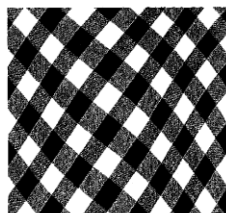


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2002098**  
**van 8 december 2015**

**Opposant:** **ANDROS (Société en Nom Collectif)**  
Zone Industrielle  
46130 Biars sur Cere  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **PROMARK**  
152 avenue des Champs-Élysées  
75008 Paris  
Frankrijk



**Ingeroepen recht:** (Europese inschrijving 1989920)

*tegen*

**Verweerder:** **FROST INVEST N.V.**  
Baarleveldestraat 8  
9031 Drogen  
België

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België



**Betwiste merk:** (Benelux depot 1140855)

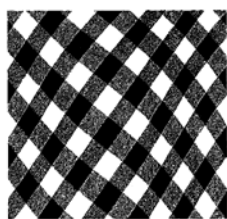
**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 8 augustus 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 8, 11, 16, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 en 43. Het depot is onder nummer 1140855 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2007.

2. Op 29 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 1989920 van het beeldmerk



, ingediend op 6 december 2000 en ingeschreven op 4 november 2003 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 29, 30, 31 en 32 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 partijen op 1 november 2007.

8. Ingevolge een opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek van partijen is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 maart 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 maart 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 mei 2008 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 2 mei 2008 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 5 juni 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, vergezeld van een vertaling, waarbij een termijn tot en met 5 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 4 augustus 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie alsmede een vertaling ervan is door het Bureau aan opposant gezonden op 27 oktober 2008.

11. Op 4 december 2008 heeft verweerder een beperking aangebracht in de warenlijst van zijn depot. Het Bureau heeft deze beperking bevestigd aan partijen op 16 december 2008.

12. Op 16 juli 2009 is een vordering tot nietigverklaring ingesteld tegen het ingeroepen gemeenschapsmerk. Als gevolg daarvan werd de oppositieprocedure opgeschort overeenkomstig artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE. Dit werd aan partijen meegedeeld bij brief van 29 juli 2009, waarbij verweerder een maand de tijd kreeg om eventueel te reageren op deze (voorlopige) opschorting, zulks conform de Regel van de Directeur-Generaal van 15 oktober 2007.

13. Op 24 augustus 2009 heeft verweerder opposant verzocht om nadere gegevens met betrekking tot de ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het Bureau heeft dit verzoek op 1 september 2009 doorgestuurd naar opposant en hem een termijn gesteld tot en met 1 november 2009 om de gevraagde stukken in te dienen.

14. Op 15 oktober 2009 heeft opposant de gevraagde stukken ingediend en het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 16 oktober 2009. In deze brief heeft het Bureau tevens de ambtshalve opschorting bevestigd en partijen verzocht het Bureau op de hoogte te stellen wanneer de vorderingsprocedure tot nietigverklaring zou zijn afgerond.

15. Op 28 april 2011 heeft het Bureau partijen gevraagd of de grond voor de ambtshalve opschorting nog steeds bestond. Op 4 mei 2011 heeft opposant hierop bevestigend geantwoord onder overlegging van stukken uit het gemeenschapsregister. Op 25 april 2012, 1 mei 2013 en 1 mei 2014 heeft het Bureau deze vraag andermaal voorgelegd aan partijen en telkenmale werd door opposant bevestigd dat de vordering, respectievelijk het beroep op de beslissing daarop nog steeds hangende was.

16. Op 9 juli 2015 heeft het Bureau geconstateerd dat de reeds meermalen genoemde vorderingsprocedure was beëindigd en dit diezelfde dag meegedeeld aan partijen.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

19. 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 opposant**

20. Opposant licht toe dat hij het motief dat hij "Vichy" noemt reeds meer dan dertig jaar gebruikt als onderscheidingsteken, vooreerst voor zijn confituren en na verloop van tijd ook voor een uitgebreider

gamma producten. Opposant meent dat het ingeroepen recht derhalve niet alleen van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft, maar ook door zijn grote bekendheid op de Franse markt. Opposant illustreert dit doordat in december 2003 70 % van de ondervraagde personen het “vichy” motief associeert met het merk BONNE MAMAN en hij wijst erop dat door deze bekendheid het merk een ruimere beschermingsomvang geniet.

21. Volgens opposant herneemt het figuratieve deel van het betwiste teken het onderscheidend bestanddeel van het ingeroepen recht en is dit figuratief element het meest onderscheidende in het betwiste teken, aangezien het ongeveer vier keer zo groot is als het wordelement.

22. Visueel is volgens opposant het “vichy” motief in het betwiste teken identiek aan dit van het ingeroepen recht. Een fonetische vergelijking is niet mogelijk omdat het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, aldus opposant. Conceptueel kan het betwiste teken worden opgevat als een variant van het ingeroepen recht, zo meent opposant.

23. In ieder geval kan het wordelement van het betwiste teken het gevaar voor verwarring niet wegnemen, enerzijds wegens de ondergeschikte positie en anderzijds omdat het beschrijvend of toch minstens verwijzend is voor de betrokken voedingswaren, zijnde ingrediënten voor een “gemakkelijke keuken”, aldus opposant.

24. Opposant stelt vast dat een deel van de waren waartegen de oppositie is gericht identiek is en een deel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

25. Op deze gronden verzoekt opposant de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

26. Volgens verweerder is een deel van de waren van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

27. Verweerder is het niet eens met het door opposant gestelde sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht. Volgens verweerder bestaat het ingeroepen recht slechts uit een banaal ruitmotief, waarbij donkere ruiten worden afgewisseld door lichtere en witte, een algemene indruk opwekkend van vlechtwerk. Dergelijke motieven zijn volgens verweerder erg gebruikelijk in de voedingssector, waarvan hij een aantal voorbeelden bijvoegt. Verweerder meent derhalve dat een dergelijk ruitmotief een heel beperkt onderscheidend vermogen bezit.

28. Verder wijst verweerder erop dat het door opposant bijgevoegde marktonderzoek beperkt is tot confituren en slechts betrekking heeft op Frankrijk; uit niets blijkt dat het ingeroepen recht bekendheid zou genieten in de Benelux.

29. Volgens verweerder is het wordelement COOLCOOKING centraal geplaatst in het betwiste teken en neemt het daarin een dominante positie in, waardoor het onmiddellijk in het oog springt. Het ruitmotief is niet meer dan achtergronddecoratie, en bovendien zowel qua kleur als patroon verschillend van dat van het ingeroepen recht. Visueel zijn er volgens verweerder dus meer verschillen dan punten

van gelijkenis, zodat er slechts sprake kan zijn van een heel beperkte overeenstemming, namelijk van een ruitmotief.

30. Het betwiste teken heeft een eigen concrete betekenis, namelijk op een “coole” of “hippe” manier koken, terwijl het ingeroepen recht geen betekenis heeft. Er is volgens verweerder dus geen sprake van begripsmatige overeenstemming en evenmin van fonetische, aangezien het ingeroepen recht geen wordelement bevat.

31. Gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is de beperkte visuele overeenstemming alleen volgens verweerder onvoldoende om te concluderen dat de tekens in hun totaalindruk zouden overeenstemmen.

32. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt de oppositie in haar geheel af te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te aanvaarden.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

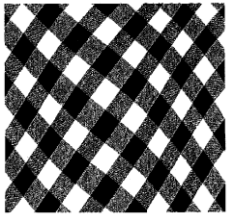

33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne 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.

34. 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.”

35. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

**Vergelijking van de tekens en van de waren**

36. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 29 Geconserveerde, gedroogde, gekookte en ingeblikte vruchten en groenten; geleien; jams; vruchtensausen; gekonfijte vruchten; bevroren vruchten; gekonfijte vruchten; gekonfijte vruchtenschillen; vruchtenpulp; vruchtensalades; fruitschijfjes; vruchten geconserveerd in alcohol; kokosnoten, gedroogd; rozijnen; melkproducten, uitgezonderd kaas en kaasspecialiteiten; room (melkproducten, uitgezonderd kaas en kaasspecialiteiten), slagroom; pindakaas; margarine; marmelade; yoghurt.</p>	<p>Klasse 29 Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p>
<p>Klasse 30 Suikerbakkerswaren; suikerwerk op basis van amandelen; amandelspijs; geleivruchten (suikerbakkerswaren); graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren; consumptie-ijs; ijsdrank; koekjes; biscuits; gebakjes; banketbakkerswaren; lolly' s; suikergoed; suiker voor jam; honing, melassestroop; ijs; fondant (suikerbakkerswaren); pastilles (suikerwerk); geleiachtige snoepjes; dranken op basis van cacao, dranken op basis van koffie, dranken op basis van chocolade, uitgezonderd dranken waarin melk het hoofdbestanddeel is; bevroren yoghurt (consumptie-ijs); roomijs; custardvla; puddingen; griesmeelkoeken, rijstkoeken.</p>	<p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; ijs.</p>
<p>Klasse 32 Vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; alcoholvrije cocktails; alcoholvrije vruchtenextracten; alcoholvrije vruchtendranken; vruchtennectars; sorbets (dranken).</p>	<p>Klasse 31 Verse vruchten en groenten. Klasse 32 Vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>

**Vergelijking van de tekens**

37. 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).

38. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

39. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

40. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit zwarte (of donkergrijze) elkaar kruisende en licht golvende diagonale banden. Opposant omschrijft het design als "Vichy motief", maar het Bureau moet eerder denken aan een sterk uitvergroot vierkant stuk geweven stof, waarvan de weefsels goed zichtbaar zijn. Een Vichy-motief is volgens Wikipedia.fr *un motif de tissu toilé en coton à carreaux tissés. Il s'agit d'un tissu teint car les fils sont déjà teints avant le tissage. Les dimensions des carreaux varient, mais sont fréquemment de 8 à 15 mm*. Ook bij consultatie van andere vindplaatsen op internet (Wiki afbeeldingen, <http://www.modestofjes.be/nl/cat/vichy-groot-9-mm/>, [http://www.beslist.nl/products/r/Strijkvrij\\_slim\\_fit\\_overhemd\\_met\\_vichy\\_ruit\\_-\\_Olymp/](http://www.beslist.nl/products/r/Strijkvrij_slim_fit_overhemd_met_vichy_ruit_-_Olymp/), <http://communiekaarten.com/communiekaartjes/portfolio/kaartjes-vichy/> om er slechts enkele te noemen), doet veeleer het betwiste teken dan het ingeroepen recht denken aan het zo vernoemde motief. Bovendien blijkt uit deze (en andere) sites dat het een veelgebruikt motief is voor allerhande producten. Het voorkomen van dit (of een vergelijkbaar) motief in zowel merk als teken is dus beslist onvoldoende om deze visueel en/of begripsmatig overeenstemmend te bevinden.

41. Bovendien zijn er verscheidene verschilpunten aan te wijzen tussen beide motieven, zowel qua vormgeving als qua kleurstelling. Het ingeroepen recht is vierkant van vorm, terwijl het betwiste teken de vorm heeft van een liggende rechthoek. Bij het ingeroepen recht is het patroon diagonaalsgewijs, in het betwiste teken daarentegen in dambordpatroon. Het ingeroepen recht is geheel in zwart-wit, terwijl het betwiste teken een schakering van verschillende tinten rood (of rose) en wit bevat en bovendien ook nog een rode rechthoek in het patroon bevat. Ten slotte bevat het betwiste teken centraal ook een woordelement, waardoor het ruitmotief eerder als achtergrond zal worden beschouwd. Zelfs al zou dit woordelement enigszins verwijzend zijn in relatie tot de betrokken producten ("een *coole* manier van *cooking*"), dan nog neemt dit niet weg dat het de tekens zowel visueel als fonetisch en begripsmatig verschillend maakt.

#### Conclusie

42. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Derhalve komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren; er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE en GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### B. Overige factoren

43. Anders dan opposant (zie punt 20), is het Bureau van oordeel dat het *ab initio* onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht zwak te noemen is; hierboven (zie punt 40) is immers reeds vastgesteld dat het een zeer vaak voorkomend motief of patroon is voor tal van waren.

44. Opposant beroept zich op een ruimere beschermingsomvang van het ingeroepen recht doordat dit grote bekendheid geniet op de Franse markt (eveneens punt 20). Het Bureau wijst er echter op dat een verruimde beschermingsomvang geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband worden gebracht, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben, louter omdat zij een ruitmotief gemeen hebben.

#### **C. Conclusie**

45. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

#### **IV. BESLUIT**

46. De oppositie met nummer 2002098 wordt afgewezen.

47. Het Benelux depot met nummer 1140855 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 8 december 2015

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard