

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004046**  
**van 15 september 2010**

**Opposant:** **AVENO NV**  
Rostockweg 21  
2030 Antwerpen  
België

**Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam  
Nederland

**Merken:**  (Benelux inschrijving 752494)

*tegen*

**Verweerder:** **De Wit Speciality oils bv**  
Laagwaalderweg 32  
1793 ED De Waal  
Nederland

**Betwiste merk:** AVENAmega (Benelux depot 1170394)

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

1. Op 23 december 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk AVENAmega ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 29. Dit depot is onder nummer 1170394 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 februari 2009.

2. Op 27 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 752494 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

The logo for 'aveno' is displayed in a stylized, lowercase, orange font. The letter 'o' is notably larger and more rounded than the other letters.

LIPID SOLUTIONS ingediend op 10 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor waren in klasse 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 5 mei 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 25 september 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 25 november 2009 om hierop te reageren.

10. Op 25 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 27 november 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 in kwestie.

### A. Argumenten van opposant

14. Opposant licht toe dat hij een zeer grote en bekende Europese speler is op het gebied van oliën en vetten voor de professionele keuken en dat verweerder op exact hetzelfde gebied actief is.

15. De zeer licht gestileerde letter O van het ingeroepen recht, waarin als het ware een druppeltje olie ligt, acht opposant van ondergeschikt belang, evenals de aanduiding LIPID SOLUTIONS (in het Nederlands: vetoplossingen) die immers beschrijvend is voor de waren in kwestie. Het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht is derhalve AVENO, aldus opposant.

16. Wat het betwiste teken aangaat, merkt opposant vooreerst op dat het element AVENA in hoofdletters is weergegeven en het achtervoegsel "mega" in kleine letters. Dit laatste is overigens een beschrijvend achtervoegsel dat zoveel wil zeggen als "heel erg, gigantisch", en derhalve dient daar geen aandacht aan besteed te worden bij de vergelijking van de tekens, aldus opposant.

17. De consument besteedt in beginsel vooral aandacht aan het begin van een woord, zodat de punten van visuele overeenstemming tussen de beginbestanddelen zwaarder wegen dan mogelijke overige verschillen tussen de tekens, zo meent opposant. Hij ziet dan ook geen merkbaar visueel verschil tussen de dominante bestanddelen AVENO en AVENA, nu slechts de laatste letter van beide tekens verschilt en concludeert hieruit dat er sprake is van visuele overeenstemming.

18. Ook de auditieve vergelijking dient volgens opposant tussen de dominante elementen van de tekens gemaakt te worden. In beide gevallen gaat het om een woord van drie lettergrepen, waarbij de eerste twee identiek zijn en de derde een klinker bevat. In beide gevallen ligt de klemtoon op de tweede lettergreep en de laatste is de minst geaccentueerde, aldus nog opposant, die hieruit concludeert dat er sprake is van auditieve overeenstemming.

19. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet van toepassing aangezien geen van beide tekens een betekenis heeft. Het woord AVENO is een fantasienaam en verweerder tracht door middel van het teken AVENA bij (de goede naam en reputatie van) deze bekende merknaam aan te haken en te profiteren van de reputatie van het ingeroepen recht, aldus opposant.

20. Wat de betrokken waren aangaat, wijst opposant erop dat zowel hijzelf als verweerder zich slechts richten op de markt van oliën en vetten, waren die dus identiek zijn. Opposant stelt dat verweerder de overige waren waarvoor zijn teken is aangevraagd niet op de markt brengt, maar dat deze waren soortgelijk, respectievelijk complementair zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Er is immers sprake van dezelfde distributiekanaalen, zodat het aannemelijk is dat het relevante publiek zal menen dat de betreffende waren afkomstig zijn van dezelfde dan wel van economisch verbonden ondernemingen. Ook kan het publiek denken dat het betwiste teken betrekking heeft op een nieuw

product van opposant en in beide gevallen kan dit publiek daardoor in verwarring raken, zo stelt opposant.

21. Opposant verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie volledig toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

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

22. Verweerder stelt dat hij op een totaal andere markt opereert dan opposant en acht het erg onwaarschijnlijk dat zijn klanten ooit van opposant hebben gehoord. In ieder geval heeft verweerder zelf nog nooit van opposant gehoord en kan het dus ook niet zijn bedoeling zijn aan te haken bij diens goede naam en reputatie.

23. Verweerder deelt de mening van opposant niet dat de tekens overeenstemmend zouden zijn. AVENA is de Latijnse naam voor haver, terwijl AVENO kennelijk een fantasienaam is.

24. Het lijkt verweerder onmogelijk dat er sprake kan zijn van verwarring bij het relevante publiek. Verweerder voegt daar nog aan toe dat hij in 2009 een nieuw merk heeft ingeschreven in combinatie met een beeldelement, waardoor iedere verdere verwarring is uitgesloten.

25. Verweerder tekent nog aan dat zijn producten niet rechtstreeks aan consumenten worden verkocht en dat het betwiste teken nimmer voorkomt op de eindproducten waarin zijn producten zijn verwerkt.

26. Verweerder vertrouwt erop overtuigend te hebben aangetoond dat de argumenten van opposant ongegrond zijn en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen dan wel ongegrond te verklaren.

### **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 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.

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, 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:
	AVENAmega

### *Begripsmatige vergelijking*

34. Het element AVENO in het ingeroepen recht heeft geen betekenis. De aanduiding LIPID SOLUTIONS betekent in het Nederlands "vetoplossingen" en is beschrijvend voor de betrokken waren.

35. Het betwiste teken heeft evenmin een betekenis maar kan, gelet op de specifieke presentatie, worden gelezen als twee woorden. AVENA is Latijn voor "haver", maar hoewel een deel van het publiek

hierin het Franse *avoine* zou kunnen herkennen, is het Bureau van oordeel dat dit toch geen onderdeel uitmaakt van de Latijnse woordenschat van het doorsnee Benelux-publiek. "Mega" wordt doorgaans als voorvoegsel gebruikt om aan te geven dat iets erg groot is (VanDale Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk), maar in combinatie met het eraan voorafgaande woord levert het geen zinvolle betekenis op.

36. Merk en teken bevatten enkele (al dan niet beschrijvende) elementen met een betekenis, maar in hun geheel hebben zij geen betekenis. Een vergelijking op dit vlak is daarom niet mogelijk.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Bovenaan staat, over de gehele breedte van het teken, het woordelement AVENO in goudkleurige, sierlijk vormgegeven letters. De letter O van dit woord is rechts onderaan gedeeltelijk opgevuld, als bevindt zich daar een druppel tegen de rand van de letter. Onder dit woord staat, gecentreerd en in kleinere, zwarte letters de tekst LIPID SOLUTIONS.

38. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk van negen letters, waarvan de eerste vijf in hoofdletters en de overige vier in kleine letters zijn weergegeven.

39. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is het geval met het bestanddeel LIPID SOLUTIONS dat, zoals hierboven reeds gesteld, beschrijvend is, zodat aangenomen moet worden dat het element AVENO het dominante bestanddeel is van het ingeroepen recht.

40. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier letters van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht. Bovendien kan het betwiste teken als twee woorden gelezen worden, waardoor de gelijkenis met het ingeroepen recht des te meer in het oog springt. Het achtervoegsel "mega" is weliswaar niet beschrijvend voor de betrokken waren, maar kan toch een hoedanigheid aangeven, zodat het minder zal opgevat worden als een onderscheidingsteken.

41. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Het Bureau is van oordeel dat het onderschrift LIPID SOLUTIONS in het ingeroepen recht veelal niet zal worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken (zie in die zin ook GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009). Auditief is dus met name het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht AVENO van belang.

43. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste twee lettergrepen van het betwiste teken en van het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht zijn identiek. Ook de eerste letter van de daaropvolgende lettergreep is fonetisch identiek en deze lettergreep eindigt in beide gevallen op een

klinker. Het betwiste teken bevat nog twee bijkomende lettergrepen, maar aangezien deze geheel aan het einde van het teken staan, zullen zij in mindere mate opvallen.

44. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

45. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

#### ***Vergelijking van de waren***

46. 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).

47. Bij de 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.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 29 Eetbare oliën en vetten.	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.

49. De waren *eetbare oliën en vetten* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

50. De waren *vleesextracten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht: bepaalde eetbare oliën en vetten kunnen immers uit vlees geëxtraheerd worden. Daarnaast kunnen deze waren eenzelfde toepassingsgebied kennen, namelijk als basis voor het bereiden van bijvoorbeeld sauzen.

51. De waren *geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *eetbare oliën* van het ingeroepen recht. Bepaalde vruchten (olijven, noten) staan erom bekend dat zij rijk zijn aan olie en worden daarom gebruikt voor de bereiding van oliën. Daarnaast worden sommige granen waarvan olie wordt vervaardigd (maïs) vaak gegeten als groente. De vorm (van bewaring) waarin deze waren worden aangeboden doet daar niet aan af.

52. De waren *melkproducten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Boter (een melkproduct) kan bijvoorbeeld als concurrerend aangemerkt en als alternatief aangewend worden voor eetbare oliën en vetten (en vice versa).

53. De waren *vlees, vis, gevogelte, wild, geleien, jams, compote, eieren* en *melk* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Deze waren worden niet vervaardigd door dezelfde fabrikanten en worden niet gezamenlijk aangeboden in dezelfde verkooppunten. Zij dienen meestal als hoofd- of bijgerecht bij de maaltijd, terwijl de waren van het ingeroepen recht louter hulpstoffen zijn. Deze kunnen weliswaar dienstig zijn bij het bereiden van sommige van de eerder genoemde waren, maar noodzakelijk zijn zij daartoe niet; te denken valt bijvoorbeeld aan de kooktechnieken koken, sudderen, stomen, barbecuen en pochieren, waarbij geen gebruikt wordt gemaakt van olie of vetstof.

#### *Conclusie*

54. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale beoordeling**

55. 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.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Uit de omschrijving van de betrokken waren kan niet worden afgeleid dat deze uitsluitend bestemd zijn voor de professionele gebruiker, zodat moet worden uitgegaan van de gemiddelde consument en het aandachtsniveau derhalve normaal geacht mag worden.

57. 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). Hoewel het ingeroepen recht een beschrijvend bestanddeel bevat, heeft het in zijn geheel genomen van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant profileert zich wel als een zeer grote en bekende Europese marktdeelnemer (zie punt 14), maar het is niet duidelijk of deze bekendheid ook betrekking heeft op het ingeroepen recht. In ieder geval heeft opposant niet een ruime bekendheid daarvan aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

58. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren zijn voor een deel identiek, voor een deel in mindere dan wel meerdere mate soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk.



**B. Overige factoren**

59. Opposant stelt dat verweerder tracht aan te haken bij en te profiteren van de goede naam en reputatie van het ingeroepen recht (zie punt 19). In dit verband zij er evenwel aan herinnerd dat de gronden voor oppositie limitatief zijn vastgelegd in artikel 2.14, lid 1 BVIE en dat artikel 2.3, sub c daar niet toe behoort.

60. Met de opmerkingen aangaande het feitelijk gebruik van merk en teken (zie de punten 14, 20, 22 en 25), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

61. Dat verweerder inmiddels een nieuw (gecombineerd) merk heeft gedeponereerd (zie punt 24), is niet relevant in deze procedure: alleen het betwiste teken staat hier ter discussie.

62. 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 toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

63. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot die waren.

**IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2004046 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Benelux depot 1170394 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 29 Vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; melkproducten; eetbare oliën en vetten.

66. Benelux depot 1170394 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; geleien, jams, compote; eieren, melk.

67. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
François Veneri