



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005807

van 25 oktober 2012

- Opposant:** **SODALCO S.r.l.**
Via Muzio Attendolo 13
20141 Milano
Italië
- Gemachtigde:** **BUREAU CALLEWAERT B.V.B.A.**
Brusselsesteenweg 108
3090 Overijse
België
- Ingeroepen recht 1:** FRESH & CLEAN
(internationale inschrijving 471369)
- 
- Ingeroepen recht 2:**
(internationale inschrijving 476456)
- 
- Ingeroepen recht 3:**
(Europese inschrijving 1476456)
- tegen*
- Verweerder:** **NDC MiniMax Int. BV**
Zandloper 10
1731 LM Winkel
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1208143)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 september 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 2, 3 en 4. Dit depot is onder nummer 1208143 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 september 2010.

2. Op 30 november 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 471369 van het woordmerk FRESH & CLEAN, ingediend op 27 augustus 1982 voor waren in de klassen 3 en 5;
- Internationale inschrijving 857378 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 7 september 2004 en ingeschreven op 13 maart 2006 voor waren in de klassen 3, 5, 16 en 21;

- Europese inschrijving 1476456 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 26 januari 2000 en ingeschreven op 31 maart 2008 voor waren in de klassen 3, 5, 16 en 21.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in klasse 3 van het betwiste depot 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 is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 december 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 februari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 februari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 april 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 14 april 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 10 mei 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 juli 2011 om daarop te reageren.
10. Op 11 juli 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 22 juli 2011 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. Opposant merkt op dat de woorden FRESH en CLEAN centraal staan in het betwiste teken en daardoor het meest opvallen en dus de dominante elementen zijn. Aan de term "eco" kan geen onderscheidend vermogen worden toegekend, aangezien die door de consument zal worden beschouwd als een louter beschrijvende toevoeging, verwijzend naar de ecologische aard van de producten. Daarnaast zullen de woorden FRESH MARINE volgens opposant worden beschouwd als een verwijzing naar een subgroep van producten.
15. De dominante elementen van het betwiste teken zijn volgens opposant visueel identiek aan het ingeroepen woordmerk en aan de woordelementen van de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken. Daarnaast is de vorm van het betwiste teken analoog aan deze van het tweede ingeroepen recht. Bovendien is het figuratieve "subelement" "eco", links onderaan het betwiste teken, vergelijkbaar met de onderste element van dit tweede ingeroepen recht, aldus opposant.
16. De woorden FRESH en CLEAN worden identiek uitgesproken en de consument zal minder aandacht besteden aan de woorden "eco" en "fresh marine", zo meent opposant. Auditief ziet hij dan ook geen verschil tussen de tekens.

17. Aangezien de tekens nagenoeg uit dezelfde woorden bestaan, neemt opposant aan dat ze ook begripsmatig identiek zijn.

18. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek of minstens soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten

19. Opposant wijst er nog op dat de ingeroepen rechten op grote schaal gebruikt worden en daardoor een grote bekendheid genieten, hetgeen hij illustreert aan de hand van de omzetcijfers over de jaren 2000 tot 2007 en een marktonderzoek. Door deze grote bekendheid komt aan deze merken een sterk onderscheidend vermogen toe, waardoor het gevaar voor verwarring nog toeneemt, aldus opposant.

20. Om deze redenen verzoekt opposant het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder licht vooreerst toe dat het betwiste teken bestaat uit het merk FRESH MARINE en de productaanduiding FRESH CLEAN, waarvan hij er nog vijf andere in zijn assortiment voert. Dit heeft zijn weerslag, aldus verweerder, op de auditieve wijze waarop men het teken zal aanduiden: de consument zal refereren aan FRESH MARINE, en pas daarna aan het product dat hij wil.

22. Visueel verschilt het betwiste teken van het ingeroepen woordmerk doordat het eerstgenoemde verscheidene figuratieve elementen en meerdere wordelementen bevat. Ook de ingeroepen figuratieve merken vindt verweerder niet overeenstemmen met het betwiste teken.

23. Begripsmatig verwijst het hoofdelement van het betwiste teken, FRESH MARINE, naar de productlijn van verweerder, namelijk shampoo voor boten, en de term "fresh clean" naar een specifiek product uit deze lijn. Verweerder acht de tekens derhalve begripsmatig niet identiek.

24. Verweerder ziet noch identiteit, noch soortgelijkheid of complementariteit tussen de waren van het betwiste teken en deze van de ingeroepen rechten.

25. Verweerder meent dat er geen sprake van gevaar voor verwarring kan zijn en verzoekt derhalve het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Bekendheid van de ingeroepen rechten

26. Ten bewijze van de grote bekendheid van zijn ingeroepen rechten voegt opposant de volgende stukken toe:

- een verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger van opposant aangaande de omzet van 2000 tot en met 2007 en aangaande het gebruik van het merk Fresh & Clean;
- een verklaring van een onafhankelijk marktonderzoekbedrijf.

27. De verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger van opposant vermeldt dat in de genoemde periode jaarlijkse omzetcijfers werden gerealiseerd van enkele tientallen miljoenen euro's onder het merk Fresh & Clean voor waren en diensten in de klassen 3 en 24 en dat dit merk sinds de jaren '70 wordt gebruikt. De verklaring vermeldt echter niet waar deze omzet werd gerealiseerd; zij is opgesteld in Italië in het Italiaans (een Franse vertaling is bijgevoegd). Noch uit deze verklaring noch uit de omzetcijfers kunnen dus conclusies worden getrokken aangaande de bekendheid van de ingeroepen rechten in de Benelux.

28. De verklaring van het marktonderzoeksbureau is eveneens in Italië en in het Italiaans opgesteld (met Franse vertaling) en vermeldt expliciet dat het onderzoek betrekking had op de Italiaanse markt. Ook hieruit kunnen dus geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de bekendheid van de ingeroepen rechten in de Benelux.

Conclusie

29. Opposant heeft niet aangetoond dat zijn ingeroepen rechten een grote bekendheid genieten in de Benelux, zodat niet moet worden uitgegaan van een verruimde beschermingsomvang van deze rechten.

A.2. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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 tekens en van de waren

33. 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).



34. 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).

35. 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).

36. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, *MATRATZEN*, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

37. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 857378):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
 <p>Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits d'hygiène pour le secteur médical; substances diététiques à usage médical, aliments</p>	 <p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>

<p>pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p> <p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel de reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.</p> <p>Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.</p>	
---	--

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, met bovenaan de gestileerde afbeelding van een druppel water, omringd door horizontale concentrische cirkels, die suggereren dat de druppel in een plas water valt. In deze druppel staat de tekst FRESH & CLEAN. Onderaan dit beeldmotief bevinden zich twee figuurtjes in de vorm van waterdruppels, het ene met de letter F op de buik, het andere met de letter C en tussen beiden in het teken &.


39. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, uitgevoerd in verschillende tinten groen en blauw. Centraal staat een groene ring, met daarin in witte letters de tekst FRESH CLEAN, onder elkaar geplaatst. Rondom de ring bevinden zich verscheidene groene blaadjes, variërend in grootte en positie. Links bovenaan staat de tekst FRESH MARINE in blauwe en groene letters, gevolgd door een aantal kleine cirkeltjes, kennelijk luchtballonnen voorstellend. Ten slotte bevindt zich links onderaan het teken het woord "eco" in groene, dubbelomrande letters en met een klein blaadje boven de letter "e".

40. De figuratieve elementen stemmen in geen enkel opzicht overeen. Bij nadere beschouwing bevinden zich ook wel enkele waterdruppeltjes op een aantal blaadjes van het betwiste teken, maar deze zijn noch qua vorm noch inzake grootte te vergelijken met deze van het ingeroepen recht. Ook de figuurtjes daarin ontbreken in het betwiste teken.

41. Van de woordelementen komt de combinatie van de woorden FRESH en CLEAN identiek voor in het betwiste teken, en het woord FRESH zelfs nog een tweede maal, in een andere combinatie. Deze woorden hebben op zich echter geen onderscheidend vermogen ten aanzien van de betrokken waren, aangezien ze kenmerken van deze waren aanduiden, namelijk hun bestemming en gebruiksdoel (fris/zuiver en schoon). Het gemeenschappelijk voorkomen van deze beschrijvende elementen is dan ook onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 1476456):


Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>FRESH & CLEAN</p> <p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p> <p>Klasse 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.</p> <p>Klasse 16 Papier, karton en drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.</p> <p>Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	 <p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>
--	--

42. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden FRESH en CLEAN in dubbelomrande schaduwletters in het rood, blauw en zwart en tussen de woorden een wat kleinere ampersand.

43. Hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot het vorige ingeroepen recht geldt onverkort voor dit ingeroepen recht.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 471369):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>FRESH & CLEAN</p> <p>Classe 3 Serviettes parfumées en ouate de cellulose.</p> <p>Classe 5 Serviettes en ouate de cellulose pour l'hygiène.</p>	 <p>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.</p>

44. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden FRESH en CLEAN met daartussen een ampersand. Hierboven is reeds geconstateerd dat van deze woorden, noch afzonderlijk, noch in combinatie, enige merkenrechtelijke bescherming kan uitgaan. De conclusie ten

aanzien van dit ingeroepen recht moet dan ook luiden dat het identiek voorkomen van deze woorden in het betwiste teken onvoldoende is om overeenstemming aan te nemen.

Conclusie

45. Het betwiste teken heeft uitsluitend beschrijvende, niet onderscheidende elementen gemeenschappelijk met de ingeroepen rechten. De totaalindruk van de tekens is evenwel niet overeenstemmend.

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

B. Conclusie

47. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2005807 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1208143 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 25 oktober 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Simonne Stevens-Vermeire