

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2000712**  
**van 21 augustus 2008**

**Opposant:** **LUISSIER Société par actions simplifiée**  
42, rue Rieussec  
F-78220 VIROFLAY  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Distinctive SPRL**  
Parc Scientific Einstein  
Rue du Bosquet 7  
1348 Louvain-la-Neuve  
België


**Ingeroepen recht:** Internationale inschrijving I 838023  
  
GOURMANDE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Stichting Isala Klinieken**  
Dokter van Heesweg 2  
8025 AB Zwolle  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depotnummer 1115859



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

1. Op 20 juli 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. De aanvraag is onder nummer 1115859 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 26 juli 2006.

2. Op 2 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende eerdere merk:

- internationale inschrijving 838023 GOURMANDE ingediend op 20 oktober 2004 voor waren in klasse 29.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen de volgende waren in klasse 29 en 30 van de betwiste aanvraag tot inschrijving: ham, hamgerechten, worst, ingezouten voedingswaar. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 29 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de verweerder op 10 oktober 2006.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 december 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 14 december 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 14 maart 2007 heeft het Bureau een mededeling aan partijen gezonden dat de oppositie verder buiten behandeling gelaten werd, vanwege het ontbreken van argumenten van de opposant. Hierop heeft opposant echter bewijsmateriaal ingediend waaruit bleek dat de argumenten op 13 februari 2007 naar het Bureau werden gezonden per fax. Vanwege een technische storing was deze fax echter niet aangekomen. Bij nader intern onderzoek bleek inderdaad onomstotelijk dat de argumenten op 13 februari 2007 door opposant waren verzonden en ontvangen door het Bureau. Het Bureau heeft op 14 juni 2007 een rectificatie gezonden aan partijen dat de oppositie heropend werd en heeft de argumenten op diezelfde datum aan de verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 14 augustus 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 26 juli 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant, deze reactie werd echter in enkelvoud ingediend. Het Bureau heeft op 14 augustus 2007 een brief aan partijen gezonden waarbij verweerder een termijn tot en met 14 oktober 2007 kreeg om het tweede exemplaar van de argumenten in te dienen, bij een niet tijdige reactie zou het eerste stuk als niet ingediend worden beschouwd.

11. Op 29 oktober 2007 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van het tweede exemplaar, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Hierop heeft verweerder gereageerd met de mededeling dat het tweede exemplaar, blijkens de interne database voor uitgaande correspondentie, op 25 augustus 2007 opnieuw werd ingediend.

12. In het uitvoeringsreglement wordt in regel 3.8, lid 3 het volgende bepaald: "Het Bureau registreert de verzending en ontvangst van stukken. Deze registratie vormt, behoudens tegenbewijs, het bewijs van verzending en ontvangst en van het moment waarop dit heeft plaatsgevonden". Uit intern onderzoek door het Bureau is gebleken dat de stukken niet werden ontvangen en aangezien het Bureau geen tegenbewijs heeft ontvangen waaruit daadwerkelijk blijkt dat de stukken door het Bureau ontvangen zouden moeten zijn, is niet onomstotelijk vast komen te staan dat de stukken door verweerder zijn verzonden, danwel door het Bureau zijn ontvangen. Het Bureau zal de argumenten van verweerder dan ook niet in overweging nemen.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant is van mening dat de twee merken een identiek onderscheidend wordelement bevatten, te weten GOURMANDE. Het lidwoord LA is banaal en noodzakelijk om een vrouwelijk zelfstandig naamwoord aan te duiden, ook het verfstreepje in het teken van verweerder is naar mening van opposant zeer banaal. De toevoeging hiervan heeft niet tot gevolg dat de gelijkenis op visueel en intellectueel vlak vermindert tussen GOURMANDE en LA GOURMANDE.

16. De oppositie is door opposant ingesteld tegen de producten in klasse 29 en 30 voor zover die identiek of gelijksoortig kunnen zijn aan ham, hamgerechten, worst, ingezouten voedingswaar. Vervolgens somt opposant de waren van verweerder in klasse 29 (met uitzondering van soepen) en de gehele warenlijst in klasse 30 op.

17. Opposant is dan ook van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie toe te kennen en inschrijving van depot 1115859 te weigeren.

18. De argumenten van verweerder worden niet in overweging genomen (zie supra, overweging 12).

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-filesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### B.1 De te vergelijken tekens, waren en diensten

22. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>GOURMANDE</b>	
Klasse 29 Ham, hamgerechten, worst en ingezouten voedingswaar.	Klasse 29 Ham, hamgerechten, worst en ingezouten voedingswaar.
	Klasse 30 Ham, hamgerechten, worst en ingezouten voedingswaar.

23. 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 (HvJEG, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997).

24. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest *Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds aangehaald).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, *Limonchello*, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

26. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, *BUDMEN*, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, *ACTIVY Media Gateway*, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, *NLSPORT*, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, *Zirh*, T-355/02, 3 maart 2004).

27. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, *Canon*, *Sabel-Puma* en *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd).

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit negen letters, *GOURMANDE*. Het bestreden merk is een gecombineerd woord- beeldmerk dat bestaat uit de wordelementen *LA* en *GOURMANDE* in rode drukletters, die niet op dezelfde hoogte zijn weergegeven en gescheiden worden door een rood met groen versieringselement dat doet denken aan een ontluikend gewas.

29. Het bestanddeel "gourmande" heeft een betekenis in het Frans, te weten "qui aime la bonne cuisine, mange par plaisir" (*Le nouveau Petit Robert de la langue française*, 2008), dat wil zeggen iemand die van lekker eten houdt, voor haar plezier eet (*Le nouveau Petit Robert de la langue française*, 2008). Het intrinsiek onderscheidend vermogen van beide tekens is dan ook bijzonder laag.

30. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het woordelement "gourmande" in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, zoals hierboven onder punt 28 omschreven, 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.

## **B.2. Vergelijking van de waren en diensten**

31. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

## **C. Conclusie**

32. Merk en teken hebben uitsluitend het woordelement "gourmande" gemeen. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze woorden, geneutraliseerd door de verschillen. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

## **IV BESLUIT**

33. Oppositie met nummer 2000712 is niet gegrond en wordt afgewezen.

34. De Benelux merkaanvraag met nummer 1115859 wordt ingeschreven.

35. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 augustus 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys