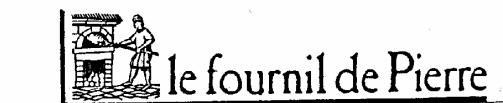


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 24 februari 2009**  
**N° 2001880**

**Opposant:** **LA BRIOCHE DOREE (société par actions simplifiée)**  
105 A Avenue Henri Fréville  
35200 Rennes  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick s.a.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen merk:** Europese inschrijving 88054



*tegen*

**Verweerder:** **Roturier Olympia B.V.**  
Olympiaplein 119  
1077 CW Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Brisdet Spiegeler**  
**advocatuur en strategie**  
Bezuidenhoutseweg 2  
2594 AV Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1135120

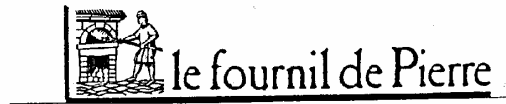
Le Fournil de Sébastien

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 13 mei 2007 heeft verweerder voor waren in de klasse 30 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk Le Fournil de Sébastien. Deze merkaanvraag is onder nummer 1135120 in behandeling genomen en werd op 12 juni 2007 gepubliceerd.

2. Op 30 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 88054 ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 18 oktober 1999 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 42:



3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 september 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2007. Het Bureau heeft op 7 november 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 7 januari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 26 december 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 januari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 maart 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 17 januari 2008 heeft verweerder om bewijzen van gebruik gevraagd. Het Bureau heeft dit verzoek aan opposant overgemaakt op 21 januari 2008, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 21 maart 2008 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

10. Opposant deelde op 3 maart 2008 mee dat de gebruiksbewijzen reeds ten tijde van het indienen van de argumenten werden ingediend. Dit werd door het Bureau op 18 maart 2008 aan verweerder doorgegeven, met de mogelijkheid om op de argumenten en de gebruiksbewijzen te reageren tot en met 18 mei 2008.
11. Verweerder heeft op 16 mei 2008 gereageerd op de argumenten en gebruiksbewijzen van opposant. Deze reactie werd aan opposant medegedeeld op 29 mei 2008.
12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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**

### **II.1. Argumenten van opposant**

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 gaat in eerste instantie in op de historiek en de marktsituatie van het ingeroepen recht.
16. Voor wat betreft de waren en diensten is opposant van oordeel dat de waren in klasse 30 van het bestreden teken deels identiek en deels sterk gelijksoortig zijn aan de waren in klasse 30 van het ingeroepen recht en bovendien ook gelijksoortig zijn aan de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht.
17. Door de identieke woordelementen "Le fournil de" vooraan in de tekens, bestaat er volgens opposant een zekere visuele en auditieve gelijkenis tussen merk en teken.
18. Op begripsmatig vlak bestaat er volgens opposant overeenstemming tussen de tekens, daar zij bestaat uit de identieke woordelementen "Le fournil de", gevolgd door een mannelijke Fransklinkende naam. Hoewel het eerste deel zoveel als "de bakkerij van" of "het ovenhuis van" betekent, is opposant van mening dat een groot deel van het relevante publiek in de Benelux dit niet zal begrijpen en het woord "fournil" hierdoor een sterk onderscheidend en dominant karakter bezit. Voor het deel van het publiek dat het wel begrijpt, roept het volgens opposant eenzelfde idee op. Opposant concludeert dat in beide gevallen er een sterke conceptuele gelijkenis bestaat, die nog sterker is in delen van de Benelux waar Franstalige namen niet frequent zijn.
19. De verschilpunten zijn volgens opposant niet voldoende sterk om tot een andere totaalindruk te komen. Bovendien meent hij dat de zekere mate van overeenstemming versterkt wordt door de identiteit en sterke soortgelijkheid van de waren en diensten en het grotere onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

20. Opposant stelt dan ook dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat en verzoekt de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het depot te weigeren.

## **II.2. Reactie van verweerder**

21. Verweerder gaat in eerste instantie in op de ontstaansgeschiedenis van het teken en het werkelijke gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Hierbij wijst verweerder op zijn Franse oorsprong en het gebruik van zijn eigennaam als reden voor de keuze voor deze merknaam.

22. Verweerder stelt dat "fournil" de plek is waar de bakker zijn oven heeft en het teken, onder verwijzing naar de Franse ambachtelijke bakkerstraditie, dus "de bakkersoven van Sébastien" betekent. Verder verwijst verweerder naar de definities die gegeven worden in woordenboeken.

23. De term "fournil" is volgens verweerder de gangbare term in het Franse taalgebied voor een ambachtelijke bakker. Hij dient hiertoe stukken uit Franse bedrijvengidsen in, die meer dan 1800 resultaten tonen. Veelal gaat het volgens verweerder om bakkerijen en soms ook om restaurants. Met name eigennamen en plaatsnamen worden gebruikt in combinaties met "le fournil". Ook in het Franstalige deel van België komt de term fournil 28 keer voor. Om dit te onderbouwen dient verweerder ook hier producties voor in. Verweerder concludeert dat de woorden "le fournil de" in het Franse taalgebied te beschouwen zijn als beschrijvend, althans niet onderscheidend.

24. Met betrekking tot de waren en diensten stelt verweerder dat de waren in klasse 29 en de diensten in klasse 42 niet soortgelijk zijn. Enkel de waren in klasse 30 stemmen slechts deels overeen, aangezien het een merk voor een bakkerij betreft.

25. Het figuratieve element aan de linkerkant van het merk zal volgens verweerder als eerste worden waargenomen, vervolgens de beschrijvende bestanddelen en de twee namen. Beide namen vertonen geen grote visuele gelijkenis.

26. Op auditief vlak klinkt alleen het beschrijvende bestanddeel "le fournil de" overeenstemmend, de woorden Pierre en Sébastien hebben ieder een heel andere klank, aldus verweerder.

27. Voor wat het begripsmatige aspect betreft verwijst verweerder naar wat hij hierboven reeds stelde over de beschrijvende betekenis van "le fournil de". De enige gelijkenis die verweerder ziet tussen de namen is dat het twee katholieke heiligen betreft, maar daar houdt iedere begripsmatige gelijkenis dan ook op. Ook de conceptuele gelijkenis gaat volgens verweerder niet op. Immers is Sébastien een bestaande persoon, te weten Sébastien Roturier en in het geval van opposant is Pierre geen warme bakkerij van Pierre, maar een franchisesysteem.

28. Inzake het gebruik van het ingeroepen recht stelt verweerder dat opposant tot op heden geen gebruik maakt van zijn merk in de Benelux en slechts zeer beperkt op Europees niveau. Bovendien geniet het geen bekendheid.

29. Tevens verwijst verweerder naar andere "fournil"-merken uit het Benelux merkenregister die bescherming genieten voor klasse 30.

30. Verweerder concludeert dat er voor de gemiddelde consument geen verwarring mogelijk is tussen de dominerende bestanddelen Pierre en Sébastien en hij verzoekt derhalve de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven.

### III. BESLISSING

#### A. Verwarringsgevaar

31. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE.

32. 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”.*

33. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### A.1. Vergelijking van de tekens

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p align="center"><b>Le Fournil de Sébastien</b></p>
<p>KI 29 Jams.</p>	
<p>KI 30 Meel en graanpreparaten, brood, speciaal brood, zoet melkbrood, geroosterd brood, dubbelgebakken brood, broodjes, beschuiten, toasten, ronde, platte koeken, koekjes, suikerbakkerswaren, cakegebak, gebak, deeg voor gebak, preparaten op basis van gezouten of</p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>

gesuikerd deeg, banketbakkerswaren, vlaaien, consumptie-ijs, fijne bakkerswaren, chocolade, koffie, thee, cacao, honing.	
Kl 42 Café-restaurants, cafetaria's, zelfbedieningsrestaurants, snackbars, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).	

35. 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).

36. 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).

37. 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit enerzijds de afbeelding van een bakker die met een lange houten stok met een plat breed uiteinde in een stenen houtoven gaat en anderzijds de woorden "LE FOURNIL DE PIERRE". Deze bestanddelen worden aan de linker- en onderkant omlijnd door een streep. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit de woorden "LE FOURNIL DE SÉBASTIEN".

39. 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, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Zoals ook gesteld door opposant en verweerder (zie supra, 18 en 22 e.v.), betekent het Franse woord "le fournil": bakkerij, ovenhuis, bakhuis<sup>1</sup>. Deze term is dus beschrijvend voor de aangeduide waren en diensten. Het volstaat dienaangaande dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (zie GEA, NLSPORT, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004; BBIE, oppositiebeslissing AUTOWERELD, 2000869).

<sup>1</sup> Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands, vierde editie

40. De aandacht van het publiek zal hierdoor dus getrokken worden naar de twee Franse eigennamen die merkbaar van elkaar verschillen, op zowel visueel als auditief vlak. Ze zien er immers anders uit, de eigennaam in het ingeroepen recht heeft zes letters, terwijl deze in het bestreden teken er negen telt. Verder is de uitspraak eveneens totaal verschillend. Zoals reeds gesteld, betreft het eigennamen, zonder enige begripsmatige betekenis.

41. 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Zoals door verweerder aangetoond is de combinatie van “le fournil de” met een eigennaam of locatie zeer gebruikelijk in de bakkersbranche (zie supra, 23), waardoor het onderscheidend vermogen van het woordbestanddeel van het ingeroepen recht eveneens beperkt is.

42. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen “le fournil de” in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

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

43. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

#### **B. Gebruiksbewijzen**

44. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

45. Daar reeds is vast komen te staan dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

#### **C. Overige relevante factoren**

46. Noch de ontstaansgeschiedenis van zowel merk als teken (zie supra, nrs. 15 en 21), noch het werkelijke gebruik van het teken door verweerder (zie supra, 21) zijn elementen die relevant zijn bij de beoordeling van een oppositie. Immers, dient het Bureau zich te baseren op registergegevens.

#### **D. Conclusie**

47. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

**IV      BESLUIT**

48.      De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

49.      Oppositie met nummer 2001880 niet gegrond is.

50.      De Benelux merkaanvraag met nummer 1135120 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 24 februari 2009

Diter Wuytens  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams