikt wordt.

48. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat als bescherming van een woord belangrijk is, ook een woordmerk geregistreerd zal moeten worden (zie overweging 22) wijst het Bureau erop dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient 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) zoals in deze beslissing ook door het Bureau gedaan is.

C. Conclusie

49. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. Oppositie met nummer 2005693 wordt toegewezen.

51. Beneluxdepot 1206848 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 28 oktober 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman