



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004569
van 30 augustus 2010

Opposant: **Park GmbH**
Raiffeisenstrasse 13
45661 Recklinghausen
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
B-1170 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: Vitamon (Benelux inschrijving 800244)

Ingeroepen merk 2: VITAMON (Europese inschrijving 5005764)

tegen

Verweerder: **Marijn voor de Poorte**
Stationsstraat 81 a
5141 GD Waalwijk
Nederland

Betwiste merk: vitabox (Benelux depot 1183532)

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

1. Op 19 juni 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk vitabox ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 31. Dit depot is onder nummer 1183532 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2009.
2. Op 30 september 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 800244 van het woordmerk Vitamon, ingediend op 7 april 2006 en ingeschreven op 7 augustus 2006 voor waren in de klassen 1 en 31;
 - Europese inschrijving 5005764 van het woordmerk VITAMON, ingediend op 7 april 2006 en ingeschreven op 20 april 2007 voor waren in de klassen 1 en 31.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste depot en is 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 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 oktober 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 28 december 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 30 december 2009 heeft verweerder een beperking van de waren van zijn depot laten aantekenen in het register. Op 11 januari 2010 heeft het Bureau deze argumenten en stukken doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 maart 2010 om daarop te reageren. Tezeldertijd heeft het Bureau opposant in kennis gesteld van de warenbeperking van het betwiste depot.
10. Op 9 maart 2010 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant beperkt de waren waartegen de oppositie is gericht en meent dat de aldus resterende waren van het betwiste teken identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten.

15. Opposant stelt vast dat vijf van de zeven letters van de tekens identiek zijn en zich bovendien op dezelfde plaats bevinden, waarvan vier aan het begin van de tekens. Op visueel vlak zijn de tekens derhalve overeenstemmend, aldus opposant.

16. Op fonetisch vlak hebben de tekens hetzelfde aantal lettergrepen en de eerste twee daarvan zijn identiek. Bovendien bevat de derde lettergreep dezelfde klinker, zodat verweerder meent dat de tekens op fonetisch vlak overeenstemmen.

17. Volgens opposant zijn de tekens fantasietermen en hebben zij dus geen bijzondere betekenis. Evenwel acht hij het niet uitgesloten dat bepaalde consumenten in het onderdeel VITA het Latijn voor "leven" zullen herkennen. In ieder geval brengt dit met zich mee dat er geen begripsmatige verschillen vallen aan te wijzen, aldus opposant.

18. Opposant ziet geen redenen om aan te nemen dat de consument van de betrokken waren een hoger aandachtsniveau dan gemiddeld aan de dag zal leggen. Hij concludeert dat er een risico op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld, en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder ziet wel een kleine overeenstemming tussen de tekens, maar acht deze te klein, aangezien hij in fruit handelt en opposant in zaden.

20. Verweerder gaat ervan uit dat het Bureau een redelijke beslissing zal nemen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

25. 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.

26. Het Bureau heeft akte genomen van zowel de warenbeperking die verweerder heeft aangebracht in het register (zie punt 9) als de beperking van de waren waartegen de oppositie is gericht, die opposant heeft te kennen gegeven in zijn argumenten (zie punt 14). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte warenlijst. De warenlijsten van de ingeroepen rechten zijn identiek, zodat zij hieronder gezamenlijk behandeld kunnen worden. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor land-, tuin-	

en bosbouwkundige doeleinden alsmede voor de aanleg van landschappen en sportterreinen; pootaarde, bodemverbeterende middelen; turfcultuursubstraten; meststoffen.	
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voorzover begrepen in klasse 31; zaaizaden, knollen en bloembollen voorzover begrepen in klasse 31.	Klasse 31 Verse vruchten en groenten; zaaizaden.

27. De waren *zaaizaden* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

28. De waren *verse vruchten en groenten* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorie *land- en tuinbouwproducten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

29. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 800244):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Vitamon	vitabox

Visuele vergelijking

33. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit zeven letters, waarvan vijf identiek zijn en op dezelfde plaats voorkomen. Van de vijf identieke letters staan er vier helemaal aan het begin van

de tekens, hetgeen van belang is, aangezien de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

34. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Beide tekens tellen drie lettergrepen, waarvan de eerste twee identiek worden uitgesproken. Ook in auditief opzicht geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Daarenboven bevat de laatste lettergreep van de tekens nog dezelfde klinker, hetgeen des te meer zal opvallen aangezien de klemtoon op deze lettergreep kan vallen. Het enkele verschil van twee verschillende medeklinkers aan het eind van de tekens kan deze globale auditieve overeenstemming niet teniet doen.

36. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. Geen van beide tekens heeft in zijn geheel genomen een betekenis die onmiddellijk zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Mogelijk ziet het publiek in het element VITA een verwijzing in het Latijn naar het Nederlandse "leven", maar dit leidt in ieder geval niet tot een conceptueel verschil tussen de tekens.

38. De tekens hebben geen betekenis die het publiek onmiddellijk kan begrijpen, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

39. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. 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). In het voorliggende geval kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (de land- en tuinbouwer) als voor een niet-gespecialiseerd publiek (de consument van verse vruchten en groenten), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden.

42. 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). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

43. 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, beide reeds aangehaald).

44. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

B. Overige factoren

45. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

C. Conclusie

46. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren van het betwiste teken afkomstig zijn van dezelfde, dan wel van economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

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

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2004569 wordt toegewezen.

49. Benelux depot 1183532 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

Klasse 31 Verse vruchten en groenten; zaaizaden.

50. Benelux depot 1183532 wordt ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Klasse 31 Levende dieren; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

51. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 augustus 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Anna Dina Dikken