

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004645**  
**van 19 mei 2011**

**Opposant:** **Compo GmbH & Co. KG**  
Gildenstrasse 38  
48157 Münster  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium SA/NV**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Brussel  
België



<b>Ingeroepen recht 1:</b>		(Internationale inschrijving 423331)
<b>Ingeroepen recht 2:</b>	<b>COMPOFER</b>	(Europese inschrijving 4025631)
<b>Ingeroepen recht 3:</b>	<b>COMPO-PLUS</b>	(Europese inschrijving 4716346)
<b>Ingeroepen recht 4:</b>	<b>COMPOTEC</b>	(Europese inschrijving 7261472)
<b>Ingeroepen recht 5:</b>	<b>COMPOBIO</b>	(Europese inschrijving 8374779)

*Tegen*

**Verweerder:** **Schoneveld Twello B.V.**  
Dernhorstlaan 9  
7391 HZ Twello  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachtlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1186167)

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

1. Op 4 augustus 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 31 een Benelux depot verricht van



het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 31. Dit depot is onder nummer 1186167 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2009.

2. Op 30 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:



- Internationale inschrijving 423331 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 juni 1976 voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 28 en 31;
  - Europese inschrijving 4025631 van het woordmerk COMPOFER, ingediend op 14 september 2004 en ingeschreven op 3 januari 2006 voor waren in de klassen 1, 5 en 31;
  - Europese inschrijving 4716346 van het woordmerk COMPO-PLUS, ingediend op 11 november 2005 en ingeschreven op 15 december 2006 voor waren in de klassen 1 en 31;
  - Europese inschrijving 7261472 van het woordmerk COMPOTEC, ingediend op 25 september 2008 en ingeschreven op 27 juni 2009 voor waren in de klassen 1, 5 en 31;
  - Europese inschrijving 8374779 van het woordmerk COMPOBIO, ingediend op 19 juni 2009 en ingeschreven op 12 januari 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 5, 16, 31, 42 en 44.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten 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. Partijen hebben gezamenlijk de keuze gemaakt de argumenten in het Engels uit te wisselen.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 3 november 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien ingeroepen recht E 8374779 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 3 december 2009 heeft verweerder schriftelijk te kennen gegeven dat hij niet instemde met het Frans als proceduretaal, maar dat hij wel akkoord ging om de argumenten uit te wisselen in het Engels. Het Bureau heeft dit aan partijen bevestigd op 7 december 2009 en hen ervan in kennis gesteld dat derhalve de argumenten uitsluitend in het Engels konden worden ingediend.

9. Op 25 januari 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 26 maart 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 12 april 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 12 juni 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 14 mei 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 20 mei 2010 aan verweerder gezonden, waarbij hem een termijn tot en met 20 juli 2010 werd toegekend om hierop te reageren.

11. Op 20 juli 2010 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 16 augustus 2010 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar hiervan in te dienen met een termijn tot en met 16 oktober 2010.

12. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 14 oktober 2010 door verweerder ingediend en op 18 oktober 2010 doorgezonden aan opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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**

16. Visueel beginnen de ingeroepen rechten en het bestreden teken volgens opposant allemaal met de letters COMP. Bovendien lijkt de vijfde letter van het bestreden teken, de letter "A", door de ronde vorm sterk op de letter "O". Een deel van het publiek zal de eerste 5 letters van het bestreden teken dan ook opvatten als "COMPO". Aangezien COMPO in de ingeroepen rechten gevolgd wordt door

beschrijvende woorden, zal COMPO als het dominante element worden gezien. Het wordelement van het ingeroepen woord-/beeldmerk COMPO lijkt auditief erg op het bestreden teken COMPACT volgens opposant, aangezien beide beginnen met COMP en twee lettergrepen hebben. Bovendien geldt ook bij de auditieve vergelijking dat een deel van het in aanmerking komend publiek aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van het woord COMPOCT. Auditief zijn merken en teken dan ook overeenstemmend, aldus opposant.

17. De achtervoegsels BIO, PLUS, FER en TEC zijn volgens opposant volkomen beschrijvend voor de waren waarvoor de merken gedeponeerd zijn, het fantasie-element COMPO heeft geen betekenis. COMPACT daarentegen heeft wel een betekenis, maar deze betekenis is volgens opposant niet voldoende om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

18. Opposant claimt een familiemerk te hebben dat bestaat uit de elementen COMP en COMPO. Hij verwijst daarbij naar de ingeroepen rechten bij deze oppositie en stelt dat het woord COMPO al meer dan 50 jaar in de Benelux en in andere landen wordt gebruikt in relatie tot meststoffen en humus.

19. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

20. De merken en het teken hebben punten van overeenstemming en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is van een gemiddeld niveau, aldus opposant. Het gevaar voor verwarring is groter, aangezien opposant over een familiemerk beschikt. De hoge mate van identiteit en soortgelijkheid van de waren zijn volgens opposant voldoende om de bestaande verschillen tussen de merken en het teken op te heffen. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

## **B. Reactie van verweerder**

21. Verweerder heeft weliswaar gereageerd op de argumenten van opposant (zie punt 10), maar uitsluitend in het Nederlands. Het Bureau heeft deze reactie in uitvoering van regel 1.25, sub a UR doorgestuurd naar opposant. Aangezien partijen een gezamenlijke keuze hadden gemaakt voor het uitwisselen van de argumenten in het Engels (zie punt 6), dient deze reactie echter als niet-ingediend te worden beschouwd op grond van regel 1.22, lid 4, sub a UR.

22. Aangezien verweerder door zijn taalkeuze wel heeft gereageerd inzake de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE, neemt het Bureau een beslissing zonder kennis te hebben genomen van het standpunt van verweerder.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."


25. 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 tekens

26. 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).

27. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

28. Het Bureau zal overgaan tot vergelijking van het ingeroepen recht dat op het eerste gezicht het meest overeenstemmend met het bestreden teken is, namelijk Europese inschrijving 4716346. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
COMPO-PLUS	

*Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, verbonden door een koppelteken, te weten COMPO-PLUS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Compact in donkergrijze gestileerde letters, waarbij de laatste letter, de T, in het lichtgrijs is weergegeven. Het woord wordt voorafgegaan door een rechthoekig figuur, dat lijkt op een penseelstreek gemaakt met verf van dezelfde grijze kleur als de laatste letter T. Het Bureau deelt de mening van opposant dat de gestileerde letter "a" als een "o" zou kunnen worden gelezen overigens niet. Het betreft naar oordeel van het bureau duidelijk een letter "a", dit wordt versterkt door het feit dat deze letter zich logisch laat lezen in het bestaande woord "compact".

30. 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval bij het ingeroepen recht niet anders, het figuratieve element zal naar oordeel van het Bureau als versiering worden opgevat, evenals het gebruik van de kleuren en het lettertype.

31. 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). Dat is het geval voor het element "PLUS" in het ingeroepen recht, waardoor het element "COMPO" het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht is.

32. 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). Het woord "COMPO" laat zich afzonderlijk lezen en heeft de eerste vier letters op identiek dezelfde plaats als de eerste vier letters van het bestreden teken.

33. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van in totaal drie lettergrepen COM-PO-PLUS, het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen COM-PACT. De cadans en de uitspraak zijn verschillend vanwege het aantal lettergrepen en de verschillende eindklank.

35. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

#### *Begripsmatige vergelijking*

36. COMPO heeft geen vaststaande betekenis, PLUS betekent "1) bn, bw 1 te vermeerderen met: 5 + 8 2 (wisk) positief: + 4; 2) plus het, de; o en m -sen 1 plusteken 2 overschot: in de ~ staan een positief (bank)saldo hebben; winst maken 3 pluspunt: de ~sen en minnen" (Van Dale online woordenboek).

37. Compact heeft een duidelijke en vaststaande betekenis, het betekent namelijk zowel in het Nederlands, Frans als Engels: "ineengedrongen en daardoor in zijn soort beperkt van omvang (Van Dale online woordenboek).

38. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

#### *Conclusie*

39. Merk en teken stemmen visueel overeen en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

40. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

41. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

#### **Overige ingeroepen rechten**

42. Het Bureau heeft eerst de vergelijking gemaakt met het ingeroepen recht dat de meeste gelijkenissen zou kunnen vertonen met het bestreden teken. De overige ingeroepen rechten zijn naar oordeel van het Bureau op dezelfde wijze samengesteld als het merk COMPO-PLUS en in alle gevallen nog verder verwijderd van het bestreden teken dan hierboven al werd vastgesteld door de toevoeging van beeldelementen of elementen van een wellicht minder beschrijvende aard dan het element PLUS. Hetgeen hierboven met betrekking tot de vergelijking van Europese inschrijving 4716346 is gesteld, geldt dus onverkort voor de overige ingeroepen rechten.

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

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 1 Pootaarde, tuinaarde.	
Klasse 31 Natuurlijke turf.	Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en bloemen, waaronder Cyclamen persicum.

#### **B. Overige factoren**

45. Opposant claimt een familiemerk te hebben dat bestaat uit de elementen COMP en COMPO (zie punt 18). Er is echter geen bewijs van gebruik ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemerk 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).

#### **C. Conclusie**

46. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan voldoende overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie met nummer 2004645 wordt afgewezen.

48. Benelux depot 1186167 wordt ingeschreven.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 19 mei 2011

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst