



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006494**

**van 31 januari 2013**

**Opposant:** **AFFINITY PETCARE, S.A.**  
Plaza Xavier Cugat, 2 Edificio D, 3  
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)  
Spanje

**Gemachtigde:** **EP&C**  
Postbus 3241  
2280 GE Rijswijk  
Nederland

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 2866606

**ULTIMA**

*tegen*

**Verweerder:** **Provimi S.A.S.**  
Parc d'Activites de Ferchaud  
35320 Crevin  
Frankrijk

**Provimi Holding B.V.**

Veerlaan 17-23  
3072 AN Rotterdam  
Nederland

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

**Betwiste merk:** Benelux depot 1222891

**ULTIMATE PRO LS**

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

1. Op 5 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ULTIMATE PRO LS voor waren in de klassen 5 en 31. Het depot is onder nummer 1222891 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 april 2011.
2. Op 30 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 2866606 van het woordmerk ULTIMA, ingediend op 25 september 2002 en ingeschreven op 21 april 2004 voor waren en diensten in de klassen 5, 31 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
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 4 juli 2011.
8. Op 1 juli 2011 werd een tweede oppositie gestart tegen het betwiste depot. Dit werd partijen medegedeeld op 6 juli 2011. Deze oppositie werd in behandeling genomen en op 4 november 2011 werd deze ingetrokken.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 4 november 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 5 januari 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend en hierin verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze argumenten en dit verzoek werden op 12 januari 2012 aan opposant doorgestuurd, waarbij opposant een termijn tot en met 12 maart 2012 kreeg om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen.

12. Op 8 maart 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze slechts in enkelvoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 16 maart 2012 verzocht een tweede exemplaar in te dienen, met een termijn tot en met 16 mei 2012. Een tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd door het Bureau ontvangen op 25 april 2012 en op 26 april 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij laatstgenoemde een termijn kreeg tot en met 26 juni 2012 om hierop te reageren.

13. Op 12 en 15 juni 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reacties zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 en 22 juni 2012.

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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

17. Opposant stelt in de eerste plaats dat de auditieve gelijkenis tussen de tekens volkomen duidelijk is. De vergelijking dient volgens opposant enkel plaats te vinden tussen het ingeroepen recht en het element ULTIMATE van het betwiste teken, nu de elementen PRO en SL algemene termen zijn die geen onderscheidende kracht hebben.

18. Ook op begripsmatig vlak stemmen de tekens volgens opposant duidelijk overeen: beide termen duiden volgens hem op het bereiken van het ultieme en de toevoeging van de letters "TE" in het betwiste teken doen hier niets aan af, zo stelt hij. Ook de extra elementen in het betwiste teken doen niets af aan de begripsmatige gelijkenis tussen beide, nu deze, zo meent opposant, weinig zeggende toevoegingen zijn.

19. Op visueel vlak stelt opposant dat de tekens uit vrijwel dezelfde letters, in dezelfde volgorde, bestaan, waardoor ze duidelijk overeenstemmen.

20. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk.

21. Opposant stelt dat hij al meer dan 45 jaar één van de grootste producenten voor honden- en kattenvoer is, actief in heel Europa. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst hij naar een aantal websites. Hij geeft aan dat hij er groot belang bij heeft om de aanvraag van het betwiste teken voor vergelijkbare producten tegen te houden.

22. Opposant concludeert dat er een dusdanige overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, dat de consument deze met elkaar zal verwarren, dan wel zal menen dat zij beide van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Hij verzoekt daarom het betwiste teken niet te registreren.

#### **B. Argumenten verweerder**

23. Verweerder stelt dat bij een vergelijking van de tekens op visueel vlak, opvalt dat het betwiste teken uit drie woardelementen bestaat, in tegenstelling tot het ingeroepen recht. Bovendien is het eerste woardelement van het betwiste teken volgens verweerder langer dan het woardelement van opposant.

24. Dat er enige auditieve overeenstemming bestaat tussen de tekens, valt volgens verweerder niet te ontkennen. Dit komt, zo meent hij, door het prefix ULTI dat in beide tekens voorkomt. In dit kader merkt verweerder op, dat er in het Benelux register zo'n 675 geldige merken bestaan met het prefix ULTI. Hij concludeert hieruit dat dit prefix dus weinig onderscheidend vermogen toekomt. Het suffix wordt volgens verweerder anders uitgesproken in het betwiste teken (als "mait") dan in het ingeroepen recht (als "ma"). In totaliteit gaat het volgens verweerder om een vergelijking van een woord met drie lettergrepen met een teken bestaande uit vijf lettergrepen. De aanname van opposant dat de elementen PRO en LS niet onderscheidend zouden zijn, is volgens verweerder onjuist, waarbij hij bovendien opmerkt dat deze woardelementen niet zomaar kunnen worden weggedacht in een auditieve vergelijking. Kortom, zo concludeert verweerder, er bestaat weinig tot geen auditieve overeenstemming tussen de tekens.

25. Op begripsmatig vlak meent verweerder dat er geen sprake is van een overeenstemming tussen de tekens, aangezien het woord ULTIMA, anders dan het woord ULTIMATE, geen betekenis heeft. Verweerder verwijst naar het argument van opposant waarin deze stelt dat beide termen duiden op het bereiken van het ultieme (zie punt 18). Verweerder is het met opposant eens dat dit inderdaad het geval is voor het betwiste teken, waardoor in dat teken de nadruk juist komt te liggen op de toevoegingen PRO LS, namelijk als "het ultieme PRO LS product". Daar komt bij, zo stelt verweerder, dat als men er van uitgaat dat het woord ULTIMATE de betekenis heeft van "ultiem", er aan dit woord weinig onderscheidend vermogen toekomt. Aangezien opposant ook met betrekking tot het ingeroepen recht aangeeft dat dit verwijst naar "het ultieme", meent verweerder dat aan dit ingeroepen recht eveneens weinig onderscheidend vermogen toekomt.

26. Verweerder citeert, naar zijn zeggen ten overvloede, een aantal in het Benelux register geldige merken voor één of meer van de klassen 5, 31 en 44, waarin het element "ultima", "ultimate" of "ultimo" voorkomt. Verweerder concludeert dat er dusdanig veel vergelijkbare merken zijn, dat er slechts een geringe beschermingsomvang toekomt aan een woordmerk ULTIMA. Hierdoor moet, zo stelt verweerder, een merk wel zeer sterk gelijken, wil er sprake zijn van mogelijke verwarring.

27. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig is en verzoekt opposant bewijzen van gebruik over te leggen.

28. Verweerder merkt op dat hij pas wil ingaan op de vergelijking van de waren en diensten wanneer hij weet waarvoor het ingeroepen recht daadwerkelijk wordt gebruikt.

29. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat een aantal stukken niet gedateerd is en één van de door opposant overgelegde afbeeldingen in het Frans is, wat niet de proceduretaal is, aldus verweerder. Met betrekking tot de afbeeldingen van verschillende soorten honden- en kattenbrokken, merkt verweerder op dat de distributie- en verkoopkanalen hiervan duidelijk compleet verschillend zijn van die van de waren van verweerder.

30. Verweerder meent dat de merken niet verwarringwekkend overeenstemmen en verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

31. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

32. Overeenkomstig regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 8 april 2011. De periode van vijf jaren – de relevante periode - loopt derhalve vanaf 8 april 2006 tot 8 april 2011.

34. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

#### **Algemeen**

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

36. Het Gerecht van de Europese Unie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake

is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEU, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

37. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEU, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

38. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- a. kopie van een uitdraai van internet waarop de landen staan aangeduid waar opposant zijn producten op de markt brengt;
- b. uitdraai van internet van een webshop van het bedrijf "diervoordeel.nl", waarop een verpakking voorkomt van hondenvoeding van het merk ULTIMA, ongedateerd;
- c. uitdraai van internet van een webshop van het bedrijf "promobutler.be", met verwijzing naar Makro, waarop een verpakking voorkomt van hondenvoeding van het merk ULTIMA, en een aanbiedingsprijs van het product wordt genoemd die geldig is van 15/06/2011 tot en met 28/06/2011;
- d. uitdraai als genoemd onder c., maar dan met vermelding van kattenvoer van het merk ULTIMA, waarbij de aanbiedingsprijs geldig is van 26/01/2011 tot en met 08/02/2011;
- e. factuur aan Carrefour Belgium, gedateerd 17/02/2010, voor producten met de code UHD, die volgens de bijlage staat voor "ultima health dog";
- f. factuur aan Carrefour Belgium, gedateerd 10/02/2010, voor producten met de code UC, die volgens de bijlage staat voor "ultima health cat wet";
- g. factuur aan Carrefour Belgium, gedateerd 18/03/2011, voor producten met de code UHC, die volgens de bijlage staat voor "ultima health cat";
- h. factuur aan NV ETN FRANZ COLRUYT, gedateerd 30/03/2011, waarop geen gegevens staan vermeld;
- i. factuur aan SOCODIS SA België, gedateerd 28/11/2008, voor producten met de code UHC, die volgens de bijlage staat voor "ultima health cat";
- j. factuur aan SOCODIS SA België, gedateerd 30/12/2008, voor producten met de code UHD, die volgens de bijlage staat voor "ultima health dog";
- k. kopieën van verschillende illustraties, gebruikt voor verpakkingsmateriaal, met hierop de naam ULTIMA en maten van de verpakking, ongedateerd;
- l. de buitenkant van drie verschillende verpakkingen met het merk ULTIMA, ongedateerd, waarop een code wordt vermeld die ook terug te vinden is op de bijlage met codes gebruikt voor de facturen, verwijzend naar bepaalde specifieke producten uit een range, zoals de ULTIMA HEALTH CAT HAIRBALL, ULTIMA HEALTH DOG mini adult en de ULTIMA REPAS equ. bien-être;
- m. kopie met vermelding van 4 producten met de naam ULTIMA, ongedateerd.

39. Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik binnen de relevante periode aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zouden zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de

andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (arrest Vitafruit, reeds aangehaald). De gedateerde facturen vermelden productcodes die in de een bijlage toegelicht worden. Het betreft diervoeding, voor honden en katten.

40. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over de taal van de ingediende stukken (zie punt 29), zij eraan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). Verweerder spreekt over een stuk in de Franse taal. Vooreerst merkt het Bureau op dat dit een voertaal is in de Benelux. Bovendien betreffen de ingediende stukken voornamelijk verpakkingsmateriaal en facturen. De hierop gehanteerde termen zijn in verschillende talen hetzelfde of althans herkenbaar. Bovendien bevat het bewijsmateriaal veel beeldmateriaal ter illustratie van de tekstgedeelten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de ingediende stukken voldoende begrijpelijk zijn als bewijsstukken.

#### *Conclusie*

41. Op basis van de relevante ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat door opposant voldoende bewijs van gebruik is overgelegd om aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht normaal gebruikt wordt voor de waren *voedingsmiddelen voor honden en katten*. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van de waren *voedingsmiddelen voor honden en katten*.

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

42. 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.

43. 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."

44. 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***

45. 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).

46. 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).

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>ULTIMA</b>	<b>ULTIMATE PRO LS</b>

48. Het ingeroepen recht bestaat uit het zuivere woordmerk ULTIMA. Ook het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de elementen ULTIMATE, PRO en LS.

### ***Begripsmatige vergelijking***

49. Het woord "ultimate" in het betwiste teken betekent "ultiem, finaal" en "uiterst".<sup>1</sup> De afkorting PRO kan verwijzen naar "voor" of "professional". De letters LS hebben geen betekenis, in tegenstelling tot hetgeen opposant lijkt te menen maar niet nader onderbouwt (zie punten 17 en 18).

50. Het betwiste teken, "ultima", is een Engelse aanduiding voor "de laatste lettergreep van een woord"<sup>2</sup>. In het Nederlands wordt dit wordelement gebruikt in de combinatie "ultima ratio", wat "laatste, uiterste redmiddel" betekent<sup>3</sup>. De aanduiding zal dan ook, door althans een deel van het publiek, worden opgevat in de betekenis van "ultiem" of "laatste"<sup>4</sup>. De tekens verwijzen dan ook naar hetzelfde begrip.

51. Het feit dat er weinig onderscheidend vermogen aan het element "ultimate" toekomt, zoals verweerder stelt (zie punt 25), neemt niet weg dat dit woord een dominerend bestanddeel van het betwiste teken kan vormen. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend

<sup>1</sup> Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale

<sup>2</sup> <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ultima>

<sup>3</sup> Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> druk

<sup>4</sup> <http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ultiem>



vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

52. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

#### *Visuele vergelijking*

53. Het betwiste teken herneemt het ingeroepen recht in zijn geheel; de eerste zes letters van het betwiste teken zijn identiek aan het ingeroepen recht. Hierbij is van belang op te merken dat 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). Het verschil tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht betreft de toevoeging van de letters "TE" aan het einde van het eerste woord van het betwiste teken, alsook de toevoeging van de lettercombinaties PRO en LS.

54. Op visueel vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

55. Het ingeroepen recht wordt in drie lettergrepen uitgesproken: UL-TI-MA. Het bestreden teken bestaat uit zes lettergrepen: UL-TI-MEET-PRO-L-S. Hoewel het betwiste teken meer lettergrepen bevat dan het ingeroepen recht, is de uitspraak aan het begin van de tekens, te weten in de eerste twee lettergrepen, identiek. Ook voor wat betreft de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

56. Hierdoor zijn de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

57. De tekens zijn op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

58. 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).

69. Aangezien opposant, naar het oordeel van het Bureau, enkel gebruik aannemelijk heeft gemaakt voor de waren *voedingsmiddelen voor honden en katten* (zie punten 39 en 41), worden ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR bij de vergelijking van de waren en diensten, enkel deze waren in aanmerking genomen. Voor wat betreft de waren van het betwiste teken, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

70. De te vergelijken waren zijn dan de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 5 Veterinaire producten, namelijk (minerale-) voedingssupplementen en -additieven voor veterinaire doeleinden.
KI 31 Voeding voor honden en katten.	KI 31 Voedingssupplementen en -additieven, niet voor medisch gebruik, voor dierenvoeding.

*klasse 5*

59. De waren in klasse 5 van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de *voedingsmiddelen voor honden en katten* in de warenlijst van opposant. Immers, zij worden aan deze waren toegevoegd. In bepaalde gevallen zal een baasje voor zijn dieren geen gewoon voer kopen maar voeding laten voorschrijven en/of verstrekken door een dierenarts, bijvoorbeeld omdat zijn hond maag- en darmproblemen of een gewrichtsaandoening heeft, of zijn kat gewichtsproblemen of suikerziekte. Er worden speciaal voor specifieke gezondheidsproblemen bij dieren, bepaalde voedingsmiddelen op de markt gebracht met (veterinaire) supplementen of additieven die deze kunnen voorkomen of genezen.

60. De waren zijn complementair aan elkaar: een voedingssupplement dient immers te worden toegevoegd aan een voedingsmiddel. Volgens vaste rechtspraak zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

*klasse 31*

61. Net als de waren in klasse 5 van verweerder, zijn de waren in klasse 31 voedingssupplementen en –additieven, echter niet voor medisch gebruik. Ook hiervoor geldt dan ook dat deze, net als de veterinaire voedingssupplementen en –additieven, aan de voedingsmiddelen in de warenlijst van opposant worden toegevoegd, al dan niet voor diëtische of medische doeleinden.

62. Ook voor deze waren geldt dat zij complementair zijn aan de waren van opposant, om dezelfde redenen als hiervoor genoemd onder punt 60.

*Conclusie*

63. De waren zijn soortgelijk.

**A.3 Globale Beoordeling**

64. 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.

65. 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, reeds geciteerd).

66. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

67. 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 (zie HvJEU, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). Voorzover opposant met zijn argument dat hij één van de grootste producenten voor honden- en kattenvoer is (zie punt 21), bedoelt te zeggen dat zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet tengevolge van het gebruik dat ervan is gemaakt, merkt het Bureau op dat een eventuele bekendheid niet nader hoeft te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

68. De waren zijn soortgelijk. De tekens zijn in hun totaalindruk op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Gezien de punten van overeenstemming is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

69. Voor wat betreft het argument van verweerder dat zowel het prefix ULTI als de elementen "ultima", "ultimate" en "ultimo" een zeer gering onderscheidend vermogen hebben, aangezien ze bijzonder populair zijn als merknaam (zie punten 24 en 26), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn.

70. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

71. In het licht van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

72. De oppositie met nummer 2006494 wordt toegewezen.

73. Het Benelux depot met nummer 1222891 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 31 januari 2013

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratief behandelaar: Jeanette Scheerhoorn