

IN NAAM VAN DE KONING

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.195.626/01

beschikking d.d. 28 februari 2017

inzake

LEVOLA HENGELO B.V.,
gevestigd te Hengelo,
verzoekster,
hierna te noemen: Levola,
advocaat: mr. A. Ringnalda te Amsterdam,

tegen

FANOFINEFOOD B.V.,
gevestigd te Oosterwolde,
verweerster,
hierna te noemen: FFF,
advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam.

De procedure

Bij op 11 juli 2016 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Levola het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 11 mei 2016 waarbij de door Levola tegen inschrijving van het woordmerk WITTE WIEVENKAAS gerichte oppositie (nr. 2010775) is afgewezen, te vernietigen en alsnog de oppositie toe te wijzen, met veroordeling van FFF in de kosten van beide instanties.

Bij op 13 september 2016 bij het hof ingekomen verweerschrift, met een productie, heeft FFF het verzoek bestreden.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 december 2016, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten, Levola door mr. Ringnalda voornoemd en mr. J.A.K. van den Berg, advocaat te Amsterdam en FFF door mr. R.M.A. van der Poel, advocaat te Amsterdam. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof ontvangen

- van FFF twee kostenopgaven op 25 november en 8 december 2016;
- van Levola twee kostenopgave op 28 november en 7 december 2016.

In twee andere hiermee samenhangende zaken is de oppositie tegen Benelux-depots 1303361 en 1303362 (beide woord-/beeldmerken WITTE WIEVENKAAS) aan de orde (zaaknummers: 200.195.628 en 200.195.629).

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

- 1.1. Op 26 januari 2015 heeft FFF een Benelux-depot (nr. 1303360) verricht van het woordmerk WITTE WIEVENKAAS – hierna ook: het teken – voor de volgende waren in
- klasse 29: Zuivel en zuivelproducten; kaas en kaasproducten; kaassmeersels; kruidenkazen; eetbare oliën; roomyoghurt; crème fraîche; mascarpone; salades (bereide -); groenten (bereide -); en
 - klasse 30: Kaassauzen; hartige sauzen; kruidensauzen; kruiden (bewerkte -).

Het depot is gepubliceerd op 28 januari 2015.

- 1.2. Op 30 maart 2015 heeft Levola oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijving met nummer 884116 van het woordmerk HEKSENKAAS – hierna: het merk –, ingediend op 4 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor de volgende waren in
- klasse 29: Melk en melkproducten, waaronder room, kaas en roomkaas; eetbare oliën en vetten; en
 - klasse 30: Mosterd; azijn; sauzen, sauzen op basis van kaas en kruidensauzen; specerijen; ijs.

1.3. Bij beslissing van 11 mei 2016 heeft het Bureau de oppositie (nr 2010775) afgewezen en beslist dat voormeld depot 1303360 wordt ingeschreven, met veroordeling van Levola in de kosten van de oppositie.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, 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. Ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat het teken en het merk op visueel, auditief en begripmatig vlak niet overeenstemmen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en de vergelijking van de waren achterwege wordt gelaten.

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

Het relevante publiek, overeenstemming, (soort)gelijkheid en verwarringsgevaar in oppositie

5. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

6. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) 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, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Het hof is, met partijen, van oordeel dat de voedingswaren waarvoor het teken en het merk zijn gedeponereerd respectievelijk ingeschreven naar hun aard bestemd zijn voor het grote publiek.

7. Overigens dient wel 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 voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest).

Overeenstemming?

8. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

9. Het hof is van oordeel dat het bestanddeel WITTE WIEVEN in het teken en het bestanddeel HEKSEN in het merk de meest onderscheidende en dominante bestanddelen zijn waardoor de totaalindrucken van het teken en het merk bij het relevante publiek in overwegende mate worden bepaald, nu

- het element KAAS in het teken en merk voor de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en het merk is ingeschreven, kort gezegd en voor zover hier van belang, melk en melkproducten, kaas en kaasproducten en kaassausen, beschrijvend is en op zichzelf geen onderscheidend vermogen bezit;
- het element WITTE WIEVEN respectievelijk HEKSEN bovendien door de plaatsing aan het begin van de woordencombinaties en de lengte meer aandacht zal krijgen dan het – kortere – woord KAAS.

10. De vraag of sprake is van begripsmatige overeenstemming beantwoordt het hof als volgt. FFF heeft niet voldoende gemotiveerd betwist dat het begrip/woord 'heksen' in de Benelux in het algemeen aldus wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Dat volgens een

vermelding op Wikipedia (bijlage 3, pagina 2 van Levola in oppositie) heksen ook mannen kunnen zijn, kan, ook gelet op de overige omschrijvingen in woordenboeken en de verdere tekst en afbeeldingen op Wikipedia, die door Levola als bijlage 2 en 3 in oppositie zijn overgelegd, onvoldoende afdoen aan voormelde algemeen gangbare opvatting.

11. Uit de door Levola overgelegde foto's (bijlagen 9 en 10 van Levola in oppositie), volksverhalen (bijlagen 6 tot en met 8) en omschrijving op Wikipedia (bijlage 4 van Levola in oppositie) leidt het hof af dat ook witte wieven door een deel van het publiek worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezen met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst in boezemen en daarmee als een soort heksen. Voor het deel van het relevante publiek dat aan de woorden wit wief de in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal vermelde betekenis hecht van een vaak als boosaardig beschouwde luchtgeest met bovennatuurlijke gaven, waarbij wief verwijst naar het vrouwelijke geslacht, ligt de begripsinhoud zo dicht bij de hiervoor vermelde begripsinhoud van het begrip "heks" dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming: beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie.

12. Aan de stelling van FFF dat een groot deel van het publiek niet bekend is met het begrip 'witte wieven' en daaraan (daarom) geen betekenis zal toekennen, gaat het hof voorbij. Voor de vaststelling van begripsmatige overeenstemming is niet vereist dat het *gehele* relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van de in merk en teken gebruikte aanduidingen. Het volstaat dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen. Dat een deel van het publiek die betekenis mogelijk niet kent, laat dus onverlet dat sprake kan zijn van begripsmatige overeenstemming. Als FFF heeft bedoeld te bestrijden dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip 'witte wieven', moet die betwisting als onvoldoende onderbouwd worden verworpen in het licht van de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip 'witte wieven' baseert, mede in aanmerking nemende dat de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument, behoudens bijzondere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld, een betekenis zal hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen. Daar komt bij dat Levola heeft aangevoerd dat ook als iemand niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term 'witte wieven' verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken – als geheel beschouwd – dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie. Ook in dat opzicht is sprake van een begripsmatige overeenstemming. Dat heeft FFF niet gemotiveerd weersproken.

13. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat tussen het teken en het merk sprake is van overeenstemming in begripsmatig opzicht.

14. Levola heeft voor het eerst in beroep gesteld dat ook sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht doordat merk en teken eindigen op EN-KAAS. FFF heeft gesteld dat dit rijkelijk tardief is, maar – terecht – niet gesteld dat het hof dit verweer om die reden niet in aanmerking mag nemen. Het Bureau heeft daarover geoordeeld dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen. FFF heeft betwist dat sprake is van

overeenstemming in visueel en auditief opzicht (waarbij zij overigens niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanige) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd). Slechts die bestanddelen van het merk die te verwaarlozen zijn voor de door het merk opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd. FFF stelt dat het bestanddeel KAAS bij de overeenstemmingsvraag buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het beschrijvend is. Juist is dat het woord KAAS hier beschrijvend is. Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft is echter niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren, vergelijk Hof van Justitie EU 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands (rov. 32- 38) en 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 inz. SOLID FLOOR. Het hof is van oordeel dat er, gelet op het in merk en het teken voorkomende element KAAS en de daarvoor voorkomende letters EN (doordat de daarvoor geplaatste woorden meervoudsvormen zijn), die beide met een stomme e-klank worden uitgesproken, sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming. Het hof merkt hierbij op dat er in het algemeen niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar indien het enige overeenstemmende element van merk en teken beschrijvend is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen – welk geval zich in casu niet voordoet –, maar de vraag naar verwarringsgevaar is een andere dan de overeenstemmingsvraag.

Identieke en soortgelijke waren?

15. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en/of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en/of diensten kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan.

16. Het merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde waren. Het teken voor de aan de rechterzijde vermelde waren.

KI 29 Melk en melkproducten, waaronder room, kaas en roomkaas; eetbare oliën en vetten.

KI 29 Zuivel en zuivelproducten; kaas en kaasproducten; kaassmeersels; kruidenkazen; eetbare oliën; roomyoghurt; crème fraîche; mascarpone; salades (bereide -); groenten (bereide -).

KI 30 Mosterd; azijn; sausen, sausen op basis van kaas en kruidensausen; specerijen; ijs.

KI 30 Kaassausen; hartige sausen; kruidensausen; kruiden (bewerkte -).

17. Levola heeft gesteld dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd identiek, althans soortgelijk zijn. FFF heeft in haar verweerschrift ten aanzien van de (soort)gelijkheid slechts gesteld dat “eventuele soortgelijkheid van de waren (met uitzondering van salades (bereide-) en groenten (bereide-)) wordt gecompenseerd door het grote gebrek aan overeenstemming”. Voor zover dit moet worden opgevat als een betwisting van de stelling dat (bereide) salades en groenten soortgelijk zijn aan waren waarvoor het merk is ingeschreven, gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Levola heeft immers gemotiveerd gesteld dat bereide salades en bereide groenten soortgelijk zijn aan room en yoghurt, olie en kaas omdat deze producten vaak worden gecombineerd, via supermarkten worden verkocht op dezelfde (kant en klaar) afdelingen en bestemd zijn voor hetzelfde publiek, waardoor FFF niet kon volstaan met een ongemotiveerde betwisting. Ook

bij het Bureau heeft FFF haar verweer op dit punt niet geconcretiseerd. Het hof gaat er dan ook vanuit dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de waren waarvoor het teken is gedeponereerd.

Verwarringsgevaar?

18. 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 en/of diensten 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 en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

19. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Dit geldt te meer vanwege de uniciteit van het merk, in die zin dat, zoals Levola onbetwist heeft gesteld, in de onderhavige klassen geen andere producten bestonden waarbij als merk een combinatie wordt gebruikt van een beschrijvende aanduiding en een fictief wezen. Dat FFF in haar verweer in de oppositie heeft gesteld dat zodanige merken wel zijn *geregistreerd* doet daar niet aan af.

20. Het verwarringsgevaar moet naar het oordeel van het hof ook worden aangenomen als wordt uitgegaan van een gemiddeld/ normaal onderscheidend vermogen. Of het merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft en of het bovendien een grote mate van bekendheid geniet, zoals Levola stelt, maar FFF gemotiveerd betwist, kan derhalve in het midden blijven. Dat geldt ook voor de vraag naar het aandachtsniveau, dat volgens Levola laag en volgens FFF gemiddeld/normaal, althans wat lager dan normaal is.

21. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de oppositie alsnog zal worden toegewezen.

22. FFF zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling medegedeeld zich op het punt van de toepassing van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op deze zaak te refereren aan het oordeel van het hof. Het hof oordeelt conform vaste rechtspraak dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie en begroot de kosten in dit geval daarom aan de hand van het liquidatietarief (vergelijk Hof Den Haag 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017, Four Seasons).

Beslissing

Het hof:

vernietigt de beslissing in oppositie (nummer 2010775) van het Bureau van 11 mei 2016

en opnieuw rechtdoende:

besluit:

- de oppositie wordt toegewezen;
- het Benelux-depot 1303360 wordt geweigerd en niet ingeschreven voor alle klassen waarvoor het is gedeponeerd;
- FFF is € 1.000,-- verschuldigd aan Levola ter zake van de kosten van de oppositie;

veroordeelt FFF in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Levola begroot op € 718,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en P.H. Blok; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 februari 2017, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. A. Ringnalda
Advocaat van app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

