

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

van 28 februari 2008

N° 2000787

**Opposant:** **Zott GmbH & Co. KG**  
Dr.-Steichele-Straße 4  
D-86690 Mertingen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen merk:** Cremesse (internationale inschrijving 816817)

*tegen*

**Verweerder:** **UNIMILLS B.V.**  
Lindtsedijk 8  
3336 LE Zwijndrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux inschrijving 805092)

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

1. Op 11 augustus 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het teken



voor waren in klasse 29, en daarbij overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 BVIE<sup>1</sup> verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 805092 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 augustus 2006.

2. Op 31 oktober 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op het eerdere woordmerk CREMESSE (internationale inschrijving 816817), ingediend op 27 november 2003 voor waren in de klassen 29 en 30. Opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

3. De oppositie is ter kennis gebracht van verweerder op 6 november 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de merkaanvraag.

5. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en is later, bij de argumenten van opposant, beperkt tot een deel daarvan.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. Op 6 november 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2006. Het Bureau heeft op 17 januari 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Opposant heeft op 2 maart 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend en daarbij de waren van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is beperkt. Het Bureau heeft de argumenten van opposant op 13 maart 2007 naar verweerder gestuurd en daarbij een termijn tot en met 13 mei 2007 gesteld om te reageren.

11. Het Bureau ontving op 11 mei 2007 de reactie van verweerder. Deze is op 25 mei 2007 naar opposant gestuurd.

---

<sup>1</sup> Het depot is verricht onder de oude Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: "BMW"), die vervangen is door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van oordeel 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 en beroept zich daarbij op 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 betoogt dat het meest dominante element in het teken van verweerder, door de wijze waarop dit grafisch is weergegeven (de grootte van de letters en het gebruik van kleuren) het woord "CREMEX" is. De woorden "Smart solutions. Vital to ice cream" zullen bij vluchtige waarneming niet eens worden opgemerkt. De tekens CREMESSE en CREMEX hebben de eerste vijf letters, CREME-, gemeen en bij (overwegend) verbale merken trekt het eerste gedeelte in het algemeen de meeste aandacht. De tekens zijn dan ook naar mening van opposant visueel overeenstemmend en de gekozen grafische weergave en kleurstelling van het jongere teken zijn onvoldoende om die overeenstemming op te heffen. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, het oudere merk wordt uitgesproken als KREE – MES en het jongere teken als KREE – MEKS. Nu de eerste lettergreep identiek is en de tweede sterk gelijkend (alleen de K-klank van de letter X ontbreekt in het oudere merk) en ook hier het eerste gedeelte de meeste aandacht trekt, zijn de tekens volgens opposant in fonetisch opzicht overeenstemmend. Ook begripsmatig zijn de tekens naar mening van opposant overeenstemmend, omdat beide tekens het element "CREME" bevatten, dat doet denken aan het Franse woord "crème" voor "room". Dit woord is volgens opposant overigens voornamelijk visueel te herkennen in de tekens, omdat bij het uitspreken ervan de korte e-klank van crème verandert in een lange ee-klank. Opposant concludeert dat de te vergelijken tekens sterk overeenstemmend zijn.

16. Bij de vergelijking van de waren doet zich volgens opposant een probleem voor. Het is immers niet duidelijk of de omschrijving van waren waarvoor het jongere teken is gedeponeerd ("eetbare oliën en vetten, toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts") zo moet worden gelezen dat het (1) uitsluitend gaat om eetbare oliën en vetten, die worden toegepast bij de bereiding van ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts (dus om een grondstof of ingrediënt) of dat het (2) gaat om enerzijds eetbare oliën en vetten die worden toegepast in ijs en anderzijds om bevroren zuivelproducten en bevroren desserts (dus zowel om grondstoffen of ingrediënten als om eindproducten). Opposant merkt op dat, zowel in het belang van de merkhouders zelf als in het algemeen belang, een waren- en dienstenomschrijving zodanig moet zijn geformuleerd dat daaruit ondubbelzinnig blijkt waarvoor het betreffende merk bescherming geniet, en dat dit mogelijke verschil in interpretatie dus onwenselijk is. Opposant verzoekt het Bureau uitspraak te doen over de eenduidige interpretatie van de warenomschrijving en stelt op dit moment genoodzaakt te zijn om met beide interpretaties rekening te houden bij het vergelijken van de respectieve waren.

17. Wanneer (geval 1) de warenomschrijving zodanig moet worden geïnterpreteerd dat het uitsluitend gaat om eetbare oliën en vetten, die worden toegepast bij de bereiding van ijs, bevroren

zuivelproducten en bevroren desserts, dan geldt dat een deel van deze producten kan worden omschreven als zijnde preparaten voor het bereiden van ijs. Dit deel van de waren is daarmee volgens opposant identiek aan de waren "preparaten voor het bereiden van consumptie-ijs en roomijs" waarvoor het oudere merk onder meer is beschermd. Daarnaast zijn in dit geval de (overige) waren soortgelijk aan een groot aantal andere waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, omdat ze daarvan ingrediënten kunnen zijn. In geval 1 is opposant dus van mening dat de waren voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn.

18. Wanneer (geval 2) de warenomschrijving echter zo moet worden geïnterpreteerd dat het gaat om enerzijds eetbare oliën en vetten die worden toegepast in ijs, en anderzijds om de eindproducten bevroren zuivelproducten en bevroren desserts, dan zijn de waren "eetbare oliën en vetten, toegepast in ijs" (zoals ook bij geval 1) identiek aan "preparaten voor het bereiden van consumptie-ijs en roomijs". De overige waren, "bevroren zuivelproducten en bevroren desserts", zijn in dit geval eveneens identiek aan een aantal waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, omdat die kunnen worden gekwalificeerd als zuivelproducten of desserts en de omschrijving niet uitsluit dat het om producten in bevroren toestand kan gaan. In geval 2 is opposant dus van mening dat alle waren van het betwiste depot identiek zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Opposant concludeert dat er gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de (soort)gelijkheid van de betreffende waren sprake is van gevaar voor verwarring. Hij meent dan ook dat de oppositie moet worden toegewezen, dat de inschrijving van het merk van verweerder moet worden geweigerd en dat verweerder in de kosten van de oppositieprocedure moet worden veroordeeld.

20. Verweerder merkt op dat het merk waarop de oppositie is gebaseerd bestaat uit de aanduiding CREMESSE. De merkaanvraag is een beeldmerk dat bestaat uit een zevental wordelementen (CREMEX SMART SOLUTIONS VITAL TO ICE CREAM) die grafisch zijn weergegeven. In de aanduiding CREMEX zijn de eerste vijf letters, CREME, weergegeven in kleine letters en de laatste letter, X, in een hoofdletter. De letters die daarbij zijn gebruikt zijn "schrijffletters" (de letters zijn met elkaar verbonden), in de kleur wit, omgeven door een blauwe "schaduw". Deze grafische weergave geeft het merk een zeer kenmerkende visuele voorstelling en beide tekens zijn daardoor, naar mening van verweerder, in visueel opzicht verschillend. De uitspraak van het ingeroepen recht CREMESSE kan volgens verweerder, afhankelijk van de taal van het publiek, verschillend zijn. De "Duitse uitspraak" (waarnaar Nederlanders eerder zullen neigen) is KREM-ESSE. In dit geval klinkt het teken als "creme essen" (hetgeen in het Duits "creme eten" of "vla eten" betekent en volgens verweerder beschrijvend is). De "Franse uitspraak" (waarnaar Belgen en Luxemburgers eerder zullen neigen) is (zoals ook door opposant wordt gesteld) KREE-MES. Met name in de Duitse uitspraak klinkt het teken heel anders dan CREMEX, dat wordt uitgesproken als KREE-MEKS, maar ook in de Franse uitspraak eindigt MES op een zachte klank en MEKS op een harde klank. Bovendien bestaat het gedeponeerde merk uit zeven wordelementen. Voor beide uitspraken van CREMESSE geldt volgens verweerder dat CREMESSE en CREMEX SMART SOLUTIONS VITAL TO ICE CREAM in fonetisch opzicht verschillend zijn. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het enige element dat de merken gemeen hebben het eerste element (waarvan opposant zelf aangeeft dat dit de meeste aandacht trekt) is, namelijk CREME. Dit element is beschrijvend en gebruikelijk voor de betreffende waren en geniet dus een zeer geringe beschermingsomvang. Het element dat overblijft in het ingeroepen recht is -SSE. In het merk van verweerder zijn de onderscheidende elementen de -X (welke in een hoofdletter is weergegeven), in combinatie met de grafische weergave, en de zes andere wordelementen, te weten

SMART SOLUTIONS VITAL TO ICE CREAM. Er is volgens verweerder duidelijk geen enkele sprake van enige gelijkenis tussen deze “overgebleven” elementen en beide tekens zijn dus (ook) in begripsmatig opzicht verschillend. Verweerder concludeert dat de totaalindruk van de te vergelijken merken in grote mate van elkaar verschilt en dat er geen sprake zal zijn van verwarring of gevaar voor verwarring.

21. Verweerder meent dat het door opposant gestelde probleem bij de interpretatie van de omschrijving van de waren van de merkaanvraag zich niet voordoet. De waren zijn “eetbare oliën en vetten” en deze worden, zoals de warenomschrijving aangeeft, “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”. Verweerder stelt dat deze omschrijving als zodanig door het Bureau is geaccepteerd, en is dan ook van mening dat de warenomschrijving zich niet leent voor een verschil in interpretatie. Een andere aanwijzing is volgens verweerder dat bijvoorbeeld de aanduiding “bevroren desserts” op zich niet zal worden geaccepteerd in klasse 29, aangezien deze dient te worden opgenomen in klasse 30. Het gaat dus, volgens verweerder, uitsluitend om eetbare oliën en vetten, waarbij de toepassing is gespecificeerd. De door opposant als “geval 1” omschreven interpretatie is dus volgens verweerder juist.

22. Verweerder betwist dat de waren “preparaten voor het bereiden van consumptie-ijs en roomijs” identiek of soortgelijk zijn aan de “eetbare oliën en vetten” welke worden “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”. De betreffende waren zijn opgenomen in verschillende klassen (respectievelijk 30 en 29). Verweerder licht daarbij toe dat het bij de waren die de deposant op de markt zet meer specifiek zal gaan om “een nieuwe serie gezonde vetten voor de productie van ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts met een laag verzadigd vetgehalte”. Het merk van opposant wordt volgens verweerder (die als bewijs daarvan een van internet afkomstige afbeelding van van het merk CREMESSE voorziene waren heeft overgelegd), echter gebruikt voor kant-en-klare toetjes, met name yoghurt. Opposant levert dus een eindproduct voor de consument (“business-to-consumers”), terwijl verweerder een “business-to-business” product levert aan producenten van dergelijke producten. Verweerder concludeert dat het gaat om totaal verschillende waren, verschillende afnemers en andere distributiekkanalen, en dat gevaar voor verwarring is uitgesloten.

23. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste merk geheel te accepteren en in te schrijven voor alle waren waarvoor bescherming is verzocht, en opposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

24. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

25. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

26. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

#### **B. Ten gronde**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

28. 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.”*


29. 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-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

31. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CREMESSE	

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt, is dit in casu niet anders.

34. Het element "CREMEX" is het meest onderscheidende en dominerende element in het teken van verweerder. De woorden "Smart solutions. Vital to ice cream" zijn in een veel kleiner en minder opvallend lettertype weergegeven en springen dus minder in het oog. Bovendien is deze zinsnede, die kan worden vertaald met "Slimme oplossingen. Onmisbaar voor (room)ijs", beschrijvend en aanprijzend en is het intrinsieke onderscheidend vermogen ervan dus laag. Verder heeft het teken geen beeldelementen die afzonderlijk de aandacht trekken; het bestaat uitsluitend uit woorden, die gestileerd zijn weergegeven.

#### *Visuele vergelijking*

35. Het ingeroepen recht is het woordmerk CREMESSE. Het betwiste teken is een woord/beeldmerk waarin het woord CREMEX het meest dominerende bestanddeel is. In deze woorden, die respectievelijk 8 en 6 letters lang zijn, zijn de eerste 5 letters identiek. Rekening houdend met het feit dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, r.o. 81) is het beeldelement in het betwiste depot niet van dien aard dat afbreuk wordt gedaan aan de visuele overeenkomst die dit tot gevolg heeft.

36. De tekens zijn, naar oordeel van het Bureau, visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Verweerder stelt (zie hiervoor onder punt 20) dat het ingeroepen recht, CREMESSE, afhankelijk van de taal van de consument op verschillende wijzen kan worden uitgesproken, namelijk als KREM-ESSE of als KRE-MES. In dit verband kan worden opgemerkt dat, ook wanneer er slechts verwarringsgevaar bij een bepaalde taalgroep binnen de Benelux zou bestaan, dit reeds tot gevolg heeft dat de oppositie moet worden toegewezen (GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007, r.o. 36). Verder lijkt het het Bureau waarschijnlijker dat de "Nederlandse" uitspraak eerder lijkt op KREE-MESSE dan op KREM-ESSE.

38. De tekens CREMESSE en CREMEX hebben, op welke wijze CREMESSE ook wordt uitgesproken, in elk geval de beginklanken, waaraan ook bij auditieve vergelijking door de consument gewoonlijk vooral de aandacht wordt besteed (GEA, MUNDICOR, reeds geciteerd, r.o. 83), gemeen. De eindklanken, namelijk de KS-klank in het teken CREMEX en de SSE-klank en al helemaal niet de S-klank in het teken CREMESSE, zijn naar oordeel van het Bureau niet zodanig verschillend dat afbreuk wordt gedaan aan de auditieve overeenkomst die dit tot gevolg heeft.

39. De tekens zijn dan ook, wanneer ze in hun geheel worden uitgesproken, auditief overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Het woord CREMESSE en het dominante bestanddeel van het betwiste teken, CREMEX, hebben beide geen relevante betekenis. Het feit dat beide tekens, zoals verweerder stelt, de letters CREME bevatten en het woord "crème" uiteraard een betekenis heeft doet daaraan niet af. Aangezien X en SSE geen enkele betekenis hebben, zullen de tekens immers niet als woordsamenstellingen worden opgevat maar in hun geheel als fantasieaanduidingen.

41. Dat het in aanmerking komend publiek, afgezien van wellicht een enkele liefhebber van cryptogrammen (Gerechtshof Den Haag, BUSINESSCHIP, 98/300, 7 januari 1999, r.o. 6), het merk van opposant, zoals verweerder stelt, zal opvatten als "crème essen" acht het Bureau hoogst onwaarschijnlijk.

42. Aangezien de tekens geen betekenis hebben, is begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

*Conclusie vergelijking van de tekens*

43. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

***Vergelijking van de waren en diensten***

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, Canon, reeds geciteerd).

45. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register (in dit geval voor zover de oppositie erop is gebaseerd), respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de opmerkingen van verweerder over het gebruik dat daadwerkelijk van de tekens wordt gemaakt (zie hiervoor onder punt 22) kan dan ook geen rekening worden gehouden.

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>CI 29: Yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au chocolat ou additifs de cacao; crème, fromages blancs, fromages blancs aux fruits et aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates avec de la gélatine et/ou fécule comme liant; yaourts diététiques non à usage médical.</p> <p><i>KI 29: Yoghurt, fruityoghurt, yoghurt met chocola of cacaotoevoegingen; room, kwark, fruitkwark en kruidenkwark; desserts voornamelijk bestaande uit melk en aromaten met gelatine en/of zetmeel als bindmiddel; diëtische yoghurt niet voor medisch gebruik.</i></p>	<p>KI 29: Eetbare oliën en vetten, toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts.</p>



<p>Cl 30: Poudings, glaces alimentaires et préparations pour faire des glaces comestibles et pour crèmes glacées.</p> <p><i>Kl 30: Puddingen, consumptie-ijs en preparaten voor het bereiden van consumptie-ijs en roomijs.</i></p>	
<p><i>NB: De warenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

47. Opposant stelt dat zich een interpretatieprobleem voordoet bij de omschrijving van de waren in het depot van verweerder.

48. In dit verband zij om te beginnen opgemerkt dat beide partijen het Bureau een andere rol lijken toe te dichten bij de classificatie van waren en diensten van een depot dan het in werkelijkheid heeft. De taak van het Bureau is beperkt tot het verifiëren of waren en diensten zoals door deposant opgegeven volgens de Overeenkomst van Nice op correcte wijze zijn omschreven en in klassen gerangschikt. Classificatie dient een administratief doel. De beschermingsomvang wordt uitsluitend bepaald door de bewoordingen van de waren en diensten en niet door de rangschikking in een bepaalde klasse. Voor zover verweerder betoogt (zie hiervoor onder punt 22) dat bepaalde waren niet soortgelijk zouden zijn omdat zij in andere klassen vallen is dit dus onjuist.

49. De interpretatie die door opposant als “geval 2” wordt omschreven (zie hiervoor onder punt 18) is in elk geval niet juist. Door de interpunctie (het gebruik van komma's en geen puntkomma's of punten) hebben de woorden “toegepast in” immers duidelijk betrekking op alle woorden die erachter staan.

50. Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de interpretatie die als “geval 1” wordt omschreven de juiste is (volgens verweerder, zie hiervoor onder punt 21) of kan zijn (volgens opposant, zie hiervoor onder punt 17). Deze interpretatie komt er op neer dat het gaat om “eetbare oliën en vetten” die worden “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”, en dus (uitsluitend) om een grondstof of ingrediënt.

51. Het Bureau deelt deze interpretatie niet of in elk geval niet volledig. Het gebruik van een voltooid deelwoord zonder hulpwerkwoord impliceert immers dat de handeling reeds gebeurd is. Taalkundig beschouwd gaat het dus niet om “eetbare oliën en vetten” die *worden* “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”, maar om “eetbare oliën en vetten” die *zijn* “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”. Dit impliceert overigens niet dat het daarmee gaat om een eindproduct. Er staat immers niet dat het gaat om “ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts” bevattende “eetbare oliën en vetten”. Bevroren desserts kunnen verder niet zonder nadere specificatie (zoals tenminste “voor zover niet begrepen in andere klassen”) als zelfstandig product in een warenlijst worden opgenomen omdat ze, afhankelijk van de aard van de desserts, in verschillende klassen worden gerangschikt. Het blijft dus gaan om “eetbare oliën en vetten”, waarbij is gespecificeerd dat deze zijn “toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts”.

52. Praktisch gezien laat dit zich het beste vergelijken met bekende voorbeelden als waterafstotend middel (van merk A) toegepast op kleding (van de merken X, Y of Z), of microprocessoren (van merk A) toegepast in computers (van de merken X, Y of Z). Merk A is in deze voorbeelden geen merk voor

kleding of computers, maar voor de waterafstotende middelen en microprocessors die er op of in zitten. De consumenten die in een dergelijk geval met het merk in aanraking komen, zijn zowel degenen die de producten van merk A kopen (fabrikanten van kleding en computers) als de eindconsumenten van kleding en computers (van de merken X, Y of Z).

53. De warenopgave van het depot van verweerder, "eetbare oliën en vetten, toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts", moet dan ook, naar oordeel van het Bureau, zo worden opgevat dat het gaat om eetbare oliën en vetten die zijn toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts. Het publiek dat met deze waren in aanraking komt bestaat in elk geval uit degenen die ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts maken en de eetbare oliën en vetten daarin toepassen. Dit kunnen (industriële en ambachtelijke) producenten van ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts zijn, maar ook koks en mensen die deze lekkernijen thuis bereiden. Verder kunnen het de consumenten zijn van de eindproducten ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts, waarin de eetbare oliën en vetten zijn toegepast.

54. Hiermee rekening houdend zijn er twee mogelijkheden. De eetbare oliën en vetten kunnen (a) een normaal bestanddeel zijn van ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts of zij kunnen (b) daarvoor een additief zijn. Dit is niet gespecificeerd in het depot en aangezien op dergelijke producten vaak vermeld staat hoeveel en welke soort vetten zij bevatten lijken beide opties mogelijk.

55. Voor beide opties geldt dat de termen "ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts" elkaar overlappen, omdat ijs kan worden gekwalificeerd als bevroren zuivelproduct en als bevroren dessert en daarmee onder deze algemene termen kan vallen.

56. In optie (a) geldt dat de waren "eetbare oliën en vetten, toegepast in ijs, bevroren zuivelproducten en bevroren desserts" in het betwiste depot als identiek kunnen worden beschouwd aan de waren "preparaten voor het bereiden van consumptie-ijs en roomijs" in het ingeroepen recht. In optie (b) zijn zij daaraan in hoge mate soortgelijk, omdat de waren dezelfde gebruikers, afzet- en distributiekanaalen kunnen hebben en complementair zijn. Dat laatste geldt overigens ook voor de eindproducten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

#### *Conclusie vergelijking van de waren en diensten*

57. De waren zijn identiek of in hoge mate soortgelijk.

#### **C. Conclusie**

58. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

59. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. De waren zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat.

#### IV. **BESLUIT**

60. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

61. De oppositie met nummer 2000787 gegrond is.

62. De Benelux inschrijving met nummer 805092 doorgehaald wordt.

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

Den Haag, 28 februari 2008

Pieter Veeze  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys