

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer: 200.108.611/01

beschikking d.d. 30 oktober 2012

inzake

PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.,
gevestigd te Breda,
verzoekster,
hierna te noemen: Perfetti,
advocaat: mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC,
gevestigd te Northfield, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
verweerster,
hierna te noemen: Kraft,
advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

De procedure

Bij op 12 juni 2012 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Perfetti het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - hierna: het Bureau - van 13 april 2012, waarbij de door Perfetti tegen inschrijving van het woordmerk DENTYNE PURE gerichte oppositie (nr. 2005914) is afgewezen, te vernietigen en alsnog de inschrijving van het depot (nr. 1212536) te weigeren, met veroordeling Kraft in de kosten van de procedure in de oppositie en het beroep.

Bij op 21 augustus 2012 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift heeft Kraft het hof verzocht het verzoek van Perfetti af te wijzen, met veroordeling van verzoekster in de kosten van de beroepsprocedure.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2012, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten en Perfetti mede door mr H.H.L. Klingenberg, advocaat te Amsterdam. Voor de mondelinge behandeling is door Perfetti nog een op 27 september 2012 ontvangen productie in het geding gebracht.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
 - a. Op 26 oktober 2010 heeft Kraft een Benelux-depot (depotnummer: 1212536) van

het woordmerk DENTYNE PURE – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor de volgende waren in klasse 30: Niet-medicinale suikerwaren; suikerwaren waaronder mint snoepjes.

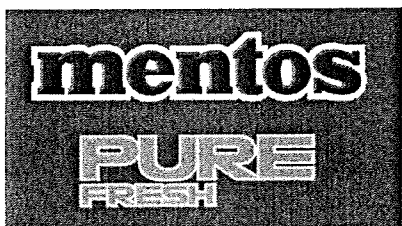
- b. Op 30 december 2010 heeft Perfetti oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere Benelux-merkschrijvingen:

- Benelux inschrijving 884455, ingediend op 1 juli 2010 en ingeschreven op 11 oktober 2010 van het gecombineerde woord-/beeldmerk – hierna: merk 1 –:



voor de volgende waren in klasse 30: Kauwgom.

- Benelux inschrijving 820421, ingediend op 19 maart 2007 en ingeschreven op 7 juni 2007 van het gecombineerde woord-/beeldmerk – hierna: merk 2 –:



voor de volgende waren in klasse 30: Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, snoep, kauwsnoepjes, karamel, kauwgom, zuurtjes (snoep), gomballen, lollies, gombeertjes, winegums, gelatinesnoepjes, drop (suikerwerk), toffees (snoep), zoetwaren, mint snoepjes, ijs, suiker, chocolade, cacao.

- Benelux inschrijving 876797, ingediend op 8 februari 2010 en ingeschreven op 10 mei 2010 van het gecombineerde woord-/beeldmerk – hierna: merk 3 –:



voor de volgende waren in klasse 30: Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, snoep, kauwsnoepjes, kauwgom, klapkauwgom, karamel, zuurtjes, gomballen, lollies, drop (suikerwerk), gombeertjes, gelatinesnoepjes, mint snoepjes, chocolade, cacao, suiker, zoetwaren, toffees.

- c. Bij beslissing van 13 april 2012 heeft het Bureau de oppositie (nr 20005914) afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1212536 wordt ingeschreven, met veroordeling van Perfetti op de voet van artikel 2.16, lid 5, BVIE in de kosten, begroot op € 1.000.--.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

“1. De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).”

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, 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:

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; (...).”

3. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen omdat het van oordeel was dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken DENTYNE PURE en de ingeroepen merken. Met betrekking tot merk 1 heeft het Bureau overwogen:

“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”. 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 woardelement zal hierdoor door het publiek aanstonds begrepen worden als beschrijvend en weinig onderscheidend voor de aangeduide waren.

45. Hoewel het woardelement “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 woardelement “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."

Ten aanzien van de andere twee ingeroepen merken (2 en 3) heeft het Bureau overwogen dat deze door de overige daarin voorkomende woord- en beeldelementen nog veel verder verwijderd liggen van het bestreden teken, waardoor vastgesteld dient 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.

Het Bureau heeft de vergelijking van waren achterwege gelaten en voorts overwogen dat met het feitelijk gebruik van de tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaats vindt op basis van registreergegevens en eventuele gebruiksbewijzen.

4. De bezwaren van Perfetti richten zich tegen de voormelde oordelen van het Bureau.

5. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de merken. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, het grote publiek.

6. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat in een oppositieprocedure geen rekening gehouden kan worden met *de wijze waarop* het betrokken teken en de betrokken merken feitelijk worden gebruikt; geen rekening kan dan ook worden gehouden met de gebruikte verpakking of met de omstandigheid dat het merk of teken slechts op een bepaalde manier of op een bepaalde markt wordt gebruikt. Anders dan bij beoordeling van de inbreukvraag (waar het onderzoek of de merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van een teken, beperkt moet worden tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt), moet in een oppositie worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, inz. O2/Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/Leclerc, ro. 59) kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van het hof dient echter ook in

een oppositieprocedure rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen (oudere) merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dit merk is toegenomen en met objectieve omstandigheden waaronder de desbetreffende waren in het algemeen op de markt worden gebracht en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest).

7. Partijen gaan er beiden van uit dat de waren waarvoor de ingeroepen merken en het teken zijn ingeschreven/gedeponneerd identiek, althans in hoge mate soortgelijk zijn. Ook het hof gaat daarvan uit, nu de merken zijn ingeschreven en het teken is gedeponneerd voor (niet medicinale) suikerwaren en soortgelijke waren als snoep en kauwgom.

8. Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of het woord PURE beschrijvend is voor de onderhavige waren. Een woord(combinatie) is beschrijvend als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel *kunnen* dienen tot aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gedeponneerd.

9. Het hof is van oordeel dat het Engelstalige woord PURE door het Nederlandstalige publiek zal worden begrepen als puur en door het Franstalige publiek als pur(e). Puur heeft de betekenis van zuiver, onvermengd, “slechts bestaande uit” en kan naar het oordeel van het hof dienen om de samenstelling of eigenschappen van voedingsproducten – waaronder suikerwaren – of een bepaald ingrediënt daarvan aan te duiden. Daarmee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat het product bestaat uit één bepaald ingrediënt of een bepaald soort ingrediënten of dat een ingrediënt daarvan bestaat uit één bepaalde stof (puur fruit) en/of dat geen (kunstmatige) additieven als kleur- en smaakstoffen zijn toegevoegd. Voorts kan het woord puur dienen om de smaak van voedingsmiddelen op een positieve wijze aan te duiden. Perfetti heeft gesteld dat puur geen smaak is en ook geen eigenschap is van kauwgom, suikerwaren of snoepgoed. Zoals Perfetti zelf aangeeft gaat het erom of het woord puur in het normale taalgebruik van de gemiddelde consument wordt gebruikt om de waar of kenmerken daarvan aan te duiden. Uit door Kraft tijdens de mondelinge behandeling gegeven voorbeelden blijkt van veelvuldig daadwerkelijk gebruik in de Benelux van het woord puur om de smaak of samenstelling van een voedingsproduct of zelfs van een hele serie producten (zoals de PUUR EN EERLIJK lijn van Albert Heijn) aan te geven. Op grond hiervan kan worden aangenomen dat het woord puur in het normale taalgebruik van de gemiddelde consument aldus wordt gebruikt, nog daargelaten dat een woord reeds beschrijvend is als het *kan* dienen om de waar of kenmerken daarvan aan te duiden. Niet relevant is dan ook dat puur niet het juiste woord is om een van vijf officiële basissmaken (zuur, zoet, bitter, zout en umami) aan te duiden, hetgeen overigens geldt voor vele smaken, die in het normale spraakgebruik worden gebruikt om de smaak van een product aan te duiden (zoals mint-, fruit- of dropsmaak). In het midden latend of moet worden aangenomen dat, zoals Perfetti stelt, een woord slechts beschrijvend is als het kan dienen om de waren of *essentiële* kenmerken daarvan aan te duiden, overweegt het hof dat smaak en samenstelling essentiële kenmerken zijn van voedingsproducten, waaronder suikerwaren, snoepgoed en kauwgom. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het woord PURE beschrijvend is en (van huis uit) geen enkel onderscheidend vermogen heeft voor de onderhavige waren. Hieraan kan de stelling van Perfetti dat PURE “uniek op het gebied van snoepgoed” is niet afdoen. Voor zover zij hiermee zou bedoelen dat het woord puur door derden niet wordt gebruikt in beschrijvende zin voor snoepgoed, is deze stelling gelet op het bovenstaande niet juist, terwijl voor het ontbreken van onderscheidend vermogen bovendien voldoende is dat het woord *kan* dienen om te beschrijven. Voor zover zij daarmee bedoelt dat derden het woord PURE/PUUR niet gebruiken als merk voor snoepgoed, is dat niet relevant

omdat dat niet afdoet aan - wellicht juist een bevestiging is van - het beschrijvende karakter van het woord.

Het hof overweegt nog dat ook the Opposition Division van the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) in een door Perfetti als productie 17 overgelegde beslissing van 10 februari 2010 over een tegen het woordmerk TRIDENT PURE ingestelde oppositie van oordeel was dat het element PURE *“can (...) thus be perceived as an indication of a characteristic or quality of the relevant goods (confectionery) or it can even be perceived as somewhat laudatory”* door onder meer het Engels- en Franstalige deel van het publiek. Daar PURE voor een deel van het relevante publiek in de Gemeenschap (zoals Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Griekenland en de Baltische Staten) naar het oordeel van de oppositie afdeling geen betekenis heeft en dus onderscheidend is, achtte zij verwarringsgevaar bij dat deel van het publiek aanwezig.

10. De omstandigheid dat het woord PURE (van huis uit) onderscheidend vermogen mist, brengt mee dat de totaalindruk van de merken, waarvan bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan, geheel, althans in overwegende mate wordt bepaald door de andere elementen van de merken. Dit zou anders zijn als zou komen vast te staan dat het (enkele) woord PURE door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen. Perfetti heeft gesteld dat zij meer dan 22 miljoen euro in de periode 2007 tot en met 2010 heeft uitgegeven aan de marketing van de PURE lijn in de Benelux. Uit door haar overgelegd (reclame)materiaal blijkt echter uitsluitend van gebruik van het woord PURE in combinatie met het woord MENTOS en andere beschrijvende aanduidingen als CHEWING GUM en FRESH, terwijl Kraft onbetwist heeft gesteld dat Perfetti het woord PURE niet op zichzelf als merk, los van het woord MENTOS, gebruikt. Op grond daarvan is het hof is van oordeel dat onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat het beschrijvende woord PURE onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hetzelfde geldt voor hetgeen Perfetti heeft gesteld over submerken. Op zichzelf is juist dat submerken zelfstandig een merkfunctie kunnen vervullen, maar dan moet dat submerk op zichzelf wel (van huis uit of door gebruik verkregen) onderscheidend vermogen hebben. Perfetti noemt een aantal voorbeelden (zoals Volkswagen *Golf*, *PASSAT* en *TOUAREG* en *APPLE iPod*) waarbij dat het geval lijkt te zijn, maar dat dat ook geldt voor PURE heeft zij niet voldoende onderbouwd. Zij stelt wel dat de consumenten geneigd zullen zijn aan het MENTOS PURE product te refereren door slechts het submerk PURE te gebruiken, maar dit wordt door Kraft betwist en door Perfetti niet onderbouwd.

Het bovenstaande brengt dan ook mee dat de totaalindruk van de merken (in overwegende mate) wordt bepaald door de andere elementen. Van merk 1 wordt de totaalindruk in overwegende mate door de beeldelementen en de kleuren(combinatie) bepaald. Van de merken 2 en 3 wordt de totaalindruk in het bijzonder bepaald door het teken MENTOS, dat – naar Kraft onbetwist heeft gesteld – een bekend woordmerk is, en daarnaast door de beeldelementen, en wat betreft merk 2 bovendien de kleuren(combinatie).

11. Ook voor het teken geldt dat, doordat PURE geen onderscheidend vermogen heeft, de totaalindruk wordt bepaald door het andere element DENTYNE, welk element naar het oordeel van het hof onderscheidend is en bovendien als het eerste en langere deel van de combinatie domineert. Hieraan kan niet afdoen de stelling van Perfetti dat DENTYNE een tandheelkundige connotatie heeft doordat het woord dentine tandbeen betekent en DENTYNE doet denken aan Nederlandse en Franse woorden waarvan “dent” onderdeel uitmaakt, zoals *dentist(e)*, *denta(a)l*, *denture*, zodat, aldus Perfetti, het bepaald geen onderscheidend element is voor producten waarop gekauwd moet worden. Nu Kraft

onbetwist heeft gesteld dat het relevante publiek – de gewone consument – niet op de hoogte is van voormelde betekenis van het woord dentine, gaat het hof daarvan uit en acht het deze betekenis niet relevant. Voorts heeft Perfetti niet voldoende onderbouwd gesteld dat het woord DENTYNE zou kunnen dienen om snoep, suikerwaren of kauwgom of een kenmerk daarvan aan te duiden. Het is niet een bestaand woord of een combinatie van bestaande woorden. De vraag of andere woorden, waarvan dent (tand) onderdeel uitmaakt, kunnen dienen om een kenmerk van snoep, suikerwaren of kauwgom te beschrijven is niet relevant.

12. Uitgaande van het bovenstaande is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, althans van zodanige overeenstemming, dat daardoor verwarring kan ontstaan, tussen het teken (waarvan de totaalindruk wordt bepaald door het woord DENTYNE) en de merken van Perfetti (waarin het woord DENTYNE niet voorkomt en voor de totaalindruk waarvan volledig afwijkende elementen bepalend zijn). Hieraan kan niet, althans onvoldoende afdoen dat het teken en de merken (deels) zijn gedeponereerd en ingeschreven voor identieke waren, dat het, zoals Perfetti onbetwist heeft gesteld, gaat om “impulsgoederen”, bij de aankoop waarvan de consument in het algemeen een laag aandachtsniveau heeft en dat de markt voor snoepgoed een dynamisch karakter heeft en daarin regelmatig overnames plaatsvinden. Ook kan daaraan het beroep op het arrest van het Hof van Justitie EG van 6 oktober 2005 in de zaak Thomson Life niet afdoen om de door het Bureau in zijn bestreden beslissing gegeven – hiervoor in rechtsoverweging 3 aangehaalde – redenen.

13. Nu het hof van oordeel is dat het teken en de merken niet overeenstemmen, althans niet zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, is de oppositie terecht is afgewezen.

14. Het beroep zal worden derhalve worden verworpen, met veroordeling van Perfetti in de kosten van het beroep. Uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling is niet verzocht en het hof ziet geen aanleiding daartoe ambtshalve over te gaan.

Beslissing

Het hof:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Perfetti in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Kraft begroot op € 666,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2012, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.F.J. Haake
advocaat. app. geint.
De griffier van het Gerechtshof
te Gravenhage

