



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2000172
van 01 juni 2010

Opposant: **Vion N.V.**
Ncb Weg 10
5681 RH Best
Nederland

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam
Nederland



Merk: (Europese inschrijving 3790227)

tegen

Verweerder: **Unilever N.V.**
Weena 455
3013 AL Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**
Claude Debussylaan 54
1082 MD Amsterdam
Nederland



Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 789449)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 januari 2006 heeft verweerder, voor waren in de klassen 5, 29, 30 en 32, een Benelux depot verricht van het beeldmerk:



Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 789449 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2006.

2. Op 31 maart 2006 heeft Bestmeat Company B.V. oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3790227, ingediend op 22 april 2004 en ingeschreven op 16 juli 2009, voor waren en diensten in de klassen 5, 18, 29, 30, 31, 35, 39, 42 en 44, van het beeldmerk:



3. Gaande de procedure is de houder van het ingeroepen recht gewijzigd in Vion B.V. en vervolgens in Vion N.V.. Deze wijzigingen zijn aangetekend in het Europese register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste spoedregistratie 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 BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is op 7 april 2006 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen. Echter, aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze

inschrijvingsperiode. Verder heeft het Bureau partijen ervan in kennis gesteld dat nog een andere oppositie tegen het onderhavige depot was ingediend. Deze oppositie is in een later stadium afgesloten.

8. Op 21 juli 2009 heeft opposant het Bureau ervan in kennis gesteld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven. Het Bureau heeft partijen op 23 juli 2009 meegedeeld dat de ambtshalve opschorting daardoor een einde nam en dat de contradictoire fase van de procedure op 24 september 2009 zou aanvangen.

9. Op 25 september 2009 heeft het Bureau de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn werd gesteld tot en met 25 november 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie.

10. Op 16 november 2009 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 19 november 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 19 januari 2010 om hierop te reageren.

11. Op 18 januari 2010 ontving het Bureau de argumenten van verweerder, evenwel slechts in enkelvoud. Op 20 januari 2010 heeft het Bureau verzocht om toezending van een tweede exemplaar en daarvoor een termijn gesteld tot en met 20 maart 2010. Het tweede exemplaar is op 22 januari 2010 door het Bureau ontvangen en op 25 januari 2010 naar opposant gestuurd.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat de waren van de betwiste spoedinschrijving identiek dan wel soortelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat deze op visueel en begripsmatig vlak overeenstemmend zijn. De begripsmatige overeenstemming vloeit volgens opposant voort uit het feit dat in beide tekens een gestileerde hartvorm kan worden ontwaard, en dat de tekens in relatie tot de geclaimde waren en diensten willen uitstralen dat deze goed, gezond en met gevoel zijn gemaakt. Een fonetische vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, omdat de te vergelijken tekens zuivere beeldmerken zijn.

17. Verder wijst opposant erop dat er tussen partijen in tal van landen een geschil bestaat en dat daarover hetzij in zijn voordeel is beslist (opposant voegt hiervan kopieën bij), hetzij verweerder zijn depot heeft ingetrokken. Dit kan volgens opposant alleen maar betekenen dat verweerder erkent dat de merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. Bovendien hoeft het wiel in deze zaak niet opnieuw te worden uitgevonden, zo stelt opposant.

18. Opposant concludeert dat de tekens overeenstemmen, dat de waren en diensten identiek en soortgelijk zijn en dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt dat bij de globale vergelijking van de tekens, met name de verschillen opvallen: "open" vs. "gesloten" ringen, de dikte daarvan, de hoek tussen beide ringen, het al dan niet snijden van de lijnen etcetera. De totaalbeelden zijn volgens verweerder afwijkend. De enkele overeenstemming is het gebruik van de kleur blauw aan de rechterkant van het teken, maar dit kan volgens verweerder niet voldoende zijn om verwarring aan te nemen.

20. Verweerder betwist dat het publiek in de merken een hartvorm zal zien. Verweerder meent dan ook dat van begripsmatige overeenstemming geen sprake is en verwijst in dit verband naar een beslissing van een beroepskamer van het BHIM in een naar zijn mening vergelijkbare zaak tussen partijen.

21. Voor zover het publiek in de tekens wel een hartvorm zou zien, merkt verweerder op dat dit voor de betreffende waren (diëtische en dus gezonde producten) weinig onderscheidend vermogen heeft. De beschermingsomvang is daardoor volgens verweerder beperkt, waardoor geringe verschillen voldoende kunnen zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Bovendien merkt verweerder op dat er een groot aantal merken bestaat die uit ovale vormen en/of cirkels bestaan, zodat de onderscheidende kracht ook op grond daarvan beperkt is.

22. Voor wat betreft de uitspraken in andere jurisdicties waarnaar opposant verwijst, merkt verweerder om te beginnen op dat het overgrote deel van de uitspraken die opposant heeft overgelegd niet is vertaald in een van de talen van de Benelux en dus terzijde moet worden geschoven. Verder merkt hij op dat de uitspraken geen betrekking hebben op het Benelux gebied, dat dus andere regelgeving van toepassing is en dat het Bureau er daarom – anders dan op de door verweerder overgelegde uitspraak van de beroepskamer van het BHIM, die wel betrekking heeft op het Benelux territorium – geen acht op dient te slaan. Voor wat betreft de opmerking van opposant dat uit het feit dat verweerder in veel landen zijn depot heeft ingetrokken zou kunnen worden afgeleid dat verweerder erkent dat er verwarringsgevaar bestaat, stelt verweerder dat dit geen hout kan snijden.

23. Verweerder concludeert dat de tekens niet verwarringwekkend overeenstemmen en dat er geen reden is om de inschrijving van het betwiste merk te weigeren. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

24. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

25. 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."

26. 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, 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 waren en diensten

27. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5: Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; farmaceutische en diergeneeskundige producten vervaardigd op basis van natuurlijke grondstoffen; diëtische producten voor medisch gebruik; dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik; voedseladditieven voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; kauwgom voor medisch gebruik.	Klasse 5: Diëtische voedingsmiddelen en voedingssupplementen, in het bijzonder dieetmargarine voor medisch gebruik.
Klasse 18: Dierenhuiden; paraplu's.	

<p>Klasse 29: Vlees, worst, vis, gevogelte en wild, week- en schelpdieren; vleesextracten; vlees-, worst-, vis-, gevogelte-, wildvlees-, vruchten- en groenteconserven; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, vlees-, vis-, wildvlees-, ganzenlever-, groente- en vruchtenpasteien; bereide consumptieaardappelen en allerlei aardappelproducten, ook als vlokken, aardappelpoeder, kroketten, pommes frites, opgebakken aardappels, aardappelknoedels, rösti, aardappelpannenkoekjes, chips en sticks, vruchtenjams; eieren, melk en melkproducten, met name boter, margarine, kaas, crème, yoghurt, kwark, melkpoeder voor voedingsdoeleinden, milkshakes, waarin melk het hoofdbestanddeel is, kefir; eetbare oliën en vetten, mayonaise; soepen, vleesbouillon, bouillons, stoofpotten, bonen als kant-en-klare gerechten; bewerkte en gezouten noten; diëtische levensmiddelen niet voor medisch gebruik (voorzover begrepen in klasse 29).</p>	<p>Klasse 29: Worsten, paté en vlees voor de bereiding van spreads; margarine, boter, bak- en braadvet, kaas en kaasproducten, kaastremsel, melk en melkproducten, tapmelk, sojamelk, zuivelproducten, yoghurt, room, kunstroom en -kaas; eieren, jams, geleien, eieren in poedervorm; eetbare oliën en vetten.</p>
<p>Klasse 30: Koffie, koffiesurrogaten, thee, cacao, cacao-producten, cacaohoudende poeders voor dranken, drinkbare cacao-pasta alsmede cacao-extracten voor voedings- en genotdoeleinden, cacao-, koffie-, thee- of chocoladedranken; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, gepeld volkorengraan, met name tarwe, haver, gerst, rogge, gierst, maïs en boekweit, de voornoemde producten ook in de vorm van mengsels en andere preparaten, met name tarwezemelen, tarwekiemen, maïsmeel, maïsgriesmeel, lijnzaad, muesli en mueslirepen (hoofdzakelijk bestaande uit graanvlokken, droog fruit en noten), popcorn, deegwaren en volkorendeegwaren; noedels; pizza's; brood, wit brood (met zachte korst), knäckebrød en droog plat brood, broodjes, koekjes en banketbakkersproducten, taarten, bakkerswaren en suikerbakkerswaren alsmede taarten en desserts; consumptie-ijs; honing, melassestroop; vruchtensausen; gist, rijsmiddelen, custardpoeder, bakaromaten, bakessences; suiker, suikergoed, kauwgom, marsepein, marsepeinsurrogaten, noga, chocolade, marsepein-, noga- en chocoladewaren, snoepgoed, pralines, ook met vloeibare vulling, met name wijnen en spiritualiën; gezouten banketbakkerswaren; knabbelgebak; zout, peper, mosterd, azijn, sausen (kruidenrijen), slasausen; specerijen; ijs; diëtische levensmiddelen niet voor medisch gebruik (voorzover begrepen in klasse 30).</p>	<p>Klasse 30: Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, biscuits, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn; sojasaus, slasaus; mayonaise; kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
<p>Klasse 31: Land-, tuin- en bosbouwproducten, alsmede zaden (voor zover begrepen in klassen 31; levende dieren; verse groenten en fruit; zaden; voedingsmiddelen voor dieren, mout; onbehandelde en ongezouten noten.</p>	
	<p>Klasse 32: Alcoholvrije dranken bevattend vruchten en melk, karnemelk of yoghurt.</p>
<p>Klasse 35: Professionele consultatie op zakelijk</p>	

gebied, met name op het gebied van marketing- en bedrijfsstrategie; het bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; reclame, verzorgen van reclame, advisering op het gebied van reclame, verspreiding van monsters; marketing, marktstudie en marktanalyses; uitgifte van franchises met betrekking tot hulp bij de exploitatie of leiding van een commerciële onderneming in de levensmiddelensector; detailhandel; het verstrekken van voorraad voor detailhandelzaken; verschaffing van economische knowhow voor exploitatiesystemen in de detailhandel; Goederendistributie.	
Klasse 39: Opslag, verpakking, vervoer van goederen.	
Klasse 42: Diensten van een medisch, bacteriologisch en/of chemisch laboratorium; Onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied.	
Klasse 44: Veterinaire en landbouwkundige diensten; het fokken van dieren.	

29. De waren in de klassen 5, 29 en 30 van het betwiste depot komen hetzij *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht, hetzij vallen onder de algemene noemer van daarin opgesomde producten. Deze waren zijn dus identiek. Voor de waren in klasse 32 geldt dat deze qua aard, bestemming, toepassing en distributiekanaal zeer nauw aansluiten bij de waren van het ingeroepen recht, en dus in hoge mate soortgelijk zijn. Overigens wordt de soortgelijkheid van de waren niet door verweerder betwist.

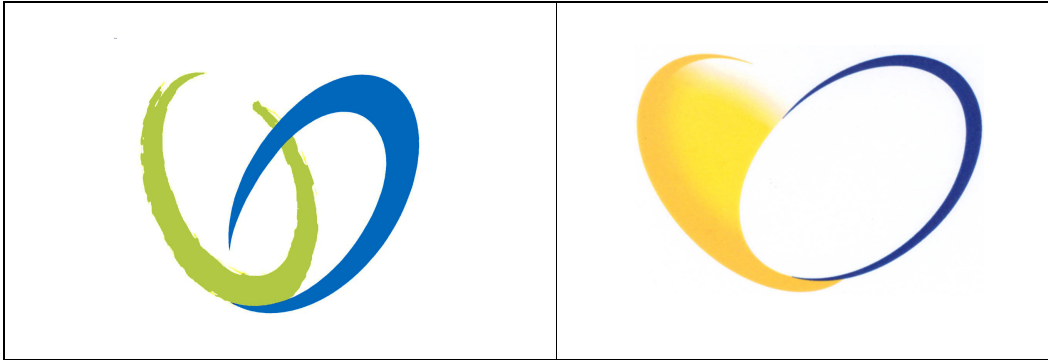
Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------



Visuele vergelijking

33. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit twee even grote ovalen die, in min of meer dezelfde positie, schuin staan en over elkaar (de rechter over de linker) lijken te vallen en waarvan de rechter blauw en aan de onderzijde open is.

34. Er zijn ook verschillen. Het voornaamste verschil zit in de linker ovaal, die in het ingeroepen recht groen, open en niet scherp omlijnd is en in het betwiste teken geel / oranje, gesloten en wel scherp omlijnd is.

35. 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 (HvJEU, Lloyd, reeds aangehaald).

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmend zijn.

37. Anders dan opposant, is het Bureau overigens van oordeel dat geenszins vaststaat dat het in aanmerking komend publiek de tekens als hartvorm zal opvatten. De tekens kunnen bijvoorbeeld evenzeer als twee gekantelde eieren of gewoon als geometrische figuren worden opgevat.

Auditieve en begripsmatige vergelijking

38. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (Gerecht EU, Beifa Group/OHMI, T-148/08, 12 mei 2010).

Conclusie vergelijking van de tekens

39. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend. Een auditieve en begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die behoren tot de regelmatige aankopen van de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau normaal geacht mag worden.

42. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Anders dan verweerder stelt, maakt het enkele feit dat er andere merken bestaan die geometrische figuren bevatten, nog niet dat de onderhavige tekens minder onderscheidend zouden zijn voor de betreffende waren en diensten. Het Bureau is van oordeel dat de ter beoordeling staande tekens een normaal onderscheidend vermogen bezitten. Een eventueel verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is gesteld noch gebleken, zodat voor de beoordeling van deze oppositie van een normale beschermingsomvang moet worden uitgegaan.

43. 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 (HvJEU, Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald).

44. Over het algemeen stemmen twee merken overeen als zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten (Gerecht EU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002). Verder dient eraan te worden herinnerd 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.

B. Overige factoren

45. Met betrekking tot de stellingen van partijen over hun geschil in andere landen, kan worden volstaan met de vaststelling dat deze niet relevant zijn. Het Bureau heeft uitsluitend de oppositie zoals deze voorligt te beoordelen en is daarbij niet gebonden aan beslissingen van andere instanties. Overigens geldt dit, anders dan verweerder kennelijk meent, evenzeer voor beslissingen van het BHIM.

46. Partijen vragen over en weer om kostenveroordeling. In het kader van de oppositieprocedure is daarvan echter geen sprake. Er is wel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op een

forfaitair bedrag dat gelijk is aan de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

47. De waren zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. De tekens zijn visueel overeenstemmend en een auditieve en begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2000172 wordt toegewezen.

49. Benelux spoedinschrijving 789449 wordt doorgehaald.

50. Verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 01 juni 2010

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard