

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005304**  
**van 4 augustus 2011**

**Opposant:** **Eminent Food B.V.**  
ABC Westland 118  
2685 DB Poeldijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland

**Ingeroepen recht:**



(Europese inschrijving 3666922)

*tegen*

**Verweerder:** **Vereniging Eminent Roses**  
Legmeerdijk 313, locatie 143-77  
1430 AG Almeer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1197669)

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

1. Op 18 maart 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 31 en 35 een



Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit depot is onder nummer 1197669 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 april 2010.

2. Op 21 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3666922 van het gecombineerde



woord/beeldmerk , ingediend op 18 februari 2004 en ingeschreven op 24 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 44.

3. Uit het register blijkt dat opposant houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten 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. Op 25 juni 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 26 augustus 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 7 september 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 7 november 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 22 oktober 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 29 oktober 2010 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 29 december 2010 om een reactie in te dienen.

10. Op 20 december 2010 heeft de inmiddels door verweerder aangestelde gemachtigde zijn reactie ingediend. Deze werd op 21 december 2010 door het Bureau aan opposant gezonden.

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 van de merken in kwestie.

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

14. Volgens opposant zijn de waren "verse groenten" van het ingeroepen recht soortgelijk aan de waren "rozen" van het betwiste teken. Het gaat immers, zo stelt opposant, in beide gevallen om tuinbouwproducten die in een kas worden opgekweekt. Bovendien worden zowel bloemen als verse groenten volgens opposant aangetroffen in de supermarkt, en zijn beide geschikt voor menselijke consumptie.

15. Opposant meent dat de diensten in klasse 35 identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

16. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant sterk gelijkend: beide merken bevatten hetzelfde wordelement, EMINENT; bovendien zijn beide merken onderlijnd door een krullerige lijn en is het wordelement in een lichte kleur geschreven met daaromheen een donker vlak in een contrasterende kleur.

17. De merken zullen volgens opposant op identieke wijze worden uitgesproken.

18. Begripsmatig meent opposant dat de gemiddelde consument aan beide merken dezelfde inhoudelijke betekenis zal geven: het betekent "vooraanstaand" in zowel de Nederlandse als de Franse taal. Ze zijn daarom op begripsmatig vlak identiek.

19. Opposant concludeert dat totaalindruk van de merken op visueel, auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend is en dat het publiek kan menen dat de waren en diensten onder het teken EMINENT worden aangeboden door dezelfde of door economisch verbonden ondernemingen.

20. Deze verwarring is, zo stelt opposant, bovendien reeds in de markt geconstateerd, aangezien een bepaald bedrijf ten onrecht een nota aan opposant heeft gestuurd, die bedoeld was voor verweerder. Ter illustratie van dit feit stuurt opposant een kopie van deze nota mee.

21. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

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

22. Verweerder stelt in de eerste plaats dat het betwiste teken geen consumentenmerk is, maar dat de producten met dit merk worden verkocht via de groothandel en retail, om vervolgens onder andere merknamen te worden doorverkocht aan de consument.

23. In tegenstelling tot opposant meent verweerder dat de aanduiding EMINENT, aan dewelke hij dezelfde betekenis toekent als opposant, wel degelijk beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie, omdat het de kwaliteiten van het product aangeeft, namelijk dat deze vooraanstaand zijn. Gelet op dit geringe of zelfs geheel niet aanwezige onderscheidend vermogen, meent verweerder dat de figuratieve elementen van de tekens de dominante elementen zijn. Aangezien deze elementen, zo stelt verweerder, bij beide merken aanzienlijk verschillen is er geen visuele overeenstemming tussen beide. De totaalindruk van beide merken is volgens verweerder geenszins overeenstemmend.

24. Verweerder meent dat de waren in klasse 33 niet soortgelijk zijn, aangezien ze niet concurrerend zijn, hun bestemming verschillend is, ze geen complementair karakter hebben en in een supermarkt niet in dezelfde schappen worden aangeboden.

25. Ook de diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk aangezien de diensten van verweerder zijn beperkt tot rozen en de diensten van het ingeroepen recht betrekking hebben op groenten.

26. Verweerder meent dat er geen sprake zal zijn van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie niet te honoreren en depositant te veroordelen in de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

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

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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 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**



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.

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 (GEU, arresten Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

35. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het woordelement is in beide tekens identiek, te weten EMINENT. In het ingeroepen recht heeft het woordelement, dat is geplaatst in een ellipsvormig zwart kader, de kleur oranje. Het woord wordt onderstreept door een sierlijke lijn, die aan beide zijden eindigt in een krul. Het betwiste teken betreft een groen kader met hierin in witte letters het onderstreepte woordelement. Achter het woordelement is, ook in het wit, een grafisch element toegevoegd dat doet denken aan een roos. De streep onder het

woordelement loopt door rond dit beeldelement. Het kader waarin het woordelement is geplaatst, bestaat langs de bovenzijde uit een verticale en horizontale rechte lijn, terwijl de onderkant is vormgegeven in een golvende lijn.

#### *Visuele vergelijking*

36. Beide merken bevatten als woordelement uitsluitend het identieke woord EMINENT. Daarnaast is aan elk van de merken een aantal beeldelementen toegevoegd. Hierbij kan opgemerkt worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is dat niet anders en zullen de visuele elementen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

37. Op visueel vlak stemmen de tekens sterk overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

39. Op auditief vlak zijn de tekens identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Beide tekens bevatten, zoals gezegd, het identieke woordelement EMINENT. Dit woord betekent “uitnemend, uitstekend, voortreffelijk” en wordt gezegd van personen, zoals een eminent geleerde, een eminent jurist, een eminent politicus<sup>1</sup>. In tegenstelling tot wat verweerder meent (zie punt 23) is dit woord naar het oordeel van het Bureau dus wel degelijk onderscheidend voor de betreffende waren en diensten.

41. Op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

#### *Conclusie*

42. De tekens stemmen op visueel vlak sterk overeen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn zij identiek.

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

---

<sup>1</sup> Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> editie

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

44. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met de opmerking van verweerder omtrent de plek waar de producten met het merk verhandeld worden (zie punt 22), kan geen rekening worden gehouden nu dit blijkt uit de omschrijving van de waren- en dienstenlijst.

45. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Verse groenten, in het bijzonder paprika's en pepers alsmede zaden, stekken en delen hiervan.	Klasse 31 Rozen.
Klasse 35 Reclame en commerciële bemiddeling bij aan- en verkoop alsmede import en export van verse groenten, in het bijzonder paprika's en pepers alsmede zaden en stekken en delen hiervan.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten betrekking hebbend op de in de klasse 31 genoemde waren.
Klasse 44 Vermeerdering, verdeling, teelt en selectie ook via substraat, weefselweek en hydrocultuur van verse groenten in het bijzonder paprika's en pepers alsmede zaden, stekken en delen hiervan.	

#### *Klasse 31*

46. De waren *rozen* in het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren *verse groenten, in het bijzonder paprika's en pepers alsmede zaden, stekken en delen hiervan* in het ingeroepen recht. De waren van het ingeroepen recht zijn immers bestemd om te eten, terwijl de *rozen* in het betwiste teken bestemd zijn ter versiering of vanwege hun heerlijke geur gebruikt kunnen worden in de parfumindustrie. Daarmee is ook hun aard anders. Hun distributiekanaalen zijn bovendien verschillend; het enkele feit dat bepaalde supermarkten behalve groenten ook bloemen kunnen verkopen, maakt deze waren nog niet soortgelijk. Daarbij kan opgemerkt worden dat zij bovendien in een ander rayon in de supermarkt aangeboden zullen worden. Hoewel bepaalde typen rozen eventueel, zoals opposant stelt, gegeten kunnen worden, is deze bloem hiertoe naar zijn aard niet bestemd. Op grond van deze redenering zou bijvoorbeeld een bos prei ook soortgelijk zijn aan een bos tulpen: men kan immers een bos prei ook ter versiering in een vaas zetten.

#### *Klasse 35*

47. Alle diensten in klasse 35 van het betwiste teken hebben betrekking op de waren in klasse 31, te weten *rozen*. De diensten in klasse 35 van opposant hebben allen betrekking op *verse groenten, in het bijzonder paprika's en pepers alsmede zaden en stekken en delen hiervan*. Desalniettemin zijn deze diensten soortgelijk, aangezien zij naar hun aard en bestemming hetzelfde zijn. Reclame diensten zijn gericht op het aan de man/vrouw brengen van een waar of dienst, los van deze waar of deze dienst. De diensten *beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten* zijn soortgelijk

aan *commerciële bemiddeling bij aan- en verkoop alsmede import en export* van producten: het beheer van commerciële zaken kan immers ook de commerciële bemiddeling behelzen. Deze dienst gaat bovendien gepaard met de nodige administratieve taken, zoals zakelijke administratie en administratieve diensten. Ook bij deze vormen van dienstverlening verandert de waar of de dienst waarop de dienst gericht is, niets aan de aard of bestemming van deze dienst.

#### *Conclusie*

48. De waren en diensten van verweerder zijn deels niet soortgelijk, deels wel soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

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

49. 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.

50. 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 geciteerd).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek. Deze waren en diensten kunnen immers allen gericht zijn op zowel een professioneel als een particulier publiek. In dergelijke gevallen dient er uitgegaan te worden van het laagste aandachtsniveau. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal daarom worden uitgegaan van een gemiddeld aandachtsniveau.

52. 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 de aanduiding "eminent" in zowel het ingeroepen recht als in het betwiste teken kan verwijzen naar de hoedanigheid van personen, beschikken beide tekens als geheel over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie.

53. Op grond van het voorgaande, en meer in het bijzonder door de sterke overeenstemming van de tekens en de mate van soortgelijkheid van de diensten, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek voor deze diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**



54. Het feit dat verwarring zich, volgens opposant, inmiddels in de praktijk heeft voorgedaan (zie punt 20) kan geen rol spelen in een oppositieprocedure. Aan de orde is niet een daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar gevaar voor (lees: de mogelijkheid van) verwarring.

55. Naar aanleiding van het verzoek van opposant om de verweerder te veroordelen in de kosten, merkt het Bureau het volgende op. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze bepalingen zijn overigens imperatief geformuleerd, zodat kostenverwijzing plaatsvindt ongeacht of partijen daarom verzocht hebben.

## **B. Conclusie**

56. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat met betrekking tot de soortgelijke diensten.

## **IV. BESLUIT**

57. De oppositie met nummer 2005304 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1197669 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 alle diensten.

59. Het Benelux depot met nummer 1197669 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 31 alle waren.

60. 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.

Den Haag, 4 augustus 2011

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman