

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004616**  
**van 10 november 2010**

**Opposant:** **Frederique E.E. van der Wal en Paul Roetenberg**  
Overeseweg 8  
7577 PA Oldenzaal  
Nederland

**Gemachtigde:** **BANNING N.V.**  
Statenlaan 55  
5223 LA 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  **FREDERIQUE'S CHOICE™** (Benelux inschrijving 788672)

*tegen*

**Verweerder:** **Coöp. Kwekersver. Captain Select U.A.**  
Belkmerweg 26  
1754 GB Burgerbrug  
Nederland

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

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1186481)

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

1. Op 11 augustus 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 31. Dit depot is onder nummer 1186481 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 augustus 2009.

2. Op 26 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 788672 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 8 december 2005 en ingeschreven op 6 april 2006 voor waren in de klassen 3, 4, 14, 20, 24, 25 en 31.

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 in klasse 31 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 30 oktober 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 december 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 januari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 maart 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 8 maart 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 10 maart 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 mei 2010 om daarop te reageren.

10. Op 10 mei 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 12 mei 2010 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 merkt op dat het element "Captain's" van het betwiste teken is afgeleid van verweerders handelsnaam en ziet op één van zijn bestuurders, hetgeen hij illustreert aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Het element "Frederique's" van het ingeroepen recht is op zijn beurt afgeleid van de naam van één van de houders van dit recht. In beide gevallen wordt dus verwezen naar een persoon en meer bepaald naar een bezit van die persoon, waarin opposant een begripsmatige overeenstemming ontwaart.

15. Door het gebruik van het woord *choice* is er volgens opposant voor geopteerd de tekens in het Engels te laten uitspreken, zodat niemand kan ontkennen dat de eerste lettergreep fonetisch gelijk is. Hierdoor is er sprake van auditieve overeenstemming, die nog wordt versteekt door het gebruik van de "s" en de toevoeging van het element *choice*, aldus opposant.

16. Daarnaast zorgen de figuratieve elementen voor zowel begripsmatige als visuele overeenstemming, zo meent opposant. De versiering in het betwiste teken betreft immers een *Calla* lelie, die eveneens terugkomt in de vormgeving van de letter F bij het ingeroepen recht.

17. Ten slotte merkt opposant op dat de waren van beide tekens dezelfde zijn. Gelet op dit alles verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

### B. Reactie van verweerder

18. Verweerder is het er mee eens dat het betwiste teken duidelijk een gestileerde *Calla* lelie bevat, geplaatst in een gouden hart. Echter, deze afbeelding kan op geen enkele manier worden gezien als een gestileerde letter F, en omgekeerd kan de gestileerde letter F van het ingeroepen recht niet meteen worden gezien als een *Calla* lelie. Het zou een blad kunnen zijn, maar het publiek zal het in eerste instantie gewoon als een eruit springende F ervaren, die de eerste letter van het woorelement FREDERIQUE benadrukt.

19. Volgens verweerder vertoont het eerste en dominante element van de tekens (FREDERIQUE en CAPTAIN) geen visuele gelijkenis. De enige visuele overeenkomst tussen de tekens is het

woordelement CHOICE, maar dit element is volgens verweerder een veel gebruikt woord, dat door het publiek zal worden opgevat als een aanbeveling, een hoedanigheid of een waarde, waardoor dit element niet als onderscheidend zal worden opgevat door het publiek. Verder zijn kleurgebruik, opmaak, de positie van de figuratieve elementen en het gebruikte lettertype geenszins overeenstemmend, aldus nog verweerder.

20. Verweerder vindt de stelling van opposant, dat de eerste lettergreep van de tekens (FRE en CAP) identiek zou worden uitgesproken, kant noch wal raken en ziet verder geen auditieve gelijkenis tussen het eerste element. De in beide tekens gebruikte "s" is een gangbare manier in het Engels om bezit aan te geven, maar doordat er geen enkele auditieve overeenkomst is in de lettergrepen, is de manier van uitspraak anders, aldus verweerder. Hij meent dan ook dat de verschillen tussen het eerste en dominante woordelement de overeenkomst tussen het tweede element (CHOICE) opheffen.

21. Verweerder bestrijdt dat de tekens begripsmatig zouden overeenstemmen omdat zij allebei verwijzen naar een persoon. In het ene geval betreft dit immers een veel voorkomende voornaam en in het andere geval een rang, bijvoorbeeld in het leger, en niet zozeer een achternaam. Met betrekking tot de bezitsaanduiding en het element CHOICE verwijst verweerder naar het gebrek aan onderscheidend vermogen daarvan, hetgeen volgens hem reeds moge blijken uit het feit dat er tal van merken voorkomen in het register met dit element.

22. Verweerder betwist niet dat de litigieuze waren identiek zijn, maar wijst erop dat dit gecompenseerd wordt door het ontbreken van of een slechts zeer geringe overeenstemming tussen de tekens.

23. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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**

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

31. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit twee woorden met, bij het ingeroepen recht daartussenin, en bij het betwiste teken daarboven, een figuratief element. Bij het betwiste teken is het figuratieve element een gestileerde aronskelk (naar partijen aangeven van het geslacht *Calla*), geplaatst in een hart. Bij het ingeroepen recht bestaat het figuratieve element uit een sierlijk weergegeven letter F. Anders dan opposant, is het Bureau van oordeel dat het publiek hierin niet

een (sterk) gestileerde weergave van een aronskelk zal ontwaren, omdat elke zweem van driedimensionaliteit ontbreekt en de letter F duidelijk herkenbaar is, die bovendien nog lijkt te verwijzen naar de beginletter van de eraan voorafgaande voornaam. De figuratieve elementen van de tekens stemmen dus niet overeen.

32. Het eerste woord van het ingeroepen recht is een voornaam, bestaande uit tien letters en gevolgd door de "s", in het Engels de gebruikelijke manier om een bezitsgenitief aan te duiden. Het eerste woord (van zeven letters) van het betwiste teken is de Engelse aanduiding voor een beroep of rang ("kapitein") en wordt eveneens gevolgd door de "s". Afgezien van deze S hebben deze elementen slechts één letter gemeenschappelijk, de I, die in beide elementen op een verschillende positie voorkomt en anders wordt uitgesproken. De door opposant gesuggereerde auditieve overeenstemming (zie punt 15) ontgaat het Bureau geheel (evenals kennelijk verweerder, zie punt 20). Deze elementen stemmen dus in geen enkel opzicht overeen.

33. Met betrekking tot opposants stelling dat beide woorden verwijzen naar een persoon (zie punt 14), merkt het Bureau op dat hieruit geenszins volgt dat de woorden begripsmatig overeenstemmen. Evenmin betekent het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam, dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). De door opposant gestelde verwijzing naar een medemerkhouders, respectievelijk medebestuurder, verandert daar niets aan, zodat ook de vraag in het midden kan blijven in hoeverre deze verwijzing kenbaar is voor het in aanmerking komend publiek.

34. Het tweede element van de tekens, CHOICE, is identiek. Het is Engels voor "keuze" en duidt er dus op dat meerdere alternatieven van iets voorhanden zijn. Er zij echter op gewezen dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is dit woord op zich, zonder nadere specificatie, niet bijzonder geschikt om de herkomst van waren te onderscheiden. Dit gebeurt immers door het eerste element, dat met de genitief-s met het tweede element is verbonden. Op die manier kan wel een onderscheid gemaakt worden tussen de herkomst van de waren, als zijnde "de keuze van Frederique", dan wel "de keuze van de Kapitein". Alleen het feit dat een niet onderscheidend element aan het einde van de tekens identiek is, is dus onvoldoende om de totaalindruk van de tekens overeenstemmend te doen zijn.

#### *Conclusie*

35. Merk en teken stemmen noch visueel, noch auditief of begripsmatig overeen. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren.

#### ***De te vergelijken waren***

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

37. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.	Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

## **B. Conclusie**

38. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. 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 identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

## **IV. BESLUIT**

39. De oppositie met nummer 2004616 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1186481 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

41. 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, 10 november 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Erica Hartinger