

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006071

van 9 december 2011

Opposant: **Boermarke Holding BV**

Staalsteden 17
7547 TA Enschede
Nederland

Gemachtigde: ---

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 804143**



tegen

Verweerder: **FRIESLAND Brands B.V.**

Stationsplein 4
3818 LE Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **Landmark B.V.**

Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 892124**



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

1. Op 3 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 29 en 30. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 892124 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 december 2010.

2. Op 22 februari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 804143 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 juli 2006 en ingeschreven op 31 juli 2006 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

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 1 maart 2011.

8. Opposant heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie bij de oppositieformulieren gevoegd. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub c van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") heeft het Bureau deze niet doorgezonden aan de wederpartij.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 mei 2011 de mededeling van aanvang

van de procedure aan partijen gezonden. In deze mededeling heeft het Bureau opposant verzocht om aan te geven of de reeds ingediende argumenten als volledig beschouwd moesten worden of dat er nog aanvullende argumenten ingediend zouden worden. Indien de argumenten volledig waren, heeft het Bureau erop gewezen dat er een tweede identiek exemplaar ingediend moest worden. Opposant heeft een termijn tot en met 4 juli 2011 gekregen om te reageren.

10. Op 29 juni 2011 heeft de opposant aangegeven dat de reeds ingediende argumenten als volledig beschouwd konden worden en hij heeft het tweede exemplaar van de oorspronkelijk ingediende argumenten ingediend. Deze zijn op 30 juni 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 13 juli 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 14 juli 2011.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 opposant

15. Opposant maakt bezwaar tegen de vastlegging van het vormmerk van de puddingbeker door verweerder, aangezien hij van mening is dat het niet acceptabel is om een dergelijke alom bekende vorm vast te leggen in de vorm van een merk. Verweerder is van mening dat de puddingvorm met de geribbelde buitenkant een gemeengoed betreft en dat hij als zuivelproducent beperkt wordt in de keuze van verpakkingsmogelijkheden. Ter ondersteuning van de stelling dat het een gebruikelijke puddingvorm betreft, voegt opposant een overzicht bij van verschillende vormen van puddingbekers en puddingen die overeenkomen met die van verweerder.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht en het bestreden teken in geen enkel opzicht met elkaar overeenstemmen en hij verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te verwijzen.

17. Verweerder is van mening dat de argumenten die opposant aanhaalt, zien op absolute gronden en dat verweerder misbruik maakt van de oppositieprocedure. Hij verzoekt het Bureau dan ook om zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen, aangezien de oppositieprocedure de inschrijving van het bestreden depot tegenhoudt.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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."

20. 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



21. 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).

22. 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.

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

25. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord Boermarke in blauwe letters in een golvende lijn weergegeven. Boven dit woord zijn drie harten geplaatst, die in elkaar overlopen in verschillende tinten groen. Het bestreden teken bestaat uit een verpakking met geschulpte randen. Door de verpakking heen ziet men de vulling, een dunne rode laag onderin de beker met hierboven een gele vulling. Het deksel van de verpakking is rood, met een uitstulping om het deksel makkelijk los te kunnen trekken. Op het rode deksel staat in grote witte letters het woord MONA, waarbij de O uit de laatste poot van de M vloeit en niet geheel dicht is. In de O is nog een gebogen lijntje opgenomen.

26. De woordelementen Boermarke en MONA vertonen geen enkele gelijkenis, niet op visueel vlak, noch op auditief en begripmatig vlak. Hetzelfde geldt voor de beeldelementen, ook deze vertonen geen enkele overeenstemming, noch in kleur, noch in opmaak.

27. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken niet overeenstemmend zijn.

Vergelijking van de waren

28. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.	Klasse 29 Zuivelproducten, met inbegrip van room, zure room, melkpoeder, yoghurt, vla en kwark; desserts, voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten;meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	Klasse 30 Gerechten op basis van meel en graan; pap op basis van melk; pudding, mousses en dergelijke nagerechten (voor zover niet begrepen in andere klassen); consumptie-ijs, waaronder sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan; zoete sausen (uitgezonderd slasausen).
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	

B. Overige factoren

29. Het Bureau meent dat opposant waarschijnlijk een nietigheidsactie in heeft willen stellen en ten onrechte een oppositie heeft ingesteld. Opposant maakt bezwaar tegen de vastlegging van het vormmerk van de puddingbeker door verweerder, aangezien hij van mening is dat het niet acceptabel is om een dergelijke alom bekende vorm vast te leggen in de vorm van een merk (zie overweging 15). Nu de oppositie echter op de correcte wijze werd ingediend, gebaseerd is op een ouder merk, de betaling tijdig werd verricht en partijen over en weer argumenten hebben ingediend, is het Bureau op grond van artikel 2.16, lid 4 BVIE gehouden een beslissing in deze oppositie te nemen.

30. De inschrijving van een depot is een zaak tussen het Bureau en de deposant of zijn gemachtigde. Het BVIE voorziet, in tegenstelling tot het Reglement van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (het BHIM), niet in de mogelijkheid voor derden om observaties in te dienen aangaande bijvoorbeeld de weigering op absolute gronden.

31. Bovendien kunnen de absolute weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.11 BVIE niet in het kader van een oppositie nader onderzocht kunnen worden. Zie in die zin GEU, BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008: *“Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)”*. Voor een dergelijke mogelijk bestaande grond voor verdediging dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

32. De tekens stemmen in hun totaalindruk 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 overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

33. De oppositie met nummer 2006071 wordt afgewezen.

34. Benelux spoedinschrijving 892124 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

35. 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, 9 december 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard