

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006172**

**van 17 april 2012**

- Opposant:** **Vion N.V.**  
Ncb Weg 10  
5681 RH Best  
Nederland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3790227**



*tegen*

- Verweerder:** **Ojah B.V.**  
Agro Business Park 10  
6708 PW Wageningen  
Nederland
- Gemachtigde:** **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**  
Claude Debussylaan 54  
1082 MD Amsterdam  
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1216783**



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

1. Op 3 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 42. Het depot is onder nummer 1216783 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 januari 2011.

2. Op 28 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De



oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3790227 van het beeldmerk , ingediend op 22 april 2004 en ingeschreven op 16 juli 2009 voor waren en diensten in de klassen 5, 18, 29, 30, 31, 35, 39, 42 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 juni 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 augustus 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 augustus 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 augustus 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 oktober 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 18 oktober 2011 heeft Baker & McKenzie Amsterdam N.V. het Bureau verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde van de verweerder. Het Bureau heeft deze aanstelling op 28 oktober 2011 aan beide partijen bevestigd.

11. De verweerder heeft op 21 oktober 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 28 oktober 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. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel zeer soortgelijk.

16. Beide beeldmerken zijn zodanig opgebouwd dat er sprake is van de vorm van een hart. De totaalindruk van merk en teken is op visueel vlak zeer overeenstemmend. Een auditieve vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, nu er sprake is van twee zuivere beeldmerken. Door de vorm van het hart stralen zowel merk als teken uit dat de waren goed, gezond en met veel gevoel zijn gemaakt, begripmatig zijn merk en teken dan ook zeer overeenstemmend, aldus opposant.

17. Gezien de hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten en de mate van overeenstemming van de tekens, is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring, temeer daar de consument een imperfect beeld bij zich houdt van een merk dat hij of zij ziet. Reeds in veel landen is dit gevaar voor verwarring bevestigd. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

### **B. Argumenten verweerder**

18. Verweerder licht toe zich bezig te houden met vervaardiging van plantaardige en natuurlijke producten voor toepassing in voedingsmiddelen en levensmiddelen. Bij de vormgeving van het merk is bewust rekening gehouden met het karakter van de producten, zoals gezegd plantaardig en natuurlijk. Om dit karakter te benadrukken is gekozen voor een vormgeving van het teken bestaande uit één gestileerde vogel (in roze weergegeven) en twee blaadjes (in groen weergegeven), aldus verweerder.

19. Volgens verweerder heeft het merk van opposant van huis uit niet een dusdanige onderscheidingskracht dat het voor een ruimere bescherming in aanmerking komt; eerder zou volgens

verweerder betoogd kunnen worden dat er sprake is van een geringe onderscheidingskracht, waardoor de beschermingsomvang minder groot is. De vorm van een hart geeft immers aan dat er sprake is van gezonde voedingswaren. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van het Bureau en van de tweede Kamer van Beroep van het BHIM.

20. Bij de globale beoordeling van de totaalindruk van merk en teken vallen met name de verschillen op: de kleuren zijn anders, de compositie is anders en volgens verweerder valt bovendien te betwisten dat het ingeroepen recht opgevat zal worden als een hartvorm. Daarnaast merkt verweerder op dat de bescherming van merken die enkel uit figuratieve elementen bestaan, beperkt is tot de specifieke wijze waarop deze merken grafisch zijn weergegeven. Hij verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een oppositiebeslissing van het BHIM. Begripsmatig zijn merk en teken niet overeenstemmend, nu verweerder niet wil uitstralen dat zijn producten goed, gezond en met gevoel zijn gemaakt, zoals opposant stelt, maar juist wil benadrukken dat het om het plantaardige en natuurlijke karakter van zijn producten gaat.

21. Aangezien de totaalindruk van merk en teken verschillend is, kan er van gevaar voor verwarring geen sprake zijn, aldus verweerder. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."



24. 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**

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

28. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee even grote ovaal die, in min of meer dezelfde positie, schuin staan en over elkaar (de rechter over de linker) lijken te vallen en waarvan de rechter blauw en aan de onderzijde open is en de linker groen en van boven open is. Het bestreden teken bestaat aan de bovenkant uit een gebogen lijn die opgevat zou kunnen worden als een gekantelde drie of een half hart of een zeer gestileerde vogel in het roze. De onderkant van het figuur bestaat uit twee losse groene blaadjes, één naar links gericht en één naar rechts gericht.

29. Visueel verschillen het ingeroepen recht en het betwiste teken qua vormgeving en qua kleurstelling. Het ingeroepen recht is strak weergegeven en bestaat uit twee in elkaar grijpende ovaal, geometrische figuren zonder betekenis en het bestreden teken is door de toevoeging van de blaadjes meer sierlijk van aard. Hoewel merk en teken de kleur groen delen, is deze bij het ingeroepen recht gecentreerd aan de linkerkant aanwezig en bij het bestreden teken aan de onderkant, bovendien zijn de kleuren blauw en roze zeer verschillend. Al deze verschillen gezamenlijk strekken ertoe dat de tekens visueel niet overeenstemmen.

30. Anders dan opposant, is het Bureau overigens van oordeel dat geenszins vaststaat dat het in aanmerking komend publiek de tekens als hartvorm zal opvatten. De tekens kunnen bijvoorbeeld evenzeer, in geval van het ingeroepen recht, als twee gekantelde eieren en in het geval van het bestreden teken zoals hierboven in punt 28 omschreven worden opgevat of gewoon als geometrische figuren (zie BBIE oppositiebeslissing 2000172 zuiver beeldmerk, 1 juni 2010).

31. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, die zich niet lenen voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden en die niet – of in elk geval niet eenduidig – verwijzen naar een bepaald concept, is een auditieve en begripsmatige vergelijking niet aan de orde (Gerecht EU, Beifa Group/OHMI, T-148/08, 12 mei 2010).

*Conclusie*

32. De verschillen tussen merk en teken zijn naar oordeel van het Bureau voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, wat de totaalindruk van merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming.

**Vergelijking van de waren en diensten**

33. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan 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 en diensten in kwestie vermeld.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; farmaceutische en diergeneeskundige producten vervaardigd op basis van natuurlijke grondstoffen; diëtische producten voor medisch gebruik; dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik; voedseladditieven voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; kauwgom voor medisch gebruik.	
KI 18 Dierenhuiden; paraplu's.	
KI 29 Vlees, worst, vis, gevogelte en wild, week- en schelpdieren; vleesextracten; vlees-, worst-, vis-, gevogelte-, wildvlees-, vruchten- en groenteconserven; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, vlees-, vis-, wildvlees-, ganzenlever-, groente- en vruchtenpasteien; bereide consumptieaardappelen en allerlei aardappelproducten, ook als vlokken, aardappelpoeder, kroketten, pommes frites, opgebakken aardappels, aardappelknoedels, rösti, aardappelpannenkoekjes, chips en sticks, vruchtenjams; eieren, melk en melkproducten, met name boter, margarine, kaas, crème, yoghurt, kwark, melkpoeder voor voedingsdoeleinden, milkshakes, waarin melk het hoofdbestanddeel is, kefir; eetbare oliën en vetten, mayonaise; soepen,	KI 29 Vlees, vis, vleesvervangers, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

<p>vleesbouillon, bouillons, stoofpotten, bonen als kant-en-klare gerechten;bewerkte en gezouten noten;diëtische levensmiddelen niet voor medisch gebruik (voorzover begrepen in klasse 29).</p>	
<p>KI 30 Koffie, koffiesurrogaten, thee, cacao, cacaoproducten, cacaohoudende poeders voor dranken, drinkbare cacaopasta alsmede cacao-extracten voor voedings- en genotdoeleinden, cacao-, koffie-, thee- of chocoladedranken; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, gepeld volkorengraan, met name tarwe, haver, gerst, rogge, gierst, maïs en boekweit, de voornoemde producten ook in de vorm van mengsels en andere preparaten, met name tarwezemelen, tarwekiemen, maïsmeel, maïsgriesmeel, lijnzaad, muesli en mueslirepen (hoofdzakelijk bestaande uit graanvlokken, droog fruit en noten), popcorn, deegwaren en volkorendeegwaren; noedels; pizza's; brood, wit brood (met zachte korst), knäckebrød en droog plat brood, broodjes, koekjes en banketbakkersproducten, taarten, bakkerswaren en suikerbakkerswaren alsmede taarten en desserts; consumptie-ijs; honing, melassestroop; vruchtensausen; gist, rijsmiddelen, custardpoeder, bakaromaten, bakessences;suiker, suikergoed, kauwgom, marsepein, marsepeinsurrogaten, noga, chocolade, marsepein-, noga- en chocoladewaren, snoepgoed, pralines, ook met vloeibare vulling, met name wijnen en spiritualiën;gezouten banketbakkerswaren;knabbelgebak;zout, peper, mosterd, azijn, sausen (kruiden), slasausen; specerijen; ijs; diëtische levensmiddelen niet voor medisch gebruik (voorzover begrepen in klasse 30).</p>	<p>KI 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.</p>
<p>KI 35 Land-, tuin- en bosbouwproducten, alsmede zaden (voor zover begrepen in klassen 31; levende dieren; verse groenten en fruit; zaden; voedingsmiddelen voor dieren, mout; onbehandelde en ongezouten noten. KI 39 Opslag, verpakking, vervoer van goederen.</p>	
<p>KI 42 Diensten van een medisch, bacteriologisch en/of chemisch laboratorium; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek;</p>

	ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
KI 44 Veterinaire en landbouwkundige diensten; het fokken van dieren.	

#### B. Overige factoren

34. Voor wat betreft de verwijzingen van opposant en verweerder naar eerdere uitspraken van het Bureau en het BHIM en uitspraken in andere landen (zie overwegingen 17, 19 en 20), wijst het Bureau erop niet gebonden te zijn aan uitspraken van andere instanties of van het eigen Bureau in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

#### C. Conclusie

35. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk 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

36. De oppositie met nummer 2006172 wordt afgewezen.

37. Benelux depot 1216783 wordt ingeschreven.

38. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2012

Saskia Smits  
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn