

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006232**  
**van 17 januari 2013**

**Opposant:** **Biobest N.V.**  
Ilse Velden 18  
2260 Westerlo  
België

**Gemachtigde:** **PRONOVEM MARKS SA**  
Josse Goffinlaan 158  
1082 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 476728**



*tegen*

**Verweerder:** **Natudis Nederland B.V.**  
Daltonstraat 38  
3846 BX Harderwijk  
Nederland


**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1217875**




## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 35. Het depot is onder nummer 1217875 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 januari 2011.

2. Op 1 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 476728 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 ingediend op 14 maart 1990 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 31 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 30 en tegen alle waren en diensten in de klassen 31 en 35 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 5 april 2011.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 oktober 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 december 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 12 december 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 december 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 februari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 februari 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

11. Op 6 februari 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 april 2012.
12. Op 24 februari 2012 heeft verweerder een warenbeperving ingediend en het Bureau verzocht om honing uit klasse 30 en levende dieren uit klasse 31 te schrappen. Het Bureau heeft deze warenbeperving op dezelfde dag bevestigd aan partijen.
13. Op 28 maart 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op dezelfde dag doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 28 mei 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
14. Op 29 mei 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 28 mei Tweede Pinksterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 mei 2012.
15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

17. 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**

18. De waren in klasse 30 zijn volgens opposant identiek, aangezien zij beide de volledige standaardklasse vermelden. Honing in klasse 30 van verweerder is een product dat sterk verwant is aan de waren in de klassen 31 en 44 van opposant, aangezien het een product betreft dat door levende dieren wordt geproduceerd. Bovendien is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloemen, waardoor er een duidelijke link is met levende planten en bloemen. Weliswaar is er in klasse 44 van opposant sprake van hommelskolonies en niet van honingbijen, maar deze insecten behoren tot dezelfde familie, aldus opposant.
19. In klasse 35 richt opposant zich enkel nog tegen "detailhandelsdiensten inzake, alsmede zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in de klasse 31 genoemde waren". Deze diensten zijn volgens opposant soortgelijk aan zijn waren en diensten, aangezien de genoemde waren in klasse 31 van verweerder identiek zijn aan die van opposant in dezelfde klasse.
20. Volgens opposant zijn de verschillen tussen merk en teken minimaal, het betreft enkel een andere kleur en een klein beeldelement, te weten een hommelskop versus een blaadje. Het identieke wordelement BIOBEST zal het meest in het oog springen. Merk en teken zijn volgens opposant op

visueel vlak dan ook quasi identiek en op auditief vlak identiek. Begripsmatig gezien is er volgens opposant sprake van een fantasieterm, maar zowel merk als teken verwijzen naar BIO in de zin van ecologisch verantwoord en gezond. Op begripsmatig vlak zijn de tekens dan ook gelijkaardig.

21. Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant hetzelfde voor het ingeroepen recht als voor het bestreden teken, waarbij het aandachtsniveau volgens opposant niet bijzonder hoog te noemen is. Het oudere merk beschikt volgens opposant over een sterk onderscheidend vermogen, nu het een fantasiebegrip vormt. Bovendien geniet het merk een grote bekendheid in de bio-sector, aldus opposant.

22. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden depot niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt en verweerder in de kosten te veroordelen.

## **B. Argumenten verweerder**

23. De beeldelementen van merk en teken zijn volgens opposant niet overeenstemmend. Enkel de woordelementen stemmen overeen, maar het betreft hier twee beschrijvende woorden die een zwak onderscheidend vermogen hebben en ook de samenstelling is beschrijvend. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar het arrest Biomild (HvJEU, C-265/00 van 12 februari 2004).

24. Volgens verweerder is slechts de administratieve indeling van de waren en diensten deels identiek, te weten de waren in klasse 31. De daadwerkelijke producten zijn naar aard, doelgroep en distributiekanaal niet als soortgelijk te kwalificeren. Opposant geeft immers in het gebruiksmateriaal zelf aan: "het merk BIOBEST wordt gebruikt voor hommels en hommelskolonies, allerhande nuttige insecten en voor alle toebehoren (inclusief de voeding) voor gebruik in tuinbouw, landbouw en fruitteelt". Verweerder daarentegen zal het teken BIOBEST gebruiken voor levensmiddelen. De waren en diensten zijn dan ook niet soortgelijk, aldus verweerder.

25. De doelgroep is ook niet gelijk, opposant richt zich op tuinders en verweerder richt zich op de consument van biologisch verantwoorde voedingsproducten.

26. Voor wat betreft het bewijs van gebruik is verweerder van mening dat er slechts stukken zijn ingediend die betrekking hebben op waren in andere klassen, dan wel zeer gespecialiseerde waren, te weten hommelskolonies.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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**

31. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	
KI 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.	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.
	KI 35 Detailhandeldiensten inzake, alsmede zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van de in de klasse 31 genoemde waren.
KI 44 Land- en tuinbouw; kweken en ter beschikking stellen van hommelskolonies voor de bestuiving van cultuurgewassen en andere activiteiten die tot het kweken van hommels en de biologische bestuiving van gewassen kunnen bijdragen.	

32. 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).

33. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

34. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

35. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden "BIO" en "BEST" in een gestileerd zwart lettertype, waarbij de letter S als een gele golvende lijn van de letter "E" uitloopt in de letter "T", die groter is weergegeven dan de overige letters. Boven het woord "BIO" is de afbeelding van een bij of een wesp opgenomen. Het teken van verweerder bestaat eveneens uit de woorden "BIO" en "BEST", opgenomen in een groene rechthoek. "BIO" is geschreven in gestileerde groene letters en "BEST" in gestileerde witte letters. Achter deze woorden is in de rechter bovenhoek de afbeelding van een wit en een groen blaadje opgenomen.

37. De wordelementen van merk en teken zijn beschrijvend, nu zij zijn samengesteld uit de woorden "BIO", de gangbare afkorting voor "biologisch" en "BEST", een kwaliteitsaanduiding, en duidelijk aangeven dat er sprake is van de beste biologische waren of dienstverlening. Het Bureau deelt de mening van opposant dat er sprake is van een fantasiebegrip met een sterk onderscheidend vermogen niet. Bovendien heeft opposant bij het indienen van de argumenten geen stukken ingediend waaruit de gestelde bekendheid (zie overweging 21) zou kunnen blijken en het Bureau zal dit argument van opposant dan ook niet in overweging kunnen nemen. Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen komt het meeste belang toe aan de beeldelementen.

#### *Conclusie*

38. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun

totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

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

39. 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).

### **B. Overige factoren**

40. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

### **C. Conclusie**

42. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen. 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**

43. De oppositie met nummer 2006232 wordt afgewezen.

44. Benelux depotnummer 1217875 wordt ingeschreven.

45. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 januari 2013

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier