

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000322
van 6 september 2022

Verzoeker: **H.C.B. Beheer Ingen B.V.**

Dokter Guepinlaan 11
4032 NH Ommeren
Nederland

Gemachtigde: **Jurimark – Bas Pels**

Tolhuis 20-12
6537 LW Nijmegen
Nederland

tegen

Verweerder: **Fruitbedrijf Thedingsweert B.V.**

Molenpad 5
1016 GL Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **HJF Advocaten B.V.**

Westeinde 58-D
2275 AG Voorburg
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 1420480**

SUPERNOVA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 juli 2021 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het betwiste merk en het oudere ingeroepen merk.

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op het volgende oudere merk:



- Benelux inschrijving 1413489 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 16 maart 2020 en ingeschreven op 3 juni 2020 voor waren in de klasse 31.

3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 1420480 van het woordmerk SUPERNOVA, ingediend op 3 juli 2020 en ingeschreven op 14 oktober 2020 voor waren en diensten in de klassen 31 en 44.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren het ingeroepen merk.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 juli 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 oktober 2021. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat het betwiste merk ten tijde van het indienen van de doorhalingsvordering en gedurende de administratieve procedure op naam stond van Gebr. Van Beuningen V.O.F. Na het afronden van de administratieve procedure werd een verzoek tot overdracht aan de huidige houder ingediend, welk verzoek op 13 januari 2021 werd gepubliceerd in het register. Om voorgaande reden wordt bij de samenvatting van de argumenten van verweerder gesproken over de oorspronkelijke deposant, Gebr. Van Beuningen V.O.F.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker begint met een beschrijving van de betrokken merken. Het element "met liefde voor de natuur" in het ingeroepen merk is erg klein, zodat dit element nagenoeg wegvalt ten opzichte van het element NOVA. Het betwiste merk geeft bescherming voor alle mogelijke vormgeving van SUPERNOVA,

waaronder ook

9. Verzoeker meent dat de betrokken merken sterk overeenstemmen. Visueel en auditief omvat SUPERNOVA het element NOVA. Begripsmatig is het minder makkelijk, al is ook daar sprake van grote overeenstemming. SUPERNOVA claimt een betere versie te zijn van NOVA. Latijn is een heel erg onbekende taal in Nederland. Een Google search laat zien dat NOVA kan betekenen: i. een ontploffende ster, ii. een persoonsnaam en iii. "nieuw". Als naam is NOVA een ongebruikelijke naam die niet bekend is bij het publiek. Voor 1970 kwam de naam NOVA niet voor en in 2014 werd deze naam aan maar 2200 mensen gegeven als eerste naam en aan 622 mensen als tweede naam. Het is dan ook het meest logisch dat de betekenis "ontploffende ster" de meest bekende is, en dit is precies de enige betekenis waarmee SUPERNOVA overeenstemt, nu SUPERNOVA een hele grote ontploffende ster is.

10. Ten aanzien van de vergelijking van de waren in klasse 31 merkt verzoeker op dat in beide gevallen de nadruk ligt op appels, appelbomen en delen daarvan. Boomkwekerijproducten zoals genoemd in het betwiste merk, zijn bomen. Nu die in het bijzonder betrekking hebben op appelrassen, zijn het uiteraard appelbomen. De enten, oculaties, stekken die in het betwiste merk genoemd zijn, zijn dan ook bedoeld om fruitbomen te maken. En daardoor soortgelijk aan deze fruitbomen.

11. De diensten genoemd in klasse 44 van het oudere merk komen neer op het produceren van appelbomen en appels. Daarmee zijn deze diensten ook soortgelijk aan de waren van het betwiste merk. De waren en diensten van het betwiste merk zijn dan ook soortgelijk aan die van het ingeroepen merk.

12. Verzoeker kan zich niet voorstellen hoe een sterk overeenstemmend merk, voor soortgelijke waren, niet tot verwarring zou kunnen leiden.

13. Appelbomen worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, verkocht aan appelteilers, beroepsmensen dus. Die bereiden hun beslissing goed voor en kunnen dan wel degelijk door SUPER in SUPERNOVA in verwarring komen; het is niet meer dan logisch dat wie er achter NOVA zit, die later een verbeterde versie SUPERNOVA is gaan noemen. De kans is groot dat de vormgeving van SUPERNOVA anders is dan van NOVA, maar dat zegt helemaal niets - een andere appelboom, voor een andere doelgroep, vereist ook een ander logo. Daarnaast worden de appels zelf aan het algemene publiek aangeboden. Die zullen aan SUPERNOVA altijd de voorkeur geven boven NOVA.

14. Op grond van het bovenstaande concludeert verzoeker dat het betwiste merk geheel nietig verklaard dient te worden in de Benelux. Hij verzoekt eveneens de verweerder te veroordelen in de kosten.


B. Argumenten verweerder

15. Verweerder merkt allereerst op dat Gebr. Van Beuningen V.O.F. houdster is van het kwekersrecht voor het appelras "Pinot Prince", dat een mutant is van het bekende appelras "Pinova".

16. Het woordmerk SUPERNOVA zal voornamelijk worden gebruikt ter aanduiding van plantmateriaal en/of appels van het appelras "Pinot Prince". Voordat de verkoop van appels kan plaatsvinden, zullen daartoe door boomkwekers appelbomen worden vermeerderd en geleverd aan fruittelers, waarna de appels via groothandels en/of supermarkten verder zullen worden verhandeld. Hierdoor zal het in aanmerking komend publiek voornamelijk bestaan uit boomkwekers, fruittelers en groothandelaren en later wellicht ook consumenten.

17. Verweerder betwist dat het onderdeel "met liefde voor de natuur" van het ingeroepen merk weg zou vallen in het merk. Door de opvallende groene kleurstelling is dit onderdeel van het gecombineerde woord/beeldmerk niet te verwaarlozen en springt juist in het oog.

18. Verweerder betwist eveneens dat het woordmerk SUPERNOVA bescherming zou geven voor alle

soorten vormgeving van SUPERNOVA, waaronder ook . Hoewel een woordmerk een ruime(re) bescherming biedt, is het onrechtmatig om een identiek teken van een derde te gebruiken. Op het ontwerp van een dusdanig teken rusten immers (ook) auteursrechten, waardoor het teken niet zomaar door anderen mag worden gebruikt zonder toestemming van de ontwerper. De deposant van het betwiste merk heeft ook nooit de bedoeling gehad om bescherming voor andere vormgeving te verkrijgen.

19. Ten aanzien van de vergelijking van de betrokken merken merkt verweerder allereerst op dat verzoeker behoudens de constatering dat SUPERNOVA ook NOVA omvat, heeft nagelaten zijn stellingen over de vermeende grote overeenstemming te onderbouwen.

20. Visueel gezien stemmen de merken niet overeen, zo betoogt verweerder. Het ingeroepen merk "Nova met liefde voor de natuur" is een samengesteld merk dat uit woord- en beeldelementen bestaat, terwijl het betwiste merk een zuiver woordmerk is. De beeldelementen in het onderdeel "NOVA" zijn niet te veronachtzamen, ook omdat deze beeldelementen een dominante plek innemen in het ingeroepen merk en deze beeldelementen tevens de leesbaarheid en herkenbaarheid van het ingeroepen merk bemoeilijken dan wel beïnvloeden. Zo lijkt de eerste letter van het teken "Nova" exact op de Griekse letter "L" (lambda), zodat het woord door het in aanmerking komend publiek wordt opgevat als "LOVA". Daarnaast lijkt de eerste letter van het woord "Nova" zeer op de letter "A" en lijkt het beeldelement op de letter "i", zodat het teken voorts kan worden gezien als "AIOVA". En als het beeldelement helemaal niet als letter wordt opgevat, dan zal het merk van verzoeker door het in aanmerking komend publiek slechts als "OVA" worden gelezen. Verder zal het relevante publiek in het betwiste merk de nadruk leggen op het begin van dat merk, te weten "Super", aldus verweerder.

21. Ook auditief stemmen de betrokken merken niet overeen. Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen terwijl het betwiste merk uit vier lettergrepen bestaat. Bovendien verschillen de betrokken merken nadrukkelijk in de aanvangsklank. Daarnaast betwist verweerder dat het element "Nova" ook als zodanig door het publiek zal worden uitgesproken (daarbij verwijzend naar hetgeen is beargumenteerd in het kader van de visuele vergelijking zoals besproken in punt 20) en zulks nog los van het feit dat het ingeroepen merk een beeldmerk betreft. Het in aanmerking komend publiek zal het woord "Nova" vanwege de visuele beperking door het dominante beeldelement volgens verweerder zeer waarschijnlijk uitspreken als LOVA, AIOVA en/of OVA.

22. Dat het betwiste merk claimt een verbetering te zijn van het ingeroepen merk, betwist verweerder uitdrukkelijk. Dit temeer omdat beide woorden een andere betekenis hebben. SUPERNOVA is inderdaad een bekend verschijnsel uit de astronomie, waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. Verzoeker stelt echter ten onrechte dat de meest bekende betekenis van "Nova" een "ontploffende ster" zou zijn. Het woord "Nova" is afkomstig uit het Latijn en betekent "nieuw". Ondanks het feit dat wellicht niet het gehele publiek in de Benelux de Latijnse taal beheerst is de term "Nova" een bekende term die wordt gebruikt om iets "nieuws" aan te duiden. In dit verband verwijst verweerder naar een onderzoek uit 2013 van het Centrum voor Leesonderzoek waaruit blijkt dat 90% van de Nederlanders en 81% van de Vlamingen het woord "nova" herkent als meervoudsvorm van "novum" (wat "nieuw" betekent). Daarnaast kent ook de Van Dale de betekenis "nieuw" toe aan "nova" en "novum". Verder blijkt uit de website van het Meertens Instituut dat de meisjesnaam "Nova" vanaf het jaar 2000 sterk in populariteit is toegenomen en in 2020 zelfs op plek 27 in de lijst van meest populaire meisjesnaam staat. Het woord "Nova" zal dan ook wel degelijk worden opgevat als meisjesnaam.

23. Het ligt dan ook voor de hand dat het overgrote deel van het Benelux publiek "Nova" zal opvatten als "nieuw" of zal associëren met de meisjesnaam "Nova", en aldus in veel mindere mate met een

ontploffende ster. Bij het betwiste merk daarentegen zal het in aanmerking komend publiek denken aan een bekend verschijnsel uit de astronomie, en de betrokken boomkwekers en fruittelers bovendien ook aan het bekende appelras Pinova. Tenslotte zal een groot deel van het publiek het ingeroepen merk lezen als LOVA, AIVOVA en/of OVA, hetgeen geen betekenis heeft en zelfs eerder als een afkorting kan worden gezien.

24. Ten aanzien van de vergelijking van de waren in klasse 31 is verweerder het met verzoeker eens dat de nadruk ligt op appels en appelbomen. Echter, de delen van de fruitbomen zoals "enten, oculaties en stekken" zijn niet gelijk aan de waren "fruitbomen en appelbomen". Ondanks dat deze waren nodig zijn om uiteindelijk fruitbomen te produceren, zijn deze waren niet hetzelfde als een fruitboom. Bovendien kunnen die enten, oculaties en stekken ook los worden verkocht onder de aanduiding van het merk SUPERNOVA. Verzoeker betoogt verder dat "boomkwekerijproducten" appelbomen zijn, maar boomkwekerijproducten zijn niet beperkt tot appelbomen en kunnen derhalve veel meer waren omvatten, waardoor deze waren niet overeenstemmen.

25. De diensten in klasse 44 van het betwiste merk hebben betrekking op de vermeerdering, vermenigvuldiging en voortplanting van de waren in klasse 31. Ondanks het feit dat deze dienstverlening betrekking heeft op de waren zoals genoemd in klasse 31, kan niet zonder meer worden gesteld dat deze diensten daarom soortgelijk zijn aan de waren. Immers, bij zodanige dienstverlening wordt gebruik gemaakt van andere bedrijven en ook van andere verkoopkanalen.

26. Het aandachtsniveau van het betrokken publiek is hoog, nu – zoals verzoeker ook heeft gesteld – appelbomen worden verkocht aan fruittelers, hetgeen professionals zijn. Boomkwekers spelen overigens ook een belangrijke rol in het proces van het produceren en verkopen van appels. Dit geldt eveneens voor de diensten in klasse 44, nu die diensten zullen worden geleverd door professionals. Ook indien de appels worden aangeboden aan het algemene publiek zal sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau, mede gelet op de actuele populariteit van gezonde voeding. Het overgrote deel van de waren en diensten is echter gericht op het professionele publiek.

27. Het ingeroepen merk heeft een minimaal onderscheidend vermogen: de betekenis van "Nova", die "nieuw" is, kan immers een eigenschap beschrijven van de waren in klasse 31. De enige overeenstemming tussen de betrokken merken is het beschrijvende element "NOVA", zodat verwarringsgevaar niet te duchten is. Volledigheidshalve merkt verweerder op dat hij meent dat verzoeker een woord/beeldmerk heeft gedeponerd omdat een woordmerk "NOVA" (hoogstwaarschijnlijk) zou worden geweigerd.

28. Verweerder concludeert dat de vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk moet worden afgewezen met veroordeling van verzoeker in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

29. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

30. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of*

overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”¹

31. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

32. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de merken

33. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

34. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

35. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

36. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

	SUPERNOVA
---	-----------

Auditieve vergelijking

37. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken.⁷ Volgens verweerder zal het in aanmerking komend publiek in het eerste element van het ingeroepen merk geen eenduidig wordelement herkennen (zie punt 20). Het Bureau is echter van oordeel dat als het publiek wordt geconfronteerd met een teken waarin zich figuratieve elementen bevinden die op een alfabetische vorm lijken, het publiek zal trachten deze symbolen zo te identificeren dat het teken een woord of een combinatie van woorden oplevert die voor hem betekenis hebben.⁸ Hoewel het Bureau meent dat het niet uit te sluiten is dat een deel van het publiek in de Benelux inderdaad niet direct het wordelement “NOVA” zal herkennen in het ingeroepen merk, is het Bureau evenwel van oordeel dat het grootste deel van het Benelux publiek het ingeroepen merk wel degelijk zal opvatten als “NOVA” en derhalve zo naar het ingeroepen merk zal verwijzen.

38. Het Bureau is van mening dat het element “met liefde voor de natuur” van het ingeroepen merk niet zal worden uitgesproken. Dit deel is heel klein en zal worden opgevat als een soort onderschrift. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken.⁹ Met voorgaande in gedachten zal een groot deel van het relevante publiek naar het ingeroepen merk verwijzen als “NOVA”, waarbij het Bureau er volledigheidshalve op wijst dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is voor het aannemen van verwarringsgevaar.¹⁰

39. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, SUPERNOVA, dat zal worden uitgesproken als “SUPER-NO-VA”. Dat betekent ook dat de laatste twee lettergrepen identiek zijn aan de het ingeroepen merk. De merken zijn op auditief vlak dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat naar mening van het Bureau door tenminste een deel van het publiek zal worden opgevat als een gestileerde versie van het wordelement “NOVA” (zie punt 37).

41. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.¹¹ In voorliggend geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen merk echter niet volledig te veronachtzamen.¹² Door de

⁷ Zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 (PC WORKS) en van 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152 (Thai Silk).

⁸ Gerecht EU 9 februari 2017, T-106/16, ECLI:EU:T:2017:67, punt 31 (ZIRO).

⁹ Zie in die zin Gerecht EU 11 november 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432 (Green by Missako,) en arrest 30 november 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370 (Brothers by Camper)

¹⁰ Zie naar analogie: HvJEU 18 september 2008, C-514/06, ECLI:EU:C:2008:511, rov. 56 en 57 (Armafoam)

¹¹ Zie in die zin ook Gerecht EU van 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE)

¹² Zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0 (MOOVE-4MOVE)

grootte van de beeldelementen, de (mate van) stilering en de positionering ervan zullen deze elementen de aandacht van de consument trekken, zeker omdat deze zijn geplaatst aan het begin van het ingeroepen merk. In het algemeen zal de consument immers meer belang hechten aan het eerste deel van een merk.¹³ Het Bureau is om die reden van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar de beeldelementen als het woordelement "NOVA" uit zal gaan. Naar het element "met liefde voor de natuur" zal daarentegen nauwelijks aandacht uitgaan, nu dat element zeer klein is in verhouding met de rest van het merk.

42. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, te weten SUPERNOVA. Dat betekent dat de betrokken merken visueel overeenstemmen voor wat betreft het element "NOVA", dat evenwel op zeer verschillende wijzen is vormgegeven, in het bijzonder de eerste letter van dit element, terwijl de consument over het algemeen genomen nu juist aan dat deel van tekens het meest belang hecht.¹⁴

43. Nu de merken het element "NOVA" delen, maar verder op alle vlakken – waaronder de vormgeving van dat element – verschillen, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel dan ook in een zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

44. Partijen verschillen van mening over hoe de betrokken merken door het relevante publiek zullen worden opgevat. Naar oordeel van het Bureau zal het ingeroepen merk worden opgevat als "nieuw".¹⁵

45. Ten aanzien van het betwiste merk menen beide partijen dat een deel van het publiek in de Benelux het betwiste merk zal (kunnen) opvatten als één woord, dat een "grote ontploffende ster" betekent (punten 9 en 22). Het Bureau is evenwel van oordeel dat een deel van het relevante publiek deze betekenis niet zal kennen, zodat aannemelijk is dat een deel van het publiek in het betwiste merk de elementen "SUPER" en "NOVA" zal herkennen. Want hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹⁶ Door dat deel van het publiek zal, gezien het feit dat de betekenis van de elementen "SUPER" en "NOVA" bekend zal zijn bij het relevante publiek – aan het betwiste merk de betekenis worden toegekend van "heel erg of ontzettend nieuw".

46. Met voorgaande in gedachten zijn de betrokken merken voor een deel van het relevante publiek begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

47. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend en op auditief en visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

48. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken.

¹³ Zie in die zin Gerecht EU, 17 maart 2004,, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor)

¹⁴ Zie in die zin Gerecht EU, 17 maart 2004,T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor)

¹⁵ BBIE beslissing van 7 augustus 2018 in oppositie nummer 2012831 (NOVAGRAAF/ NOVA LEGAL)

¹⁶ Zie Gerecht EU 13 februari 2007, T- 256/04, ECLI:EU:T:2007:46 (Respicur); arrest 13 februari 2008, T-146/06, ECLI:EU:T:2008:33 (Aturion) en arrest 14 februari 2008, T-189/05, ECLI:EU:T:2008:39 (Galvalloy)

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁷

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁸

50. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
KL 31 Fruit; fruitbomen, plantgoed voor fruit; appels; appelbomen; plantgoed voor appels.	KL 31 Boomkwekerijproducten; fruitbomen en delen daarvan, zoals enten, oculaties, stekken en vruchten; alle voornoemde waren in het bijzonder betrekking hebbend op rassen van het gewas appel.
	KL 44 Vermeerdering, vermenigvuldiging en voortplanting van boomkwekerijproducten, fruitbomen en delen daarvan, enten, oculaties, stekken en vruchten, alle voornoemde waren in het bijzonder betrekking hebbend op rassen van het gewas appel.

Klasse 31

51. De waren "fruitbomen" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

52. De waren "fruit; fruitbomen, plantgoed voor fruit; appels; appelbomen; plantgoed voor appels" van het ingeroepen merk zijn alle "boomkwekerijproducten" zoals in het betwiste merk en zijn dus identiek daaraan. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant immers beschouwd worden als identiek indien de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft.¹⁹

53. De waren "delen van fruitbomen, zoals enten, oculaties, stekken en vruchten" van het betwiste merk zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend aan "fruitbomen" en "appels": appels zijn immers delen van fruitbomen en de enten, oculaties en stekken zijn alle bedoeld om fruitbomen te doen groeien en/of laten bloeien.

Klasse 44

54. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin)

¹⁹ Zie naar analogie Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440 (Metabiomax)

dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.²⁰

55. Naar het oordeel van het Bureau geldt het voorgaande voor de diensten in klasse 44. Immers, zonder de diensten "vermeerdering, vermenigvuldiging en voortplanting van boomkwekerijproducten, fruitbomen en delen daarvan, enten, oculaties, stekken en vruchten, alle voornoemde waren in het bijzonder betrekking hebbend op rassen van het gewas appel" zouden de waren in klasse 31 waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, niet bestaan. Om die reden zijn de betreffende diensten van het betwiste merk in zekere mate overeenstemmend aan de waren van het ingeroepen merk.²¹

Conclusie

56. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels soortgelijk met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

57. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²² Hoewel beide partijen wijzen op het feit dat de betrokken waren en diensten ook zijn gericht op professionals – die over het algemeen een hoger aandachtsniveau hebben – menen beide partijen eveneens dat de betrokken waren ook zijn gericht op de eindconsument. Het Bureau merkt daarbij op dat het bij de waren "fruit" en "appels" gaat om waren die op dagelijkse basis worden gekocht en tegen een lage prijs worden aangeboden en waarbij een normaal aandachtsniveau geldt. Nu volgens vaste jurisprudentie bij de beoordeling van het verwarringgevaar rekening moet worden gehouden met het publiek dat de minste aandacht heeft,²³ dient er derhalve te worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau ten aanzien van de waren "fruit" en "appels". Voor de overige waren en ook voor de diensten, geldt dat deze met name zijn bedoeld voor professionals en/of hobbykwekers, die vanwege hun beroepsmatige of hobbymatige interesse een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau zullen hebben. Ten aanzien van die waren en diensten anders dan "fruit" en "appels" dient dan ook te worden uitgegaan van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

58. 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.²⁴ Anders dan verweerder betoogt is het Bureau niet van oordeel dat de Latijnse aanduiding "NOVA" door het publiek beschrijvend wordt opgevat voor de waren in klasse 31. In dit geval gaat het Bureau dan ook uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

59. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

²⁰ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

²¹ Zie in die zin ook Gerecht EU 20 maart 2018, T-390/16, ECLI:EU:T:2018:156 (DONTORO dog friendship (fig.)/TORO e.a.).

²² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²³ Zie in die zin ook Gerecht EU 8 september 2010, T-152/08, ECLI:EU:T:2008:357, rov. 40 (ESCORPION).

²⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

betrokken merken en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.²⁵

60. In dit geval is er sprake van een (visuele, auditieve en begripsmatige) overeenstemming tussen de betrokken merken en zijn de betrokken waren en diensten identiek en/of overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waren en diensten waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het hogere aandachtsniveau van het relevante publiek kan aan voorgaande in dit geval niet afdoen; daarvoor is de overeenstemming tussen de betrokken merken en de betrokken waren en diensten simpelweg te groot.

B. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van betrokken waren en diensten.

IV. BESLUIT

62. De vordering tot doorhaling met nummer 3000322 wordt toegewezen.

63. Benelux inschrijving 1420480 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waarvoor het merk in ingeschreven.

64. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 september 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

²⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.