

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003665
van 12 november 2010

Opposant: **Société Louis Delhaize Financière et de Participation**
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
rue de l'Espérance 84
6061 Montignies sur Sambre
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen merk 1:  *Les délices de mon moulin* (Benelux inschrijving 845034)

Ingeroepen merk 2:  *Les délices de mon moulin* (Benelux inschrijving 804722)

tegen

Verweerder: **Pré Pain B.V.**
Kleibultweg 94
7575 BX Oldenzaal
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland



Betwiste merk:

(Benelux depot 1168558)

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

1. Op 14 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot ingediend van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ter onderscheiding van waren in klasse 30. Dit depot is onder nummer 1168558 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 oktober 2008.

2. Op 29 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 845034 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 15 mei 2008 en ingeschreven op 7 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;

- Benelux inschrijving 804722 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 22 juni 2006 en ingeschreven op 7 september 2006 voor waren en diensten in de klassen 30 en 35.

3. Volgens het register 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 en diensten 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 5 januari 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure tweemaal opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 6 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het "Bureau") heeft op 8 juli 2009 de mededeling van aanvang van de

procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 14 augustus 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 18 augustus 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 18 oktober 2009 om daarop te reageren.

10. Op 31 augustus 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie dezelfde dag doorgestuurd naar opposant.

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. Bij een visuele vergelijking van het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken valt volgens opposant onmiddellijk de sterke gelijkheid tussen de afbeeldingen van de molens op. Wat het meest opvalt, zo meent opposant, is dat beide afbeeldingen vier wieken bevatten met een klein vierkant stukje in het midden en dat deze wieken in dezelfde richting wijzen. Ook de rest van de molens staat in dezelfde richting afgebeeld, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de positie van de deur. De molen in het ingeroepen recht staat afgebeeld in zwart/wit, deze in het betwiste teken in blauw/wit, waarbij het effect van een schaduw wordt gecreëerd.

15. Het beeldelement heeft bovendien in beide tekens dezelfde verhouding ten opzichte van de wordelementen en bevindt zich in beide gevallen bovenaan het merk, waardoor het de eerste en bijgevolg belangrijkste positie inneemt, aldus opposant.

16. Opposant claimt weliswaar geen monopolie op de afbeelding van een molen en aanvaardt de coëxistentie met andere molens, zoals er meerdere voorkomen in het Benelux register, en waarvan opposant een aantal voorbeelden bijvoegt. Opposant betoogt echter dat uit deze lijst duidelijk blijkt dat het betwiste teken het enige is dat in zijn essentiële karakteristieken te sterk lijkt op het ingeroepen recht om daarmee te kunnen coëxisteren.

17. Wat de wordelementen betreft, merkt opposant op dat het identieke MOULIN daarvan het dominante element is, bij de ingeroepen rechten voorafgegaan door een bezittelijk voornaamwoord, bij het betwiste teken door een lidwoord, zodat ook de structuur zeer overeenstemmend is.

18. Ook op auditief vlak is er volgens opposant sprake van overeenstemming omwille van de lengte van de woordelementen. Ook is de tongval quasi dezelfde en vermits het meest dominante woordelement telkens achteraan staat en zeer duidelijk wordt uitgesproken, zal dit het best worden onthouden door de consument, zo stelt opposant.

19. Ook conceptueel stemmen de tekens overeen, aldus opposant, vermits bij alle tekens in kwestie de verwijzing wordt gemaakt naar de authenticiteit van de producten, afkomstig van de authentieke molen op het platteland tegenover de moderne industriële bakkerijen die fabrieken zijn.

20. Wat de waren van het betwiste teken aangaat, is opposant van oordeel dat deze deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

21. Opposant meent derhalve dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

22. Volgens verweerder is het Franse woord MOULIN (in het Nederlands: "Molen") niet onderscheidend voor waren waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven (broodproducten) omdat het kan dienen ter aanduiding van een (belangrijk) kenmerk daarvan, namelijk brood afkomstig (van meel) uit een molen. Het beeld van een molen heeft volgens verweerder logischerwijs dezelfde duidelijke betekenis en kan daarnaast nog een andere hebben, namelijk "ambachtelijk gemaakt", en is daarmee beschrijvend voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven.

23. Verweerder acht het dan ook een vaststaand gegeven dat noch het woord MOULIN, noch de combinaties BROOD VAN DE MOLEN, MOLENBROOD of PAIN DU MOULIN, noch de afbeelding van een molen in relatie tot broodproducten kunnen worden gemonopoliseerd. Verweerder wijst erop dat opposant dit ook toegeeft en dat dit eveneens bevestigd wordt door de meegestuurde lijst van geregistreerde afbeeldingen van molens.

24. Uit dit alles volgt, zo stelt verweerder, dat het onderscheidend vermogen van het betwiste teken gevormd wordt door de combinatie van de woordelementen en de afbeelding van een blauwe molen op heuvels met vanaf de molen twee strepen in de kleuren rood en blauw; de woordelementen sec zouden immers niet geaccepteerd zijn door het Bureau wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

25. Verweerder meent dat de totaalindruk van de te vergelijken tekens verschillend is. Dat de wiken dezelfde stand hebben, heeft esthetische redenen en bovendien kunnen deze wiken ten enenmale slechts in een beperkt aantal standen getekend worden, aldus verweerder. Daarnaast zijn de wiken van opposant doorschijnend en deze van het betwiste teken opgevuld. Ten slotte is de plaats van de deur bij het ingeroepen recht geheel anders dan de ramen van het betwiste teken.

26. Verweerder concludeert dat de verschillen tussen de tekens voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren, zodat de totaalindruk van de tekens niet tot (gevaar voor) verwarring

zal kunnen leiden. Om die reden acht verweerder het niet nodig de betrokken waren en diensten te vergelijken.

27. Verweerder verzoekt het Bureau het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen in alle kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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 en van de waren en diensten

31. 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).

32. 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).

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

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 845034)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.</p> <p><i>Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compotes; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</i></p>	
<p>Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.</p> <p><i>Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing; melassesiroop; gist, rijsmiddelen, zout, mosterd; azijn, sauzen (specerijen); kruiden; ijs.</i></p>	<p>Klasse 30 Dagvers brood; voorgebakken (diepgevroren) brood.</p>
<p>Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.</p> <p><i>Restauratiediensten (voeding); tijdelijke huisvesting.</i></p>	
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het beeldelement van een gestileerde windmolen en daaronder de wordelementen "Les délices de mon

moulin”, waarvan de eerste twee woorden in handschrift en de overige in drukletters zijn weergegeven. Het betwiste teken bevat eveneens het beeldelement van een gestileerde windmolen, omgeven door een aantal gebogen, respectievelijk golvende lijnen, die kennelijk zeer gestileerd een ruraal akkerlandschap beoogen voor te stellen. Daaronder bevindt zich de tekst “Pain du Moulin” in cursieve letters.



35. Beide tekens bevatten een zinsnede in het Frans, die in het Nederlands respectievelijk kan worden vertaald als “De geneugten van mijn molen” en “Brood van de molen”. De zinsneden verwijzen dus duidelijk naar het figuratieve element van een windmolen bij beide tekens, als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren en diensten, namelijk de authentieke, artisanale (en nostalgische) molen op het platteland, zulks in schril contrast met moderne industriële bakkerijen die, zoals opposant reeds aangaf (zie punt 19), fabrieken zijn. In die zin zijn zowel de zinsneden als de figuratieve elementen in sterke mate beschrijvend en tevens aanprijzend en het onderscheidend vermogen ervan gering.

36. De tekens mogen dan duidelijk verwijzen naar eenzelfde (beschrijvende en aanprijzende) begripsinhoud, anderzijds springen eveneens een aantal verschillen in het oog. Zo is de auditieve overeenstemming beperkt tot het beschrijvende onderdeel “moulin” en zijn de tekens voor het overige op auditief vlak niet overeenstemmend. Visueel zijn de figuratieve elementen eigenlijk slechts een illustratie van de verbale en verschilt de molen van het ingeroepen recht qua vorm van deze van het betwiste teken: de eerste is overwegend piramidaal, met een puntvormige kap, terwijl de tweede eerder cilindrisch is met een ronde kap. Van de eerste molen zijn alleen de contouren weergegeven, de tweede molen is grotendeels ingekleurd. De wieken van de eerste zijn voorzien van spaken, terwijl deze bij de tweede molen niet zichtbaar zijn. De eerste molen bevat een deur en twee ramen, die frontaal geplaatst zijn, de tweede slechts één deur en één raam, lateraal geplaatst. De eerste molen is tweedimensionaal weergegeven tegen een egale achtergrond, terwijl de tweede molen als het ware driedimensionaal is weergegeven, geplaatst op een aantal gebogen lijnen die een golvend akkerlandschap suggereren. Ten slotte is de tekst bij het ingeroepen recht op één lijn gepositioneerd en bij het betwiste teken op twee.

Conclusie

37. De tekens hebben slechts een beschrijvend en aanprijzend woord- en beeldelement gemeenschappelijk. Voor het overige vallen dusdanige verschillen aan te wijzen dat het Bureau van oordeel is dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 804722):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Classe 30 Farine et préparations faites de	Klasse 30 Dagvers brood; voorgebakken

<p>céréales, pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; plats préparés sur base des produits cités.</p> <p><i>Meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, sauzen (specerijen); kruiden; bereide maaltijden op basis van voornoemde producten.</i></p>	(diepgevroren) brood.
<p>Classe 35 Services de vente au détail des produits mentionnés en classe 30.</p> <p><i>Detailhandelsdiensten van de producten vermeld in klasse 30.</i></p>	
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

38. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een liggende rechthoek die verticaal in tweeën is verdeeld. In het linkerdeel staat dezelfde zinsnede als bij het vorige ingeroepen recht, in witte letters tegen een oranje achtergrond. In het rechterdeel van de rechthoek staat een close-up afbeelding van een deel van een bloem, eveneens in het oranje.

39. Hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot de tekstelementen, is eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht, zij het dat de tekst ditmaal op drie lijnen is gepositioneerd. Het figuratieve element van de windmolen ontbreekt en de afbeelding van een bloem is niet terug te vinden in het betwiste teken. Het enige element dat de tekens dus gemeen hebben is het beschrijvende woord "moulin".

Conclusie

40. De tekens hebben slechts een beschrijvend woordelement gemeenschappelijk. Het Bureau is van oordeel dat dit enkele punt van overeenkomst ruimschoots wordt gecompenseerd door de punten van verschil en dat de totaalindruk van de tekens dus niet overeenstemt.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

B. Overige factoren

42. 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).

C. Conclusie

43. Aangezien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers, ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de tekens niet overeenstemmend zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2003665 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1168558 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

46. 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, 12 november 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier