



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003522**  
**van 26 januari 2010**

- Opposant:** **Sun Mark Limited**  
Sun House, 428 Long Drive  
UB6 8UH Greenford  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland
- Merk:** GOLDEN COUNTRY (Europese inschrijving 4548343)  
*tegen*
- Verweerder:** **Michael Oyesanya Trading as M&J Foods**  
4, Bowmans Lea  
London SE23 3TL  
Groot-Brittannië

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1166309)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 8 september 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 29. Dit depot is onder nummer 1166309 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2008.

2. Op 26 november 2008 heeft de opposant, toenmaals SEA AIR & LAND FORWARDING LTD, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4548343 van het woordmerk GOLDEN COUNTRY, ingediend op 19 juli 2005 en ingeschreven op 1 juni 2006 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

3. Op 24 april 2009 is het ingeroepen recht overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het Gemeenschapsregister. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot. De oppositie 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 2 december 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 4 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 april 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 23 maart 2009 heeft opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 31 maart 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 31 mei 2009 om daarop te reageren.

10. Op 29 mei 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 3 juni 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 3 augustus 2009.

11. Op 15 juli 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Deze reactie is door het Bureau dezelfde dag doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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**

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Opposant meent dat de betrokken waren identiek zijn en dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen. Het element GOLDEN COUNTY is immers het dominante onderdeel van het betwiste teken, aangezien de overige woordellemen zullen worden gepercipieerd als een wervende boodschap en de toevoeging van het landschap eerder zal worden gezien als ondergeschikt versieringselement, zo stelt opposant.

16. Op auditief vlak acht opposant de tekens identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend. De woordellemen verschillen enkel wat betreft de voorlaatste letter van het ingeroepen recht, en deze letter zal bij de uitspraak naar de achtergrond verdwijnen aangezien deze geen prominente plaats inneemt en tevens geen overheersende klank heeft. In ieder geval worden de eerste drie lettergrepen op exact dezelfde wijze uitgesproken.

17. Op begripsmatig vlak betekent het dominerende woordellemen van het betwiste teken "gouden provincie". Dit is volgens opposant nagenoeg identiek aan de betekenis van het ingeroepen recht, namelijk "gouden land". Beide tekens verwijzen min of meer naar een utopisch gebied. Opposant acht de tekens begripsmatig dan ook identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend.

18. Uit dit alles vloeit volgens opposant voort dat er sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien de consument kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde dan wel van economisch verbonden ondernemingen.

19. Op grond daarvan verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

### **B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder licht toe dat aan de huidige oppositieprocedure een ouder merkenrechtelijk conflict ten grondslag ligt en dat hij bezig is met een claim op grond van zijn oudere rechten.

21. Verweerder is van mening dat de oppositie afgewezen moet worden, aangezien het ingeroepen recht te kwader trouw is geregistreerd.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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 waren***

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

26. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 29 Margarine, smeersels (plantaardig), boter,	Klasse 29 Margarine en boter.

witte bonen in tomatensaus, zoete maïs, spinazie, tomatenketchup, sardines.	
Klasse 30 Thee.	
Klasse 32 Alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, water.	

28. De waren van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.


### **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 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
GOLDEN COUNTRY	

### **Begripsmatige vergelijking**

33. Het ingeroepen recht betekent "gouden land", een betekenis die door het in aanmerking komend publiek terstond zal begrepen worden, aangezien het gaat om twee courante woorden in de

Engelse taal. De exacte betekenis van het woord "county" mag dan minder bekend zijn bij het Beneluxpubliek, wel zal de consument begrijpen dat het om een geografische dan wel bestuurlijke aanduiding gaat.

34. Met betrekking tot de overige woordelementen van het betwiste teken zij opgemerkt dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De aanduiding "Fine Spread with less fat" (fijn smeersel met minder vet) is volledig beschrijvend en tevens aanprijzend en heeft dus geen onderscheidend vermogen. Dit geldt eveneens voor de mededeling "New improved packaging", die alleen maar aanduidt dat het product een nieuwe verbeterde verpakking heeft. Van de woordelementen van het betwiste teken is het onderdeel GOLDEN COUNTY dus onmiskenbaar het dominerende bestanddeel.

35. Het eerste element van het dominante bestanddeel van het betwiste teken, GOLDEN, is begripsmatig identiek aan het eerste deel van het ingeroepen recht. Wat het tweede deel aangaat, hoewel een *county* doorgaans een kleinere entiteit betreft dan een *country* (net als een provincie), hebben merk en teken toch een vergelijkbare begripsinhoud.

36. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerde afbeelding van een golvend landschap met enkele (eveneens gestileerde) akkers en bomen. Daarboven bevinden zich de woorden GOLDEN COUNTY en, onder deze woorden en in kleinere letters: "Fine Spread with less fat", telkens in rode letters op een witte achtergrond. Geheel bovenaan het teken staat in een rode balk in witte letters de tekst NEW IMPROVED PACKAGING.

38. Hierboven is reeds opgemerkt dat van alle woordelementen het element GOLDEN COUNTY ontegenzeggelijk het meest dominante bestanddeel is. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de grootte van dit element en de centrale positie die het in het teken inneemt.

39. 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). Het eerste deel van het merk en van het dominante bestanddeel van het teken zijn identiek. Het tweede deel telt bij het ingeroepen recht één letter meer, namelijk de R als voorlaatste letter. Dit neemt echter niet weg dat ook de vijf eerste letters van het tweede deel identiek zijn. Al deze punten van overeenstemming worden niet teniet gedaan door een enkele extra letter op de voorlaatste positie van het ingeroepen recht.

40. Merk en teken zijn op visueel vlak overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen recht en het dominante bestanddeel van het betwiste teken bevatten beide vier lettergrepen en hebben dezelfde klemtoon, waardoor de cadans dezelfde is. Het eerste woord is identiek en de eerste twee lettergrepen worden dus ook identiek uitgesproken. Aangezien het om Engelse woorden gaat, zal de consument deze ook op zijn Engels uitspreken. Hoewel visueel identiek, wordt de eerste lettergreep van het tweede woord enigszins verschillend uitgesproken, namelijk [k□n] versus [ka□n]. De laatste lettergreep bevat dezelfde klinker (i) en aangezien de letter R in het Engels niet prominent wordt uitgesproken, klinkt deze nagenoeg identiek. De auditieve totaalindruk van de tekens is dan ook sterk overeenstemmend.

42. Merk en tekens zijn op auditief vlak in hoge mate overeenstemmend.

*Conclusie*

43. Merk en tekens zijn zowel op begripsmatig als op visueel vlak overeenstemmend. Op auditief vlak zijn zij in hoge mate overeenstemmend.

**A.2. Overige relevante factoren**

44. Artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE bepaalt dat de oppositieprocedure wordt opgeschort wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld. Aangezien het Bureau niet in kennis is gesteld van een ingestelde vordering, kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden met een eventuele claim van verweerder (zie punt 20).

45. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen. Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 juncto 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

46. 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**B. Conclusie**

47. Het merk en het teken stemmen op begripsmatig en op visueel vlak overeen. Op auditief vlak zijn zij in hoge mate overeenstemmend. De betrokken waren zijn identiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en dat er aldus sprake is van verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2003522 wordt toegewezen.
49. Benelux depot 1166309 wordt niet ingeschreven.
50. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de 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, 26 januari 2010

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier