



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002977

van 15 oktober 2009

- Opposant:** **heristo AG**
Parkstr. 44-46
49214 Bad Rothenfelde
Duitsland
- Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland
- Merk:** HERISTO (Europese inschrijving 4621835)

tegen
- Verweerder:** **AGRISTO naamloze vennootschap**
Waterstraat 40
8531 Hulste-Harelbeke
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk:



(Benelux depot 1158171)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 april 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 29. Deze merkaanvraag is onder nummer 1158171 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 april 2008.

2. Op 18 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4621835 van het woordmerk HERISTO, ingediend op 28 september 2005 en ingeschreven op 10 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32, 35, 36 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op de waren *landbouwproducten* in klasse 31 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 25 juni 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 augustus 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 29 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 29 oktober 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 29 oktober 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 4 november 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 4 januari 2009.

10. Op 5 januari 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 4 januari 2009 op een zondag viel, is deze reactie tijdig ingediend ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 12 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat de waren van het betwiste teken, zoal niet identiek, in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. De aardappel is immers een landbouwproduct; dat deze in diepgevroren toestand verkeert, doet daar niet aan af, aldus opposant. De waren zijn bestemd voor menselijke consumptie, hebben dezelfde gebruikers, afzet- en distributiekkanalen en zijn complementair. Bovendien kunnen de waren van dezelfde producent afkomstig zijn, zo stelt opposant. Opposant merkt verder op dat bevroren producten niet zonder verdere specificatie als zelfstandig product in een classificatie kunnen opgenomen worden, aangezien ze, afhankelijk van de aard van de waren, in verschillende klassen kunnen worden gerangschikt.

15. Volgens opposant zijn de tekens in visueel opzicht gelijkend, ondanks het feit dat het betwiste teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is. Slechts de eerste twee letters van het wordelement verschillen, maar die letters vallen minder op aangezien ze gestileerd zijn weergegeven. Daardoor zou men er de letters H en E kunnen in zien, zodat het woord identiek wordt gelezen aan het ingeroepen recht.

16. Op auditief vlak vindt opposant de tekens in hoge mate overeenstemmend: beide bestaan uit evenveel lettergrepen en de nadruk komt te liggen op het suffix, in het bijzonder op de letter R.

17. Opposant meent dat zijn merk van huis uit een hoge mate van onderscheidend vermogen kan worden toegedicht en dat het dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dient te genieten. Mede gelet op dit sterk onderscheidend vermogen, zal een serieus gevaar voor verwarring kunnen ontstaan bij het relevante publiek, zo stelt opposant.

18. In het licht van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken voor inschrijving te weigeren en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder zijn de tekens in visueel opzicht niet gelijkend. Het betwiste teken bevat een aantal figuratieve elementen, namelijk kleuren en een gestileerde driehoek bestaande uit drie frieten, aldus verweerder. Het argument van opposant, dat de eerste twee letters van het betwiste teken zouden kunnen gelezen worden als een H en een E, houdt volgens verweerder geen steek. De A is

zeer rudimentair weergegeven, en zal nog eerder als een I gelezen worden, zo meent verweerder. Verder wijst verweerder erop dat het suffix ISTO of STO, hoewel op zich niet beschrijvend, niet kan worden gezien als een zeer onderscheidend element. Ter illustratie voegt verweerder uittreksels bij uit het register, waaruit blijkt dat er tal van merken zijn met deze achtervoegsels. Bijgevolg zal de consument meer aandacht wijden aan de andere woord- en/of beeldelementen, aldus verweerder.

20. Wat de auditieve vergelijking aangaat, wijst verweerder erop dat de klemtoon op de eerste lettergreep wordt gelegd, aangezien dit de meest onderscheidende is van zowel merk als teken. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument meer aandacht besteedt aan de aanhef van een merk dan aan de uitgang ervan, kunnen beide tekens hoogstens als enigszins overeenstemmend worden beschouwd, zo stelt verweerder.

21. Wat de vergelijking van de waren betreft, stipt verweerder aan dat er toch belangrijke verschillen zijn tussen diepgevroren producten en de waren van het ingeroepen recht. Eerstgenoemde zijn immers specifiek behandeld om een langere bewaring mogelijk te maken en ook om onmiddellijk gebruikt te kunnen worden. Verse producten daarentegen dienen eerst nog behandeld te worden vooraleer ze kunnen worden gebruikt. Bovendien zullen deze waren nooit samen te koop aangeboden worden. Verweerder meent dan ook dat de betrokken waren hoogstens als overeenstemmend kunnen worden beschouwd.

22. Op al deze gronden concludeert verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie in zijn geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

26. 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).

27. 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.

28. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HERISTO	

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerde letter A in het geel en het woord AGRISTO in het wit, dit alles geplaatst in een blauwe rechthoek. De afzonderlijke letter A is samengesteld uit drie "stokjes", waarin men ook frieten zou kunnen herkennen, zoals verweerder suggereert. Het woord AGRISTO is weergegeven in een speciale schrijfwijze, waarbij de beginletter A zeer rudimentair is afgebeeld, namelijk alleen door het linkerbeen en het dwarsstreepje, en de vier eerste letters in elkaar verstrengeld zijn.

31. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEA, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Gelet op het feit dat het betwiste teken in zijn geheel geen vaststaande betekenis heeft en op de hierboven geschetste bijzondere weergave van het betwiste teken, zal de consument hierin meteen het element AGRI herkennen als verwijzend naar "agrarisch".

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval zijn de eerste twee letters van het ingeroepen recht en van het woordelement AGRISTO verschillend. De vijf daaropvolgende letters zijn identiek, zij het in het betwiste teken anders vormgegeven. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de letter R, die bijna geheel verstrengeld is met de voorafgaande letter. Hetzelfde kan gezegd worden van de twee beginletters van het woord AGRISTO, waardoor de visuele verschillen ten opzichte van de beginletters van het ingeroepen recht des te meer in het oog springen. Bovendien herkent de consument in het begin van het betwiste teken het woord AGRI als betrekking hebbend op "agrarisch", zodat de aandacht des te meer naar dit element zal getrokken worden. Ten slotte bevat het betwiste teken geheel aan het begin nog een figuratief element, bestaande uit de letter A, dat eveneens de aandacht trekt.

33. Beide tekens tellen drie lettergrepen, tenzij men de gestileerde A van het betwiste teken als een afzonderlijke lettergreep zou beschouwen. In ieder geval wordt de laatste lettergreep identiek uitgesproken. Het is niet duidelijk op welke lettergreep de klemtoon dient te liggen; dit kan zowel op de eerste als op de tweede. In ieder geval klinkt de eerste lettergreep, alsook het begin van de tweede, geheel verschillend. Ook op auditief vlak zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), waardoor de auditieve overeenstemming in belangrijke mate wordt afgezwakt.

34. Zoals reeds aangestipt heeft het betwiste teken in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Dit geldt eveneens voor het ingeroepen recht, zodat het begripsmatig aspect geen rol zal spelen in deze beslissing.

Conclusie

35. Ondanks een zekere visuele en auditieve gelijkheid, tengevolge van een gemeenschappelijk achtervoegsel, hebben de tekens in hun totaalindruk toch belangrijke punten van verschil, met name in het begin van de tekens. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen in de totaalindruk van de tekens voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren en dat de globale indruk die de tekens teweegbrengen dus niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren

36. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de

leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 31 Landbouwproducten.	Klasse 29 Diepgevroren aardappelproducten.

A.2. Overige relevante factoren

37. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dient te genieten. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

38. 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 afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

39. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen in de totaalindruk van de tekens voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren en dat de globale indruk die de tekens teweegbrengen dus niet overeenstemmend is. Daarom is het Bureau niet toegekomen aan een vergelijking van de waren. Om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen, is immers vereist dat de tekens hetzij identiek zijn, hetzij overeenstemmen. Het Bureau is van oordeel dat, ook al zouden de waren identiek zijn, er in het gegeven geval geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2002977 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1158171 wordt ingeschreven voor alle waren.

42. 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 UR aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 oktober 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams