

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002405
van 16 februari 2010

Opposant: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**
PO Box 353
1800 Vevey
Zwitserland

Gemachtigde: **Nestlé France – Service juridique**
7, Boulevard Pierre Carle
77446 Marle la Vallée Cedex 02
Frankrijk

Ingeroepen merk 1: LION (Europese inschrijving 2590735)



Ingeroepen merk 2: (Internationale inschrijving 914853)

tegen

Verweerder: **Biscuiterie Le Lion Belge NV in het verkort genoemd "Liobel"**
Industriestraat 36/38
8480 Ichtegem
België

Gemachtigde: **Antoon Luca**
Engelstraat 89
8480 Ichtegem
België

Betwiste merk: Biscuiterie Le Lion Belge (Benelux depot 1146177)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 oktober 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Biscuiterie Le Lion Belge ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 29 en 30. Deze aanvraag is onder nummer 1146177 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2007.

2. Op 30 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2590735 van het woordmerk LION, ingediend op 22 februari 2002 en ingeschreven op 13 oktober 2003 voor waren in klasse 30;
- Internationale inschrijving 914853 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 21 december 2006 voor waren in de klassen 29 en 30.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 4 februari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 14 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 juni 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 30 mei 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze argumenten, vergezeld van een vertaling, alsmede de stukken doorgestuurd naar verweerder op 11 augustus 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 11 oktober 2008.

10. Op 9 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 20 januari 2009.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt dat de waren van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Voor zover de waren niet identiek zijn, vullen ze elkaar aan en zijn zij onderling vervangbaar. Ze worden op hetzelfde moment geconsumeerd, in het bijzonder tijdens het ontbijt, ze zijn op dezelfde klanten gericht, worden in dezelfde winkels verkocht of in dezelfde of bij elkaar liggende schappen van grote en kleine supermarkten, aldus opposant. Het publiek zal derhalve geloven dat de waren aangeduid door de merken in kwestie eenzelfde herkomst hebben.

15. Het eerste ingeroepen recht is intensief gebruikt in Europa en kan beschouwd worden als een algemeen bekend merk in de Europese Unie, en dus ook in de Benelux, zo stelt opposant. Opposant voegt stukken bij van een onderzoek in België waaruit de bekendheid van dit merk moet blijken. Opposant acht het dan ook belangrijk dat het betwiste teken niet ingeschreven wordt, aangezien het ongerechtvaardigd voordeel zal trekken uit de reputatie van het oudere merk.

16. Het element BISCUITERIE in het betwiste teken is volledig beschrijvend en het bijvoeglijk naamwoord BELGE duidt een nationaliteit en een bepaalde geografische plaats aan. Deze elementen zijn dus niet geschikt om als merk te fungeren, aldus opposant. Beide elementen zijn dus ondergeschikt aan het bestanddeel LION, dat het dominante bestanddeel is en als enige onderscheidend vermogen heeft, zo meent opposant.

17. Dit bestanddeel is identiek aan het eerste ingeroepen recht, respectievelijk aan het dominante en onderscheidende bestanddeel LION van het tweede ingeroepen recht, aldus opposant. Het betwiste teken vormt dus een reproductie of op zijn minst een imitatie van de ingeroepen rechten, zo stelt opposant. Aangezien het merk LION algemeen bekend is in België zal het publiek de tekens associëren of denken dat het betwiste teken een variant is van de ingeroepen rechten of nog dat de waren van de verschillende tekens afkomstig zijn van dezelfde onderneming.

18. Opposant concludeert derhalve dat het betwiste teken niet kan ingeschreven worden als merk zonder inbreuk te plegen op zijn eerdere rechten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder voert aan dat hij zijn handelsnaam reeds meer dan tachtig jaar ononderbroken voert en ook verder wenst te gebruiken. In dit verband licht verweerder toe dat zijn handelsnaam- en merkrecht teruggaan tot respectievelijk 1924 en 1986. Sindsdien bleef het merk onafgebroken ingeschreven tot 29 december 2006, toen de inschrijving ingevolge een vergetelheid niet vernieuwd werd. Verweerder heeft dit met zijn depot van 30 oktober 2007 alsnog willen herstellen, overeenkomstig artikel 4, lid 3 en lid 4 van de voormalige Eenvormige Benelux Merkenwet (hierna: "BMW").

20. Volgens verweerder is het totaal onjuist om te stellen dat het betwiste teken onmiddellijk zal geassocieerd worden met de ingeroepen rechten van opposant, aangezien dit teken reeds sinds 1924 gekend is en dus al lang vóór de merken van opposant een begrip was. Wanneer opposant nu meent dat er toch gevaar voor verwarring is, dient de vraag te worden gesteld naar de goede trouw van opposant toen hij zijn ingeroepen rechten registreerde, aldus verweerder.

21. Verweerder is van mening dat zijn waren, meer bepaald biscuits en koekjes voor ijs, niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant, namelijk snoepgoed. De waren zijn perfect naast elkaar consumeerbaar en dus evenmin concurrerend. Daarnaast worden de waren van het betwiste teken meestal samen met ijsproducten verkocht, althans met ijsproducten geconsumeerd, zodat ook het gebruiksdoel verschillend is, aldus verweerder. De waren zijn zeer makkelijk van elkaar te onderscheiden, zodat verweerder geen ruimte ziet voor verwarringsgevaar.

22. Dat er geen gevaar voor verwarring is, blijkt volgens verweerder eveneens uit het feit dat de producten van beide partijen sinds begin 2002 perfect naast elkaar op de markt konden worden gebracht, zonder dat dit aanleiding gaf tot enige verwarring.

23. Wat de vergelijking van de tekens betreft, wijst verweerder erop dat hij uitsluitend de samengestelde benaming BISCUITERIE LE LION BELGE gebruikt, of afgekort: LIOBEL, en nimmer het zelfstandige LION. De Belgische leeuw is overigens een symbool van de Belgische natie en historisch gezien eveneens van de Lage Landen, aldus verweerder. Volgens verweerder is het dan ook evident dat de gehele benaming van belang is en niet de afzonderlijke woorden.

24. Bovendien bestaat volgens verweerder zijn teken uit een centraal geplaatste leeuw in een ronde cirkel met daaromheen de merknaam LE LION BELGE en de vermelding van het stichtingsjaar van dit merk, namelijk 1924. Er kan volgens verweerder dan ook niet de minste twijfel over bestaan dat de visuele voorstelling elk associatiegevaar tussen de waren uitsluit.

25. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve het verzet van opposant op te heffen en het betwiste depot in te schrijven.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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 tekens

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 2590735):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LION	Biscuiterie Le Lion Belge

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het woord LION is Frans en Engels voor "leeuw" en het betwiste teken staat in het Frans voor "koekjesfabriek de Belgische leeuw". De aanduiding *biscuiterie* is beschrijvend voor de waren waarvoor het teken is aangevraagd, namelijk als de plaats waar deze waren vervaardigd worden. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een

samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit leidt ertoe dat het element LE LION BELGE dient aangemerkt te worden als het dominante bestanddeel van het betwiste teken.

33. *Le Lion Belge* (De Belgische Leeuw) is een vast en bekend begrip, vergelijkbaar met de (misschien nog bekendere) Vlaamse Leeuw, waarover zelfs boeken zijn geschreven en films gemaakt. Daarmee wordt uiteraard geen leeuw uit België bedoeld, want het is genoegzaam bekend dat leeuwen van nature niet voorkomen in deze contreien. Zonder uitvoerig in te gaan op de ontstaansgeschiedenis van dit begrip, kan hier volstaan worden met te verwijzen naar twee achtergronden ervan, namelijk de heroïsche emancipatiestrijd van België (en de Belgen) om een zelfstandige natie te worden, en het voorkomen sedertdien van de heraldische leeuw in het staatsembleem (onder het motto “eendracht maakt macht”).

34. Beide tekens hebben dus een vaste betekenis. Echter, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het ingeroepen recht (eveneens) een symbolische betekenis heeft. Anderzijds verwijst het betwiste teken niet naar hetzelfde begrip als het ingeroepen recht, namelijk de leeuw louter als dier. Hoewel beide tekens verwijzen naar een leeuw, hebben ze dus duidelijk een verschillende begripsinhoud.

35. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vier letters en twee lettergrepen, het betwiste teken bestaat uit vier woorden van in totaal 22 letters en negen lettergrepen. Zowel visueel als auditief valt dus meteen op dat het betwiste teken aanzienlijk langer is dan het ingeroepen recht.


36. Hoewel hierboven reeds is vastgesteld dat het element *biscuiterie* zeker niet het dominante bestanddeel is van het betwiste teken, dient in het kader van de visuele en auditieve vergelijking opgemerkt te worden dat dit element aan het begin van het teken staat en dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

37. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken, hetgeen toch voor enige overeenstemming op visueel vlak zorgt. Ook op auditief vlak stemmen deze twee lettergrepen overeen, althans indien men opteert voor de Franse uitspraak van het ingeroepen recht. De overige zeven lettergrepen komen echter niet voor in het ingeroepen recht en maken het betwiste teken hiervan dus verschillend.

Conclusie

38. Merk en teken stemmen op visueel en op auditief vlak in geringe mate overeen; op begripsmatig zijn zij verschillend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Internationale inschrijving 914853):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Biscuiterie Le Lion Belge

39. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een leeuwenkop met opengesperde muil, rechts daarvan het woord LION en eronder de woorden POP en CHOC, in gele, dubbelomrande letters met schaduw.

40. 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 gezien, 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).

41. De aandacht van de consument wordt getrokken door de leeuwenkop en het woord LION, enerzijds omwille van hun positie in het geheel en anderzijds omdat zij begripsmatig dezelfde inhoud oproepen en elkaar dus versterken. Het element LION is dus zeker een dominant bestanddeel van dit merk. Anderzijds zijn de, minder in het oog springende, woorden POP en CHOC verwijzend voor de waren *popcorn* respectievelijk *chocola*.

42. De dubbele aanwezigheid van de leeuw (in woord en in beeld) maakt de tekens nog niet begripsmatig overeenstemmend. Afgebeeld is immers een leeuw, althans een leeuwenkop, zoals deze er ook in levenden lijve uitziet, maar die in niets lijkt op een heraldische of emblematische leeuw. Het beeld dat het publiek voor ogen staat wanneer het denkt aan de Belgische Leeuw, is niet een levensechte, maar een gestileerd weergegeven en meestal rechtstandige en naar links dan wel naar rechts klauwende leeuw. Hetgeen hierboven is gezegd met betrekking tot het eerste ingeroepen recht is dan ook dienovereenkomstig van toepassing op dit ingeroepen recht, zij het dat de visuele en auditieve overeenstemming iets minder sterk is, enerzijds door de aanwezigheid van de figuratieve elementen en anderzijds door de twee toegevoegde woordelementen.

Conclusie

43. Op visueel en op auditief vlak stemmen de merken en het teken in geringe mate overeen, op begripsmatig vlak zijn zij verschillend.

44. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

45. Gelet op de vaststaande, maar in hoge mate verschillende betekenissen van de ingeroepen rechten en het betwiste teken, en gelet op de geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming, is het Bureau van oordeel dat deze neutralisering zich in casu kan voordoen. Dit zal met name het geval zijn indien kan uitgegaan worden van een normale beschermingsomvang van de ingeroepen rechten. Opposant heeft echter gesteld dat het ingeroepen woordmerk LION intensief is gebruikt in Europa en kan beschouwd worden als een algemeen bekend merk in de Europese Unie, en dus ook in de Benelux. Het Bureau zal daarom eerst onderzoeken of deze stelling kan bijgetreden worden en of dit resulteert in een ruimere beschermingsomvang van dit recht.

Bekendheid van het ingeroepen recht

46. 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).

47. Opposant stelt, in zijn bewoording weergegeven, dat zijn woordmerk LION beschouwd kan worden als een algemeen bekend merk in de Europese Unie, en dus ook in de Benelux (zie punt 15). Voor zover opposant zou willen stellen dat zijn merk een algemeen bekend merk is in de zin van het Verdrag van Parijs, wijst het Bureau er echter op dat opposant, bij het indienen van de oppositie, deze niet (mede) gebaseerd heeft op een algemeen bekend merk in de zin van dat verdrag. Aangezien de ingeroepen rechten nadien niet meer uitgebreid kunnen worden, dient deze stelling van opposant te worden verworpen.

48. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat opposant bedoelde te betogen dat dit merk door intensief gebruik een bijzondere bekendheid heeft verkregen, en dus een ruimere beschermingsomvang dient te genieten. Ter onderbouwing van deze stelling voegt opposant een in België verricht marktonderzoek door het bedrijf Ipsos bij inzake de naamsbekendheid van LION met betrekking tot *candy bars*. Dit onderzoek bestond uit de volgende vragen:

- "Als gesproken wordt over *candy bars* in het algemeen, aan welk(e) merk(en) denkt u dan in de eerste plaats?"
- "Welke merken *candy bars* kent u, al is het alleen van naam?"
- "Welke van de volgende merken *candy bars* kent u, al is het alleen van naam?" [volgt een lijst van 25 merken]

De score van het ingeroepen recht LION als antwoord op deze vragen bedroeg respectievelijk 5 %, 39 % en 95 %.

Conclusie

49. Opposant heeft voldoende aangetoond dat zijn ingeroepen woordmerk LION een ruime bekendheid heeft en dus een ruimere beschermingsomvang geniet voor de waren *candy bars*. De hierboven in punt 45 genoemde neutralisering zal zich als gevolg van deze ruimere beschermingsomvang niet kunnen voordoen met betrekking tot deze waren.

Vergelijking van de waren

50. De te vergelijken waren van de kant van de ingeroepen rechten kunnen op grond van het voorgaande punt beperkt blijven tot *candy bars*. Voor de duidelijkheid geeft het Bureau hieronder toch de volledige warenlijsten weer.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p><i>Europese inschrijving 2590735:</i> Klasse 29 Cacao en preparaten op basis van cacao, chocolade, chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, suikergoed; snoepjes; suiker; kauwgom; bakkerijproducten, banketbakkerswaren, koekjes;wafels, taarten;deeg;poeder, gist, meel, specerijen en aromaten (andere dan etherische oliën) voorzover begrepen in deze klasse, voor bereiding van desserts voorzover begrepen in deze klasse en pudding;consumptie-ijs, waterijs, sorbets, bevroren suikerbakkerswaren, ijstaarten, poeders en bindmiddelen voor de bereiding van consumptie-ijs en/of waterijs en/of sorbets en/of bevroren suikerbakkerswaren en/of ijstaarten;graan en graanpreparaten; kant-en-klare graanproducten; ontbijtgranen;ontbijtgranen, meergranenrepen, rijst, deegwaren, voedingsmiddelen op basis van rijst, meel of granen, ook in de vorm van kant-en-klare gerechten.</p>	<p>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p>
<p><i>Internationale inschrijving 914853:</i> Classe 29 Desserts à base de crème. <i>Nagerechten op basis van room.</i></p>	
<p>Classe 30 Cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, produits de boulangerie, biscuits,</p>	<p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist,</p>

<p>gâteaux, cookies, gaufrettes, glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées,âteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, muesli, corn-flakes, barres de céréales, céréales prêtes à la consommation; préparations de céréales.</p> <p><i>Cacao en, preparaten en dranken op basis van cacao, chocolade, chocoladeproducten, preparaten en dranken op basis van chocolade; suikerbakkerswaren, suikergoed; snoepjes; suiker; kauwgom; bakkerijproducten, banketbakkerswaren, koekjes, taarten; wafels, taarten; deeg; poeder, gist, meel, specerijen en aromaten (andere dan etherische oliën) voorzover begrepen in deze klasse, voor bereiding van desserts voorzover begrepen in deze klasse en pudding; consumptie-ijs, waterijs, sorbets, roomijs, waterijs, sorbets, bevroren suikerbakkerswaren, roomijs, ijstaarten, bevroren desserts, bevroren yoghurt, poeders en bindmiddelen voor de bereiding van consumptie-ijs en/of waterijs en/of sorbets en/of bevroren suikerbakkerswaren en/of ijstaarten; graan en graanpreparaten; kant-en-klare graanproducten; muesli, cornflakes, ontbijtgranen, meergranenrepen, kant-en-klare graanproducten, graanpreparaten. rijst, deegwaren, voedingsmiddelen op basis van rijst, meel of granen, ook in de vorm van kant-en-klare gerechten.</i></p>	<p>rijismiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de warenlijst van de internationale inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

51. De waren *suikerbakkerswaren* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht LION waarvoor bekendheid is aangetoond, namelijk *candy bars*. Een *candy bar* behoort immers tot de suikerbakkerswaren als species van een genus.

52. Zoals hierboven reeds gesteld (zie punt 49), geldt de verruimde beschermingsomvang van het ingeroepen recht LION uitsluitend voor *candy bars*. De verdere vergelijking van de waren kan dus beperkt blijven tot de constatering dat geen van de waren van het betwiste teken, anders dan de voornoemde suikerbakkerswaren, identiek zijn aan *candy bars*.

A.2. Overige relevante factoren

53. 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.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om verschillende soorten voedingsmiddelen, waarmee de doorsnee consument nagenoeg dagelijks te maken heeft. Er moet dus uitgegaan worden van een normaal aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek.

55. Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie, zoals gesteld door opposant (zie punt 15), kunnen geen grond vormen voor een oppositie in de Benelux. Artikel 2.14 lid 1 sub a BVIE beperkt de oppositieprocedure tot de inbreukcriteria van artikel 2.3 sub a en b: identieke merken of overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten wanneer gevaar voor verwarring kan ontstaan. Artikel 2.3 sub c (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie) is dus als grond voor een oppositie uitgesloten.

56. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken, namelijk voor biscuits en koekjes voor ijs (zie punt 21), kan in een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

57. Verweerder voert verder een aantal stellingen aan die niet kunnen onderzocht worden in het kader van een oppositieprocedure en derhalve ook niet van invloed kunnen zijn op de te nemen beslissing. Verweerder beroept zich op een ouder merkrecht, dat door verzuim inmiddels vervallen is (zie punt 19). Aan de orde in deze oppositieprocedure is evenwel het door verweerder recent (op 30 oktober 2007) verrichte depot en het onderzoek dient zich bijgevolg uitsluitend te beperken tot dit depot. Verweerder heeft gemeend met genoemd depot het zo-even beschreven verzuim hersteld te hebben (zie eveneens punt 19), overeenkomstig artikel 4, lid 4 BMW (thans artikel 2.4 sub d BVIE). Deze bepaling voorziet evenwel niet in een herstelprocedure, maar biedt de basis voor het invoeren van de nietigheid van een jonger merk op grond van artikel 2.28, lid 3 sub b BVIE. De nietigheid kan echter alleen ingeroepen worden ten overstaan van en uitgesproken worden door de rechter, overeenkomstig artikel 4.5, lid 1 BVIE. Het Bureau is dus niet bevoegd hiernaar onderzoek te verrichten noch hierover uitspraak te doen. *Mutatis mutandis* geldt hetzelfde ten aanzien van een depot dat mogelijk te kwader trouw is verricht, zoals verweerder lijkt te suggereren (zie punt 20; van toepassing is in dat geval artikel 2.4 sub f BVIE). Verder stelt verweerder dat de waren van beide partijen sinds begin 2002 perfect naast elkaar op de markt konden worden gebracht, zonder dat dit aanleiding gaf tot enige verwarring (zie punt 22). In dit verband zij erop gewezen dat elk geval afzonderlijk op zijn merites moet beoordeeld worden. Het bestaan van een eerdere inschrijving waartegen een merkhouder, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het de merkhouder vrij om in het geweer te komen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen. Ten slotte stelt verweerder dat de visuele voorstelling van zijn logo elk associatiegevaar uitsluit (zie punt 24). Deze stelling is echter niet aan de orde, aangezien het betwiste teken een woordmerk is.

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

59. De merken en het teken verwijzen naar een leeuw, maar doordat zij een verschillende begripsinhoud hebben, stemmen zij begripsmatig niet overeen. Op visueel en op auditief vlak is slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming, die naar het oordeel van het Bureau geneutraliseerd kan worden door de semantische verschillen. Echter, voor één van de ingeroepen rechten is een grote bekendheid aangetoond voor een specifiek deel der waren, waardoor aan dit merk en voor deze waren een ruimere beschermingsomvang toekomt. Een deel van de waren van het betwiste teken is hieraan identiek. Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komend publiek, voor wat betreft deze waren, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en er met betrekking tot deze waren dus sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Met betrekking tot de overige waren is het Bureau van oordeel dat de geringe visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken en het teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om, met betrekking tot deze waren, tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2002405 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. Benelux depot 1146177 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:
Klasse 30 Suikerbakkerswaren.

63. Benelux depot 1146177 wordt ingeschreven voor de volgende waren:
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; bevroren groenten; geleien, jams, compote; eieren; eetbare oliën en vetten.
Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

64. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 16 februari 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier