

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006090

van 12 juli 2013

Opposant: **Dole Food Company, Inc.,**
Delaware corporation
One Dole Drive
Westlake Village, California 91362
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **V.O.**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 2223**
DOLE

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 3439288**



Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 3400447**
DOLE

Ingeroepen recht 4: **Europese inschrijving 4967378**
DOLE FRUITS DU BIEN-TRE

tegen

Verweerder: **Vandemoortele Lipids,**
naamloze vennootschap
Moutstraat 64
9000 Gent
België

Gemachtigde:

GEVERS

Holidaystraat 5

B-1831 Diegem

België

Betwiste merk:

Benelux depot 1216315

DOLCA

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 22 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk DOLCA voor waren in de klassen 29 en 30. Het depot is onder nummer 1216315 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 december 2010.

2. Op 25 februari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 2223 van het woordmerk DOLE, ingediend op 14 januari 1971 voor waren in de klassen 29 en 32;
- Europese inschrijving 3439288 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



- , ingediend op 13 oktober 2003 en ingeschreven op 19 mei 2005 voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32;
- Europese inschrijving 3400447 van het woordmerk DOLE, ingediend op 13 oktober 2003 en ingeschreven op 1 juni 2005 voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32;
- Europese inschrijving 4967378 van het woordmerk DOLE FRUITS DU BIEN-ÊTRE, ingediend op 20 maart 2006 en ingeschreven op 6 augustus 2010 voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32;
- DOLE, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Bij het indienen van de argumenten heeft opposant aangegeven zich niet langer te baseren op het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de overige ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 maart 2011. De gegevens van de opposant zoals weergegeven op het oppositieformulier stemden niet overeen met de gegevens in het register voor wat betreft Benelux inschrijving 2223. Het Bureau heeft de oppositieformulieren daarom tevens opgevat als een impliciet verzoek tot aantekening van wijziging (overdracht). De opposant werd tot en met 17 maart 2011 in de gelegenheid gesteld om deze

aantekening te regulariseren. Op 22 maart 2011 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant aan alle vereisten had voldaan.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 maart 2012. Het Bureau heeft op 9 maart 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 mei 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 mei 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 mei 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juli 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 20 juli 2012 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Verweerder doet hierbij eveneens het verzoek de warenlijst van het bestreden depot te beperken tot specifieke waren in klasse 29. Deze reactie en dit verzoek alsmede de mededeling van warenbeperking zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 augustus 2012, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 2 oktober 2012 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

11. De opposant heeft op 1 oktober 2012 de bewijzen van gebruik ingediend. Deze bewijzen zijn door het Bureau aan de verweerder gezonden op 3 oktober 2012, waarbij een termijn tot en met 3 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 27 november 2012 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Deze reactie werd op 5 december 2012 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Bij het indienen van de argumenten geeft opposant aan de oppositie niet langer te baseren op het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

17. Opposant licht toe dat Dole Food Company reeds in 1851 in Hawaï als ananas producent is begonnen. In 1933 werd het eerste blikje ananas en ananassap met het merk DOLE erop gedrukt en

sindsdien heeft het merk veel bekendheid vergaard over de hele wereld. Ter ondersteuning van deze stelling voegt opposant stukken bij.

18. De merken DOLE en het teken DOLCA hebben in hun totaliteit geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal, een begripsmatige vergelijking speelt volgens opposant dan ook geen rol. De elementen "FRUITS DU BIEN-ETRE" in één van de ingeroepen rechten kan als minder onderscheidend onderdeel van het merk worden aangemerkt, waardoor DOLE het dominante element van dit merk is.

19. De eerste drie letters van de woorden DOLE en DOLCA zijn identiek, enkel het einde is verschillend, aldus opposant. Een deel van het publiek zal DOLE in twee lettergrepen uitspreken, in welk geval zowel de merken als het teken in twee lettergrepen worden uitgesproken. Voor zover het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht in één lettergreep uitspreekt, is het auditief volledig hernomen in het bestreden teken. De merken en het teken zijn volgens opposant visueel en auditief sterk overeenstemmend.

20. De waren "eetbare oliën en vetten" komen volgens opposant expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. "Emulsies op basis van eetbare oliën en vetten" zijn sterk soortgelijk. Bovendien zijn "eetbare oliën en vetten" volgens het Bureau en het BHIM soortgelijk aan "groente en fruit", aldus opposant. "vinaigrettes" in het bestreden teken zijn volgens opposant sterk soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

21. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit de gewone consument, nu het dagelijkse levensmiddelen betreft. Het aandachtsniveau mag dus normaal worden geacht.

22. Volgens opposant trekt verweerder door het gebruik van het bestreden teken ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik en doet hij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk DOLE.

23. Gezien de bekendheid van de ingeroepen rechten, het ab initio onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen.

24. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant verwezen naar de stukken die reeds bij de argumenten werden ingediend en aanvullende bewijzen van gebruik ingediend. Opposant reageert nog op de warenbeperking van verweerder en is van mening dat ook de waren "olijfolie en olijfmengsels" soortgelijk zijn aan de waren van opposant. Verder gaat opposant ook nog inhoudelijk in op de reactie van verweerder voor wat betreft de vergelijking van de tekens en de globale beoordeling.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder verzoekt eerstens om indiening van bewijzen van gebruik van de gebruikspflichtige merken om aan te tonen dat de ingeroepen rechten gebruikt worden voor "eetbare oliën en vetten". Voorts geeft verweerder aan de waren in klasse 29 te beperken tot "olijfolie en olijfoliemengsels".

26. Opposant heeft aangegeven dat DOLE geen betekenis heeft. Dolca is echter afgeleid van het Italiaanse woord "dolce" dat "zacht" betekent. Begripsmatig stemmen merk en teken dan ook niet overeen, aldus verweerder.

27. Het aantal letters van DOLE en DOLCA is verschillend; het aantal medeklinkers, waaraan volgens verweerder meer aandacht wordt besteed, is verschillend en van de klinkers is er één gelijk en één verschillend. Dole bestaat volgens verweerder uit twee lettergrepen, terwijl Dolca uit twee andere lettergrepen bestaat. De visuele en auditieve gelijkenissen zijn slechts matig, aldus verweerder. Voor wat betreft de vergelijking met ingeroepen recht DOLE FRUITS DU BIEN-ETRE is verweerder van mening dat DOLE niet het dominante element is en dat het betreffende merk en het bestreden teken niet overeenstemmend zijn.

28. Verweerder is van mening dat opposant eerst bewijzen van gebruik moet overleggen waaruit gebruik van de oudere merken voor "eetbare oliën en vetten" blijkt, daarom vergelijkt hij eerst de waren "geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten" en "verse vruchten en groenten" van opposant met de waren van verweerder. Verweerder is van mening dat deze waren niet soortgelijk zijn, zoals volgens hem ook het BHIM in het verleden heeft geconcludeerd.

29. Voor wat betreft de bekendheid van de ingeroepen rechten merkt verweerder op dat een mogelijke bekendheid beperkt is tot (geconserveerd) exotisch fruit en dat geen merkbekendheid voor tafeliën (inclusief olijfolie) en vetten werd aangetoond.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

31. Verweerder is van mening dat uit de overgelegde bewijzen van gebruik niet blijkt dat de ingeroepen rechten voor de waren "eetbare oliën en vetten" werden gebruikt in de relevante periode. Verweerder volstaat dan ook te verwijzen naar zijn argumenten en conclusie zoals uiteen gezet in zijn eerdere brief.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

32. 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.

33. 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."

34. 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

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Benelux inschrijving 2223 en Europese inschrijving 3400447

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DOLE	DOLCA

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, DOLE. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters, DOLCA.

40. Hoewel een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), moet opgemerkt worden dat dit niet in alle gevallen kan opgaan. Er moet immers rekening worden gehouden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie in die zin GEU, T-158/05, ALLTREK, 16 mei 2007).


41. Gelet op het feit dat de conflicterende tekens in casu kort zijn, zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. Op visueel vlak verschilt de totaalindruk van merk en teken met name door het verschillende einde. Het einde van merk en teken bestaat uit verschillende letters die visueel niet op elkaar lijken en het bestreden teken is langer dan het ingeroepen recht.

42. Ook op auditief vlak beginnen merk en teken weliswaar met het element „dol”, maar door de toevoeging van het element „CA” in het bestreden teken wordt een onderscheid tussen de tekens gecreëerd. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als een kort woord, DOOL, in één lettergreep, of in twee lettergrepen met zachte klanken, DOO-LE. Het bestreden teken zal in twee lettergrepen worden uitgesproken DOL-KA, met daarin de harde “KA-klank”.

43. Het ingeroepen recht is een fantasiebenaming. Het is naar oordeel van het Bureau niet voor de hand liggend dat het in aanmerking komend een Italiaans woord, “dolce” in het bestreden teken zal herkennen. Ook het bestreden teken is volgens het Bureau dan ook een fantasiebenaming, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

44. Aangezien het korte merken betreft, die in hun geheel worden waargenomen, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Europese inschrijving 3439288

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

45. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit het woord DOLE in dikke zwarte letters, waarbij uit de letter “O” zonnestrallen schijnen. Het woord is onderlijnd met een dikke streep.

46. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is mutatis mutandis van toepassing op dit ingeroepen recht, met dien verstande dat de verschillen nog groter zijn, vanwege het toegevoegde grafische element in het ingeroepen recht.

Europese inschrijving 4967378

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DOLE FRUITS DU BIEN-ETRE	DOLCA

47. Het ingeroepen woordmerk bestaat uit het woord DOLE gevolgd door de toevoeging “fruits du bien-être”.

48. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is mutatis mutandis van toepassing op dit ingeroepen recht, met dien verstande dat de verschillen nog groter zijn, vanwege de toevoeging fruits du bien-être”.

Vergelijking van de waren

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

50. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven. De warenlijsten van de ingeroepen rechten zijn geconsolideerd weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<u>Benelux inschrijving 2223</u> Klasse 29 Conserven, vruchten en groenten in blik; groentesappen. <u>Europese inschrijving 3439288</u> Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten; met name ingeblikte, bewerkte, versgesneden, ingevroren of gedroogde vruchten, noten en groenten. <u>Europese inschrijving 3400447</u> Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten; met name ingeblikte, bewerkte, geconserveerde vers-gesneden, ingevroren of gedroogde vruchten, noten en groenten. <u>Europese inschrijving 4967378</u> Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild;	Klasse 29 Olijfoliën en olijfoliemengsels voor zover niet begrepen in andere klassen.

<p>vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten; ingeblikte, verwerkte, versgesneden, diepgevroren of gedroogde vruchten, noten en groenten, vruchtensauze</p>	
<p><u>Europese inschrijving 3439288</u></p> <p>Klasse 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; vruchtensausen; specerijen; ijs; ingevroren zoetwaren en gedehydrateerde, tot poeder gemaakte mix voor gebruik bij de bereiding van zachte desserts.</p> <p><u>Europese inschrijving 3400447</u></p> <p>Klasse 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; ingevroren zoetwaren en gedehydrateerde, tot poeder gemaakte mix voor gebruik bij de bereiding van zachte desserts; vruchtensausen.</p> <p><u>Europese inschrijving 4967378</u></p> <p>Klasse 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; diepgevroren zoetigheden en gedehydrateerde, tot poeder gemaakte mixen voor de bereiding van zachte desserts.</p>	
<p><u>Europese inschrijving 3439288</u></p> <p>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwprodukten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout; verse vruchten; verse groenten; verse bloemen, gesneden bloemen en levende planten.</p> <p><u>Europese inschrijving 3400447</u></p> <p>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwprodukten en</p>	

<p>zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout; verse bloemen, gesneden bloemen en levende planten.</p> <p><u>Europese inschrijving 4967378</u></p> <p>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwprodukten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout; vers fruit; verse groenten; verse bloemen, snijbloemen en levende planten.</p>	
<p><u>Benelux inschrijving 2223</u></p> <p>Klasse 32 Vruchtesappen, groentesappen.</p> <p><u>Europese inschrijving 3439288</u></p> <p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen en bevroren concentraat voor de bereiding daarvan; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> <p><u>Europese inschrijving 3400447</u></p> <p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen en bevroren concentraat voor de bereiding daarvan; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> <p><u>Europese inschrijving 4967378</u></p> <p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; niet-alcoholische dranken; vruchtensappen, vruchtensapdranken en diepgevroren concentraten voor het bereiden daarvan.</p>	

A.2. Ingeroepen bekendheid en bewijzen van gebruik

51. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

Bovendien, zo merkt het Bureau op, hebben de ingediende stukken enkel betrekking op (geconserveerd) fruit en niet op eetbare oliën en vetten.

52. Voor wat betreft het argument van opposant dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken door het gebruik van het bestreden teken en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (zie overweging 22), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

53. Daar reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau ook niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

B. Overige factoren

54. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (zie overweging 24), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

Conclusie

55. De totaalindruk van de merken en het teken is niet overeenstemmend. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een 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: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

56. De oppositie met nummer 2006090 wordt afgewezen.

57. Benelux depot 1216315 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 12 juli 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rudolf Wiersinga