

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005914
van 13 april 2012

Opposant: **Perfetti Van Melle Benelux B.V.**
Zoete Inval 20
4815 HK Breda
Nederland

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 884455**



Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 820421**



Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 876797**



tegen

Verweerder: **Kraft Foods Global Brands LLC, Delaware limited liability company**
Three Lakes Drive
Northfield, Illinois 60093
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1212536**
DENTYNE PURE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 oktober 2010 heeft verweerder voor waren in klasse 30 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk DENTYNE PURE. Deze aanvraag is onder depotnummer 1212536 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 oktober 2010.

2. Op 30 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 884455, ingediend op 1 juli 2010 en ingeschreven op 11 oktober 2010 voor waren in klasse 30 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Benelux inschrijving 820421, ingediend op 19 maart 2007 en ingeschreven op 7 juni 2007 voor waren in klasse 30 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Benelux inschrijving 876797, ingediend op 8 februari 2010 en ingeschreven op 10 mei 2010 voor waren in klasse 30 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.

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. 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 de partijen op 4 januari 2011.

8. Op 17 januari 2011 heeft verweerder ingestemd met het verzoek van opposant om gebruik te maken van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Dit is dezelfde dag nog aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 14 mei 2011 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

10. Op 12 mei 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 6 juli 2011 gereageerd. Op 11 juli 2011 is deze reactie door het Bureau aan opposant gezonden.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant stelt actief te zijn op het vlak van de wereldwijde productie en verdeling van snoepgoed en kauwgom.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de waren in kwestie is opposant van oordeel dat deze identiek, dan wel minstens zeer soortgelijk zijn.

19. Met betrekking tot de tekens stelt opposant dat deze het element "PURE" gemeenschappelijk hebben, hetgeen in zowel de merken als het teken als onderscheidend element dient te worden beschouwd. Op grond hiervan concludeert opposant tot een hoge mate van visuele overeenstemming. Auditief is het element "PURE" identiek. In het licht van het gemeenschappelijke element "PURE" is opposant ten slotte van oordeel dat de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmend zijn.

20. In het bijzonder inzake de onderscheidende en dominante elementen onderlijnt opposant dat het element "PURE" onderscheidend en dominant is. Het fungeert volgens hem in het tweede en derde ingeroepen recht als submerk onder het paraplu-merk "MENTOS". Hetzelfde geldt voor het teken waar het als submerk dient onder "DENTYNE", hetgeen op zich niet erg onderscheidend is voor producten die met de tanden gekauwd dienen te worden. Opposant stelt verder dat PURE uniek is en niet door concurrenten wordt gebruikt ter aanduiding van snoepgoed.

21. Op grond van de onderliggende samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de waren is opposant van mening dat dit reeds dient te volstaan om tot gevaar voor verwarring te concluderen.

22. Verder verwijst opposant nog naar de Europese rechtspraak inzake Thomson Life, die hij van toepassing acht op onderhavig geval. Tevens stelt hij dat de consument naar de producten zal verwijzen door gebruik te maken van het submerk "PURE" en dat in het licht van het onvolmaakte beeld dat achterblijft bij de consument het dit element is dat zal worden onthouden.

23. Bovendien wijst opposant erop dat de waren in kwestie zogenaamde "fast moving consumer goods" zijn die impulsief worden aangeschaft. De aandacht van de consument bij de aankoop van dergelijke producten is dan ook laag, aldus nog opposant.

24. Aangezien de markt snel verandert en er ook regelmatig veranderingen van eigenaar plaatsvinden, zal de consument volgens opposant nog meer geneigd zijn te denken dat er tussen merken verbanden bestaan, hetgeen zal bijdragen aan het verwarringsgevaar.

25. Zoals reeds eerder gesteld, meent opposant dat "PURE" een onderscheidend karakter heeft. Daarenboven wijst opposant op het succes van de productlijn en de miljoenen die sinds 2007 in België en Nederland zijn gependend aan de marketing van deze PURE-lijn.

26. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het bestreden teken geheel te weigeren en de verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

27. Verweerder gaat in eerste instantie in op de achtergrond van de onderneming, diens positie op de markt, alsook de onder het bestreden teken verkochte aantallen waren in de Verenigde Staten en de daarmee samenhangende marketinguitgaven. Tevens verwijst hij naar de origine van het product in kwestie, alsook een onderzoek waaruit blijkt dat consumenten menen dat een van de dimensies van persoonlijke mondhygiëne het reinigen van de mond is, waarbij door de consumenten de Engelse woorden "clean, pure en white" werden gebruikt. Deze resultaten werden aan verweerder bezorgd een jaar voor opposant ooit een stuk kauwgom onder de naam MENTOS PURE FRESH verkocht. Ten slotte stelt verweerder nog dat het gebruik van de term "pure" door hem gezien werd als de beste naam om het effect van het neutraliseren en zuiveren van de slechte adem te beschrijven. Op alle verpakkingen staan trouwens prominent het bekende merk DENTYNE en de slogan "purifies your breath" vermeld.

28. Volgens verweerder beperkt opposant zich bij de vergelijking van de tekens gemakshalve tot het bestaande Engelse woord "PURE" om niet de overduidelijke verschilpunten te moeten vermelden. Een dergelijke vergelijking is in strijd met de rechtspraak, aldus nog verweerder.

29. Op visueel vlak vertonen de tekens volgens verweerder grote verschillen, zodat het louter voorkomen van het enige gemeenschappelijke element, bestaande uit een opeenvolging van vier letters die het woord "PURE" vormen, onvoldoende is om voor een voldoende significante overeenstemming te zorgen. Ook op auditief vlak meent verweerder dat de tekens niet overeenstemmend zijn en dit mede door het verbale element DENTYNE aan het begin van het bestreden teken.

30. Op begripsmatig vlak verwijzen de merken en het teken naar de zuiverende werking van kauwgom, waardoor ze in zekere mate begripsmatig overeenstemmen. Echter, deze gradatie van overeenstemming blijft beperkt door de aanwezigheid in het bestreden teken, alsook in de twee laatste ingeroepen rechten van de respectievelijke elementen "DENTYNE" en "MENTOS".

31. Verweerder betwist niet dat de waren identiek zijn. Hij stelt dat beide partijen kauwgom op de markt brengen die de hoedanigheid hebben om de adem van de consument te verfrissen of te zuiveren en hiervoor de gebruikelijke term "pure" bezigen om dit te beschrijven. De verpakkingen zoals deze op de markt aanwezig zijn, vertonen echter wel duidelijke verschillen.

32. Met betrekking tot het verwarringsgevaar stelt verweerder dat het enige overeenstemmende element tussen de merken en het teken, het beschrijvende woord "pure", er niet kan voor zorgen dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Het meest onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken, te weten DENTYNE, verschilt fundamenteel van de eerdere merken. De andere elementen die opposant heeft aangedragen in zijn argumenten hebben naar oordeel van de verweerder een beperkte bewijskracht. Hij concludeert dan ook dat op basis van de verschillen tussen de tekens er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komend publiek.

33. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel te verwerpen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

35. 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."


36. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen recht B884455

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	DENTYNE PURE

38. 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).

39. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

40. 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).

41. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

42. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "PURE" in lichtblauwe wit omrande hoofdletters weergegeven op een donderblauwe rechthoekige achtergrond.


43. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden "DENTYNE" en "PURE".

44. Hoewel het eerste woord van het bestreden teken een verwijzing in zich draagt naar tanden is het in zijn geheel genomen onderscheidend. Het woord "pure" daarentegen is het Engelse woord voor "puur, zuiver, uitsluitend"¹. Dit element duidt dus aan dat het product zuiver en puur van smaak is. Tevens wordt deze term vandaag de dag vaak gebruikt om aan te duiden dat het hier om natuurlijke producten gaat, zonder enige toevoeging. Het betreft hier een Engels woord dat vaak voorkomt en bovendien sterk aanleunt bij het Nederlandse en Franse equivalent (puur en pur(e)). Het wordelement zal hierdoor door het publiek aanstonds begrepen worden als beschrijvend en weinig onderscheidend voor de aangeduide waren.

45. Hoewel het wordelement "PURE" identiek voorkomt in de tekens, is het Bureau niettemin van oordeel dat dit onvoldoende is om tot gevaar voor verwarring te leiden. Zoals hiervoor reeds is vastgesteld ontbeert het wordelement "PURE" in beide tekens onderscheidend vermogen door het beschrijvend karakter. Het argument van opposant (zie supra, punt 22) betreffende de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak "Thomson Life" (C-120/04, 6 oktober 2005) kan in deze niet overtuigen. Immers stelde het Hof dat *"er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt"*. Door het ontbreken van het normaal onderscheidend vermogen van het wordelement van het ingeroepen recht, wordt niet voldaan aan de criteria vastgesteld door het Europese Hof.

46. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement "PURE" in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang van het wordelement van het ingeroepen recht, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

Ingeroepen rechten B820421 en B876797

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

47. De overige twee ingeroepen recht zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, die door de toevoeging van de overige woord- en beeldelementen nog veel verder verwijderd liggen van het bestreden teken dan het eerste ingeroepen recht, waardoor in het licht van het voorgaande dient

¹ Zie Van Dale, Groot Woordenboek Engels - Nederlands.

vastgesteld te worden dat het louter voorkomen van het beschrijvende en niet-onderscheidende woord "PURE" in deze merken zeker onvoldoende is om tot gevaar voor verwarring te concluderen.

Vergelijking van de waren

48. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

49. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren volledigheidshalve hieronder opgenomen.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Kauwgom. (B884455) KI 30 Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, snoep, kauwsnoepjes, karamel, kauwgom, klapkauwgom, zuurtjes (snoep), gomballen, lollies, gombeertjes, winegums, gelatinesnoepjes, drop (suikerwerk), toffees (snoep), zoetwaren, mint snoepjes, ijs, suiker, chocolade, cacao. (B820421) KI 30 Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, snoep, kauwsnoepjes, kauwgom, klapkauwgom, karamel, zuurtjes, gomballen, lollies, drop (suikerwerk), gombeertjes, gelatinesnoepjes, mint snoepjes, chocolade, cacao, suiker, zoetwaren, toffees. (B876797)	KI 30 Niet-medicinale suikerwaren; suikerwaren waaronder mint snoepjes.

B. Overige factoren

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punten 27 en 31) 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 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).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend een beschrijvend woorelement gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van de

merken en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

52. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2005914 wordt afgewezen.

54. Het Benelux depot met nummer 1212536 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 13 april 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Paul Vink