

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003956**  
**van 2 september 2010**

**Opposant:** **BONDUELLE (Société Anonyme)**  
La Woestyne  
59173 Renescure  
Frankrijk

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



**Merk:**  
(Europese inschrijving 7151211)

*tegen*

**Verweerder:** **CARREFOUR BELGIUM N.V.**  
Olympiadenlaan 20  
1140 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Terhulpesteenweg 107  
1170 Brussel  
België



**Betwiste merk:**  
(Benelux depot 1166584)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 september 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32 en 35. Dit depot is onder nummer 1166584 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 januari 2009.

2. Op 27 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 7151211 van het beeldmerk



ingediend op 11 augustus 2008 en ingeschreven op 2 april 2009 voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 6 april 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 22 augustus 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 14 augustus 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder op 23 november 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 23 januari 2010 om hierop te reageren.

10. Op 21 januari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 28 januari 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd aan 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

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

14. Volgens opposant zijn de waren van het betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht en de diensten zijn daar wezenlijk aan gelieerd, zodat deze sterk soortgelijk zijn aan deze waren.

15. Opposant meent dat het figuratieve element dominant is in het betwiste teken. "La halle au frais" betekent immers zoveel als "versmarkt" en is dus geheel beschrijvend voor de plaats waar de betrokken waren verkocht worden, respectievelijk de diensten geleverd worden. Bovendien zijn deze woorden slecht zichtbaar door de geringe dikte van de letters en gezien de overheersing door de bladeren.

16. Vanuit visueel oogpunt hebben de figuratieve elementen dus de meeste impact bij de vergelijking van de tekens, zo stelt opposant. In dit opzicht zijn de tekens dan ook erg overeenstemmend om de volgende redenen: de bladeren zijn nagenoeg gelijk in aantal (12), bevinden zich in het bovenste deel van de tekens, het merendeel in het linkergedeelte en alle naar beneden wijzend, afgebeeld in nagenoeg dezelfde kleur groen, en verder de enkele druppeltjes water, de belichting in tegenlicht van de bladeren en de gelijkende combinatie van de kleuren geel en groen.

17. Aangezien het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, is een fonetische vergelijking volgens opposant niet mogelijk. Begripsmatig stemmen de tekens daarentegen wel overeen, aangezien het publiek er eenzelfde betekenis aan zal toekennen.

18. Opposant meent dat het publiek kan denken dat de waren en diensten van verweerder van hem (opposant) afkomstig zijn of van een aan hem verbonden onderneming, of nog dat het betwiste teken een variant is op zijn merk.

19. In het licht van het bovenstaande concludeert opposant dat de oppositie toegewezen dient te worden en het betwiste teken geweigerd moet worden en hij behoudt zich het recht voor desgevallend te antwoorden op de reactie van verweerder.

**B. Reactie van verweerder**

20. Volgens verweerder is de globale vormgeving van de betrokken tekens volledig verschillend: een kwart cirkel met onderaan een ovaalvormige uitholling bij het ingeroepen recht, versus een rechthoek, opgedeeld in twee kleinere rechthoeken bij het betwiste teken. De bladeren, het gemeenschappelijk element, zijn verschillend gepositioneerd, verschillend van kleur en tegen een verschillende achtergrond geplaatst. Verweerder wijst er overigens op dat de afbeelding van bladeren een zeer gebruikelijk grafisch element is bij consumentengoederen. Daarnaast bevatten de bladeren van het ingeroepen recht enkele water- of dauwdruppeltjes, terwijl het betwiste teken enkele cirkelvormige keitjes bevat. Bovendien bevat het betwiste teken vier woordelementen op een centrale plaats in het merk, waardoor ze niet aan de aandacht kunnen ontsnappen. Verweerder meent derhalve dat de tekens vanuit visueel oogpunt sterk verschillen.

21. Verweerder meent dat een fonetische vergelijking wel degelijk mogelijk is, aangezien ook een zuiver beeldmerk kan benoemd worden. Naar analogie met een eerdere beslissing van het Bureau zal het publiek het onderhavige ingeroepen recht dan ook aanduiden als "bladerdak tegen zon". Dit stemt geheel niet overeen met het betwiste teken, zodat verweerder concludeert dat de tekens fonetisch totaal verschillen.

22. Begripsmatig verwijst het ingeroepen recht naar de natuur of bij uitbreiding naar biologische producten (producten afkomstig uit de natuur). Het betwiste teken verwijst daarentegen naar een gebouw (waar verse producten worden verkocht) of een onderdeel van een gebouw (de versafdeling van een grootwarenhuis). De tekens zijn dus ook op begripsmatig vlak volledig verschillend, aldus verweerder.

23. Verweerder ziet een zekere verwantschap tussen zijn waren en deze van opposant, maar bestrijdt dat zijn diensten eveneens soortgelijk zouden zijn.

24. Verweerder stelt dat het ingeroepen merk in alle opzichten beschrijvend en evocatief is en een zeer gebruikelijke aanduiding is in de desbetreffende branche. Ter ondersteuning van deze stelling voegt verweerder een onderzoeksresultaat toe, waaruit blijkt dat er duizenden merken bestaan uit bladeren of met bladeren als onderdeel. Hieruit concludeert verweerder dat het ingeroepen recht een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft.

25. Ook kan verweerder zich niet van de indruk ontdoen dat het bij het ingeroepen recht louter om een decoratief element gaat: er "ontbreekt" als het ware iets in het witte vlak, waardoor het kan opgevat worden als onderdeel van een ander merk.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

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

27. 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.

28. 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."

29. 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***



30. 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).

31. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

32. 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

bezien, 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Het ingeroepen recht heeft als zuiver beeldmerk geen vaste betekenis. Het kan wel een bepaald idee oproepen, zoals zowel opposant als verweerder betogen, maar dat impliceert nog niet dat het publiek er een vaststaande betekenis aan toekent, hetgeen overigens reeds moge blijken uit het verschil in interpretatie tussen opposant en verweerder.

35. Een *halle* is volgens Le Petit Robert een *vaste emplacement couvert où se tient un marché*. “La halle au frais” kan dus in het Nederlands omschreven worden als een “versmarkt”. Dit is een betekenis die het relevante publiek onmiddellijk zal begrijpen, ongeacht of het Franstalig dan wel Nederlandstalig is, in welk laatste geval de consument wellicht aan een soort “vershal” kan denken. Dit wordelement verwijst weliswaar in zeker mate naar de aldaar verhandelde waren en de aldaar verrichte diensten, maar dit neemt niet weg dat het wel het dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers 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).

36. Aangezien het betwiste teken een vaststaande betekenis heeft en het ingeroepen recht niet, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een aantal groene bladeren tegen een gele achtergrond, die kennelijk een deel van een cirkel voorstelt, waarin onderaan in het wit een (bijna) halve cirkel is uitgespaard. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een liggende rechthoek, waarvan de onderste helft in verschillende tinten groen is gekleurd. In de bovenste helft bevinden zich eveneens een aantal groene bladeren en net boven het midden van de rechthoek staat de tekst “la halle au frais”, boven een dunne witte lijn. Aan de linkerkant van de rechthoek staat van boven naar beneden een naar links toe gebogen lijn.

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, schittert het woordelement niet in onderscheidend vermogen, maar door de centrale positie die het inneemt, springt het toch onmiskenbaar in het oog en is het een dominerend bestanddeel van het teken (zie punt 35). Aangezien het ingeroepen recht in het geheel geen woardelementen heeft, stemmen de tekens in dit opzicht in ieder geval niet overeen.

39. Wat de figuratieve elementen betreft, zijn de punten van gelijkenis voornamelijk ingegeven door de wetten van de natuur. Zo zijn bladeren van bomen (meestal) groen en zullen zij als gevolg van de zwaartekracht min of meer naar beneden buigen. Het aantal blaadjes zal wellicht toevallig gekozen zijn, en in ieder geval niet in het geheugen van de consument achterblijven. Anderzijds zijn er meerdere verschilpunten te noemen, zoals de globale lay-out: rechthoekig en horizontaal in tweeën verdeeld bij het betwiste teken, meer rondingen bij het ingeroepen recht; de kleurstelling: groen en helder geel bij het ingeroepen recht, tegenover verschillende tinten groen, nuancerend naar groen-geel bij het betwiste teken en de positie van de bladeren, die meer gegroepeerd zijn bij het betwiste teken en meer gespreid bij het ingeroepen recht. Ten slotte bevat het betwiste teken nog een dunne rechte en een gebogen lijn, die bij het ingeroepen recht geheel ontbreken.

40. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen recht komt als zuiver beeldmerk niet in aanmerking voor fonetische weergave. Verweerder betoogt wel dat de consument het fonetisch zal aanduiden als “bladerendak tegen zon” en verwijst daarbij naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau, maar daarin ging het om de afbeelding van een adelaar, die fonetisch bezwaarlijk anders kan aangeduid worden (behalve dan in andere talen van de betrokken consumenten). In het voorliggende geval zou men het ingeroepen recht net zo goed kunnen aanduiden als, bijvoorbeeld, “groene blaadjes in de ochtendnevel”. Hoe dit verder evenwel ook zij, de fonetische weergave van het betwiste teken is niet voor interpretatie vatbaar: deze komt namelijk overeen met die van de woordbestanddelen ervan (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08), en stemt dus niet overeen met deze (eventuele) van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

42. Merk en teken stemmen noch begripsmatig, noch visueel of auditief overeen.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

43. Aangezien de tekens niet overeenstemmend zijn, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten van het ingeroepen recht en het teken hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild, conserven en/of voedingsmiddelen gemaakt van vlees, vis, gevogelte en wild, vleeswaren; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, eieren in blik; melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</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; bereide schotels voor zover begrepen in deze klasse.</p>
<p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</p>	<p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; bereide schotels voor zover begrepen in deze klasse.</p>
<p>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten (niet bewerkt, niet verwerkt); zaaizaden; levende dieren; verse vruchten en groenten; natuurlijke planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.</p>	<p>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; mout.</p>
<p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren; alcoholvrije dranken en preparaten voor de bereiding van dranken (uitgezonderd die op basis van koffie, thee of cacao en melkdranken); vruchtendranken en vruchtensappen; siropen voor dranken.</p>	<p>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>
	<p>Klasse 35 Promotie- en reclamediensten, en consultatiediensten hiermee verband houdend; bedrijfsorganisatorische advisering, met inbegrip van hulp en advies in verband met het oprichten van klein- en groothandelsdiensten; de administratieve verwerking van orders; het bijeenbrengen, voor derden, van diverse kruidenierswaren, fruit en groenten, zuivelproducten, beenhouwerij- en bakkerijwaren, vis, traiteurwaren en huisbereide traiteurwaren, bereide gerechten, alcoholvrije dranken, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; kleinhandelsdiensten met betrekking tot kruidenierswaren, fruit en groenten, zuivelproducten, beenhouwerij- en bakkerij waren, vis, traiteurwaren en huisbereide traiteurwaren, bereide gerechten, alcoholvrije dranken, diensten van een supermarkt, te weten</p>



	detailhandelsdiensten met betrekking tot kruidenierswaren, fruit en groenten, zuivelproducten, beenhouwerij- en bakkerij waren, vis, traiteurwaren en huis bereide traiteurwaren, bereide gerechten en alcoholvrije dranken.
--	--

**B. Overige factoren**

45. Opposant geeft in zijn argumenten aan zich het recht voor te behouden nog te antwoorden op de reactie van verweerder (zie overweging 19). Het Bureau wijst er evenwel op dat dit niet mogelijk is, aangezien regel 1.17, lid 1, sub c van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") partijen slechts eenmaal de gelegenheid biedt om hun argumentatie in te dienen.

**C. Conclusie**

46. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEA, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2003956 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1166584 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

49. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 september 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Dominique Bos