



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003678**

**van 23 februari 2010**

**Opposant:** **Schouten Industries B.V.**  
Waalhaven o.z. 83, Gebouw 1  
3087 BM Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** RUMI-S (Benelux inschrijving 512977)

**Ingeroepen recht 2:** RUMIRAP (Benelux inschrijving 512978)

*tegen*

**Verweerder:** **DSM IP Assets B.V.**  
Het Overloon 1  
6411 TE Heerlen  
Nederland

<b>Gemachtigde:</b>	<b>DSM Intellectual Property</b>	<b>Bureau Gevers SA</b>
	Postbus 9	Holidaystraat 5
	6160 MA Geleen	1831 Diegem - Brussel
	Nederland	België

**Betwiste merk:** RUMISTAR (Benelux spoedinschrijving 852241)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 14 oktober 2008 heeft verweerder voor waren in de klassen 5 en 31 een Benelux depot verricht van het woordmerk RUMISTAR. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") heeft hij verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 852241 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 oktober 2008.

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

- Benelux inschrijving 512977 van het woordmerk RUMI-S, ingediend op 14 februari 1992 voor waren in klasse 31;
- Benelux inschrijving 512978 van het woordmerk RUMIRAP, ingediend op 14 februari 1992 voor waren in klasse 31.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en 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 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 9 januari 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 mei 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 mei 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 juli 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 juli 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ontvangen, heeft het Bureau op 15 juli 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 15 september 2009.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van diens reactie werd op 16 juli 2009 door verweerder ingediend en op 21 juli 2009 doorgezonden aan 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 van de merken in kwestie.

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

15. Met betrekking tot de merken is opposant van mening dat RUMI zeker geen gangbare aanduiding voor waren in de klassen 5 en 31 is en de betekenis van RUMI voor afnemers van de waren en diensten niet direct duidelijk zal zijn. Tevens is RUMI het meest in het oog springende element van de merken van opposant. Opposant verwijst voor wat betreft het onderscheidend vermogen van het bestanddeel RUM(I) naar een oppositiebeslissing van het BHIM en concludeert dat het Bureau dezelfde argumentatie moet aanhouden. Ook al zou een afnemer overigens begrijpen dat het voorvoegsel verwijst naar ruminant, dan zijn de ingeroepen rechten volgens opposant niet ongeschikt om als merk te dienen.

16. Op auditief vlak zijn de tekens RUMI-S en RUMISTAR zeer overeenstemmend, aldus opposant. Hoewel minder dan de voorgaande tekens, zijn RUMIRAP en RUMISTAR eveneens auditief overeenstemmend. Visueel gezien zijn de tekens zeer overeenstemmend, gezien de eerste vijf letters volledig identiek zijn. Geen van de tekens heeft in de Benelux begrepen talen een betekenis, zodat begripsmatige overeenstemming niet aan de orde is, aldus nog opposant.

17. Het relevante publiek zal volgens opposant in verwarring geraken, mede omdat opposant meerdere RUMI merken in gebruik heeft en een zeer goede en bekende naam heeft in de markt.

18. Het behoeft in de ogen van opposant geen argumentatie dat de waren identiek, dan wel soortgelijk zijn. Beide tekens zullen gebruikt worden als additief in veevoeder of als veevoeder en zullen worden afgenomen door dezelfde afnemers. Bovendien betreft het een markt met een beperkt aantal spelers, waardoor deze afnemers ogenblikkelijk zullen denken dat het teken afkomstig is van opposant.

19. Aangezien de manier van het gebruik van het voorvoegsel RUMI zeer onderscheidend is in de markt, komt naar mening van opposant aan de merken extra beschermingsomvang toe.

20. Nu verwarring te duchten is, verzoekt opposant de oppositie te honoreren en de verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

**B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder stelt dat de oppositiebeslissing waarnaar opposant verwijst niet relevant is voor de beoordeling van het RUMI-deel, gezien de waren verschillend zijn.

22. In dit geval verwijst RUMI- naar ruminant en is dit duidelijk beschrijvend voor vee en/of het herkauwen, aldus verweerder. Op begripsmatig vlak zal de verwijzing naar RUMI in de tekens zowel in het Nederlands als in het Frans duidelijk zijn voor de professionele consumenten binnen de dierlijke voedselindustrie.

23. Daar het eerste deel van de merken in dit geval beschrijvend is, is het eerste deel niet zo belangrijk als het laatste deel. Als de laatste delen worden vergeleken, stemmen volgens verweerder de tekens duidelijk visueel en auditief niet overeen. De letters, de klinkers, het uiterlijk en de klanken zijn volgens hem volledig verschillend en zullen geen verwarring tussen de tekens creëren, zelfs als er enkele gelijkenissen tussen de waren zijn (maar misschien slechts in klasse 31), zo stelt verweerder nog.

24. Verweerder concludeert dat de visuele, fonetische en begripsmatige ongelijkheden tussen de tekens treffend zijn en dit voldoende is om verwarring tussen de tekens te vermijden. Hij verzoekt dan ook het Bureau het geopponeerde teken in te schrijven en een beslissing te nemen inzake de kosten.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

25. 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.

26. 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."

27. 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 waren (1<sup>ste</sup> ingeroepen recht)**

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 05 Additieven voor diervoeding bevattende enzymen, voor veterinair gebruik.
KI 31 Niet-farmaceutische veevoeder-additieven voor de veevoederindustrie.	KI 31 Voedingsmiddelen voor dieren; additieven voor diervoeding bevattende enzymen, niet voor veterinair gebruik.

*Klasse 5*

30. Hoewel de waren in klasse 5 van het bestreden teken voor veterinair gebruik zijn en de waren in klasse 31 van het ingeroepen recht niet-farmaceutisch zijn, sluit dit niet uit dat er sprake is van soortgelijkheid tussen beide. Het betreft immers in beide gevallen additieven voor diervoeding, daar veevoeder diervoeding is voor een specifieke groep dieren. Immers kunnen ook de niet-farmaceutische veevoederadditieven van opposant door dierenartsen worden toegepast, alsook enzymen bevatten.

*Klasse 31*

31. De waren "additieven voor diervoeding bevattende enzymen, niet voor veterinair gebruik" in klasse 31 van het bestreden depot zijn identiek aan de waren in klasse 31 van het ingeroepen recht. Het betreft immers in beide gevallen additieven voor dieren.

32. De "voedingsmiddelen voor dieren" in klasse 31 van het bestreden depot zijn soortgelijk, of minstens complementair aan de waren in klasse 31 van het ingeroepen recht. De veevoederadditieven dienen immers noodzakelijkerwijs toegevoegd te worden aan het veevoer, zijnde voedingsmiddelen voor een bepaalde diersoort. Bovendien bestaan er ook voedingsmiddelen voor dieren waarin reeds extra additieven zijn verwerkt, om bijvoorbeeld voldoende vitamines binnen te krijgen of sterke botten te behouden.

33. Tevens worden deze waren verdeeld via dezelfde distributiekanaalen en zijn deze gericht op hetzelfde doelpubliek.

34. Verweerder erkent ook in zoveel woorden dat er gelijkenissen bestaan voor wat betreft de waren in klasse 31 (zie supra, punt 23).

*Conclusie*

35. De waren van merk en teken zijn deels identiek, deels soortgelijk.

***Vergelijking van de tekens (1<sup>ste</sup> ingeroepen recht)***

36. 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).

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
RUMI-S	RUMISTAR

*Begripsmatige vergelijking*

39. Hoewel het woord "ruminant" in het Engels en het Frans het woord is voor een herkauwer<sup>1</sup>, werd onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat het element "RUMI" een gangbare afkorting is voor dit woord en dit door het in aanmerking komend publiek als beschrijvend en weinig onderscheidend zal worden opgevat.

40. Daarenboven, zelfs al zou dat het geval zijn, dan betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat een eventueel zwak onderscheidend bestanddeel van een samengesteld merk geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEA, arrest *Afbeelding van koeienhuid*, T-153/03, 13 juni 2006; arrest *Pagesjaunes.com*, T-134/06, 13 december 2007 en arrest *Limoncello della Costiera Amalfitana shaker*, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest *Ahlers (a)*, T-115/02, 13 juli 2004).

41. In hun totaliteit genomen hebben merk en teken geen betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen waardoor een begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde is.

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, édition 2009: "Qui rumine. Un animal ruminant. Les ruminants: groupe de mammifères artiodactyles à deux doigts, dont l'estomac complexe permet aux aliments de remonter dans la bouche". Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands: "herkauwer; tot de herkauwers behorend, herkauwend, nadenkend".

*Visuele vergelijking*

42. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes karakters, waarvan vijf letters en een leesteken. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit acht karakters, alle letters.

43. Merk en teken delen de eerste vijf letters in dezelfde volgorde. Het enige verschil is dat er tussen de vierde en vijfde letter van het ingeroepen recht een koppelteken staat, hetgeen een visuele splitsing maakt in het ingeroepen recht. Het is vaste rechtspraak dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

44. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

45. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, delen merk en teken de eerste vijf letters in dezelfde volgorde. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

46. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen [RU-MI-S]. Ook het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen, namelijk [RU-MI-STAR]. De eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken. Tevens is de beginklank van de derde lettergreep dezelfde of tenminste sterk overeenstemmend. Enkel de slotklank van het bestreden teken is anders.

47. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens in auditief opzicht in zekere mate overeenstemt.

*Conclusie*

48. De totaalindruk van merk en teken stemt visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig hebben merk en teken in hun totaliteit geen betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor dit aspect voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol meer speelt.

**A.2. Overige relevante factoren**

49. Opposant stelt dat hij meerdere RUMI-merken in gebruik heeft (zie supra, punt 17). Voor zover opposant hiermee zou willen betogen dat hij gebruik maakt van een seriemark, zij opgemerkt dat geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

50. Voor wat betreft het argument van opposant dat het Bureau dezelfde argumentatie als van het BHIM moet aanhouden (zie supra, punt 15), zij opgemerkt dat in het kader van een oppositieprocedure voor het Bureau deze laatste een zelfstandige beslissing dient te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

51. 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.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, C-342/97, reeds geciteerd).

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor wat betreft de waren in klasse 5 van verweerder, alsook de waren in klasse 31 van opposant geldt dat deze gericht zijn op een specifiek publiek van professionelen die een verhoogd aandachtsniveau zullen hebben bij de aanschaf van dergelijke waren in gespecialiseerde zaken. Voor de waren in klasse 31 van het bestreden teken kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. Door de gehanteerde algemene bewoordingen kunnen deze waren immers zowel gericht zijn op particulieren die voor hun huisdier voeding en/of additieven kopen, alsook professionelen.

54. Hierbij dient trouwens te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

55. 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).

56. Inzake de zeer goede en bekende naam die opposant zou hebben op de markt (zie supra, punt 17), dient erop gewezen te worden dat de bekendheid door opposant wel wordt ingeroepen, maar niet onderbouwd. Het ingeroepen recht is naar oordeel van het Bureau niet beschrijvend en beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

## **B. Conclusie**

57. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. De totaalindruk van de tekens stemt in zekere mate overeen, waardoor het Bureau van oordeel is dat het publiek, ondanks een mogelijk verhoogd aandachtsniveau voor bepaalde waren, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

58. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen recht, dient niet meer te worden toegekomen aan het tweede ingeroepen recht.



**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2003678 wordt toegewezen.

60. De Benelux spoedinschrijving 852241 wordt doorgehaald.

61. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is 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, 23 februari 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard