



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 20006753

van 23 augustus 2012

Opposant: **KWS SAAT AG**
Grimsehlstr. 31
37555 Einbeck
Duitsland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
Postbus 29720
2502 LS Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 6472691**

Seeding the future
since 1856

tegen

Verweerder: **Trouw International B.V**
Veerstraat 38
5831 JN Boxmeer
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1227312**

feeding the future

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

1. Op 15 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 1, 5, 29, 31, 35, 36, 42, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1227312 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2011.

2. Op 2 september 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 6472691 van het gecombineerde woord-

Seeding the future
/beeldmerk **since 1856**, ingediend op 15 november 2007 en ingeschreven op 13 november 2008 voor waren en diensten in de klassen 31, 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, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 5 september 2011 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen, waarbij aan verweerder werd gevraagd of hij akkoord ging met het voorstel van opposant om gebruik te maken van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Hiervoor kreeg verweerder een termijn tot en met 5 oktober 2011.

8. Op 27 september 2011 stelde verweerder akkoord te gaan met het gebruik van het Engels voor het uitwisselen van de argumenten. Dit werd door het Bureau aan partijen bevestigd op 3 oktober 2011.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 november 2011. Het Bureau heeft op 21 november 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 21 januari 2012 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 16 januari 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 januari 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 14 maart 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 maart 2012.

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 meent dat de tekens op visueel vlak vrijwel identiek zijn. In het ingeroepen recht is volgens opposant de aanduiding "seeding the future" het dominante element. De toevoeging "since 1856" is hier immers, zo stelt opposant, een ondertitel van dit dominante element. Bovendien is deze toevoeging, aldus opposant, puur beschrijvend. Met betrekking tot het betwiste teken voert opposant aan, dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement. Uit het voorgaande volgt volgens opposant dat de vergelijking van de tekens moet plaatsvinden tussen enerzijds de woorden "seeding the future" en anderzijds de woorden "feeding the future". Deze zijn, zo concludeert hij, op visueel vlak bijna identiek aangezien er slechts één letter verschil bestaat tussen beide.

16. Ook voor wat betreft de auditieve vergelijking zullen, zo geeft opposant aan, deze dominante elementen worden vergeleken. Op dit vlak zijn de tekens volgens opposant eveneens sterk overeenstemmend.

17. Hoewel elk afzonderlijk woord van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken volgens opposant beschrijvend is, hebben de merken als geheel geen betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet aan de orde is.

18. Opposant meent dat de waren en diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

19. De waren in klasse 1 van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek of tenminste complementair aan de waren in klasse 31 van opposant. Dit geldt ook voor de waren in de klassen 5, 29 en 31.

20. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn specifiek gericht op de landbouwsector, zo stelt opposant, waardoor deze complementair zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

21. Door de brede formulering van de diensten in klasse 36 van verweerder, meent opposant dat zij betrekking kunnen hebben op eender welke waar of dienst van opposant, waardoor er volgens hem sprake is van soortgelijkheid. Opposant merkt in dit kader ook op, dat de formulering van de diensten in klasse 36 te vaag is en verder had moeten worden gespecificeerd.

22. De diensten in de klassen 42 en 44 van het betwiste teken vallen volgens opposant onder de meer algemene dienstenlijst van opposant, en zijn hieraan daarom identiek.

23. Ten slotte stelt opposant dat als de diensten in klasse 45 van verweerder betrekking hebben op de ervoor genoemde waren en diensten, deze complementair kunnen zijn aan de waren en diensten van opposant.

24. Gezien het voorgaande bestaat er, volgens opposant, gevaar voor verwarring. Hij verzoekt daarom het depot te weigeren.

B. Argumenten verweerder

25. Verweerder stelt, in de eerste plaats, dat het Benelux publiek de betekenis van beide Engelse merken zal kennen.

26. Volgens verweerder is het ingeroepen recht als geheel beschrijvend, waardoor er geen sprake van is dat de woorden “seeding the future” domineren, zoals opposant meent. Bovendien meent verweerder dat er in dit geval zeer prominente verschillen tussen de tekens bestaan op visueel vlak, gezien het gebruik van de beeldelementen. In dit kader merkt verweerder bovendien op dat er volgens hem in het ingeroepen recht uitsluitend gebruik is gemaakt van bepaalde beeldelementen om een weigering te voorkomen, gezien zijn beschrijvend karakter. Verweerder concludeert dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

27. Met betrekking tot de auditieve vergelijking meent verweerder dat er sprake is van overeenstemming tussen de tekens, maar dat de beginletters wel van elkaar verschillen. Hierbij stelt verweerder bovendien dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

28. Op begripsmatig vlak, ten slotte, meent verweerder dat de tekens verschillen, gezien de verschillende betekenissen van het element “feeding” in het betwiste teken en “seeding” in het ingeroepen recht. Hierbij legt verweerder uit dat de term “feeding” in het betwiste teken staat voor de missie van de deposant van het merk, namelijk: *“het weerspiegelt onze ambitie en is bedoeld om onze medewerkers te inspireren. Het geeft richting aan de activiteiten van vandaag en morgen en geeft aan dat onze betrokkenheid verder gaat dan het maken van winst. Nutreco wil een bijdrage leveren aan het op duurzame wijze voldoen aan de toenemende voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking”*.

29. Verweerder concludeert dat de tekens, ondanks de auditieve overeenstemming, visueel en begripsmatig dusdanig verschillen dat de eventuele overeenkomsten worden geneutraliseerd. Dit wordt versterkt door het feit dat het ingeroepen recht, naar verweerder meent, beschrijvend is.

30. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten meent verweerder dat de waren in de klassen 1 en 5 een andere aard en verschillende distributiekkanalen hebben dan de waren en diensten van opposant.

31. De waren in klasse 29 van verweerder hebben, zo stelt hij, een ander doel en een andere aard dan de waren en diensten van opposant.

32. Voor een deel zijn de waren in klasse 31 inderdaad, zo meent verweerder, soortgelijk aan de waren in klasse 31 van opposant. Aangezien verweerder echter artikelen voor dieren en opposant zaden verkoopt, bestaat er geen directe lijn tussen deze waren en is er geen sprake van identiteit of complementariteit.

33. Verweerder meent dat het niet gebruikelijk is dat één en hetzelfde bedrijf zich zowel bezig houdt met het fabriceren van landbouwproducten, als met het bemiddelen in de import en export van deze producten, zoals vermeld in klasse 35 van het betwiste teken. Dit wordt volgens verweerder bevestigd door het feit dat opposant het ingeroepen recht niet voor deze diensten heeft gedeponneerd. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn dan ook niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

34. Het argument dat de diensten in klasse 36 van verweerder dusdanig algemeen zijn geformuleerd dat zij betrekking kunnen hebben op eender welke waar of dienst van opposant, zoals opposant meent, gaat volgens verweerder niet op.

35. Verweerder is het eens met opposant dat de diensten in klasse 44 van verweerder onder de ruimere noemer zouden kunnen vallen van de diensten van het ingeroepen recht, maar stelt dat er desalniettemin bij het relevante publiek geen verwarring zal ontstaan, gezien de verschillende branches waarin opposant en verweerder opereren.

36. Aangezien er in de dienstenlijst van opposant geen diensten voorkomen op het gebied van het beheer van IE-rechten, zijn deze niet soortgelijk aan de waren en diensten van verweerder.

37. Ondanks de administratief identieke klassen waarin de waren en diensten van beide partijen zijn ingedeeld, meent verweerder dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de aard en het doel ervan, alsook tussen de distributiekkanalen, gezien de verschillende branches waarin zij werkzaam zijn. Hierdoor is bovendien, volgens verweerder, de betrokken consument voor de waren en diensten van verweerder een andere dan die voor de waren en diensten van opposant. Deze consument bestaat bovendien, zo stelt verweerder, uit professionals. Er kan daarom volgens hem geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

38. Verweerder merkt op dat het ingeroepen recht werd gedeponneerd in 2007. Hijzelf gebruikt de slogan "feeding the future" sinds 2008, en opposant heeft hiertegen niet eerder bezwaar gemaakt, zo stelt verweerder. Dit bewijst volgens hem dat hij niet dezelfde distributiekkanalen heeft als opposant en dat partijen zich evenmin richten op hetzelfde doelpubliek. Daar komt bij, zo geeft verweerder aan, dat het betwiste teken eerder als slogan wordt gebruikt dan als merk op specifieke producten, terwijl het

ingeroepen recht specifiek voor waren in klasse 31 wordt gebruikt. Het gebruik van de tekens is volgens verweerder dan ook verschillend.

39. Omdat opposant en verweerder in een andere branche actief zijn, heeft verweerder opposant eerder een voorstel gedaan tot een beperking van de waren- en dienstenlijst; opposant heeft dit voorstel echter, zo geeft verweerder aan, afgewezen.

40. Ondanks het feit dat verweerder zich ervan bewust is dat het ingeroepen recht niet gebruiksplichtig is, zo stelt hij, verzoekt hij opposant desalniettemin te bewijzen op welke wijze het ingeroepen recht wordt gebruikt.

41. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

42. Voor het geval het Bureau beslist dat een deel van de waren en diensten soortgelijk is, stelt verweerder bereid te zijn zijn waren- en dienstenlijst te beperken en doet hiertoe een voorstel.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

43. 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.

44. 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."

45. 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

46. 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).

47. 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 Schuhfabrik Meyer*, beide reeds aangehaald).

48. 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).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---------------------------|
| Seeding the future since 1856 | <i>feeding the future</i> |

50. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit de woorden "Seeding the future" in vette letters, met hieronder de tekst "since 1856" in kleinere letters. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk en bevat de woorden "feeding the future". Deze woorden zijn weergegeven in letters die doen denken aan handgeschreven letters, waarvan de kleur uitloopt van licht oranje naar donker oranje.

51. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, *Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003).

52. Het onderschrift van het ingeroepen recht is de Engelse uitdrukking voor "sinds 1856", en geeft niets anders aan dan dat de producten of diensten waar deze woorden op staan, sinds het jaar 1856 worden geleverd of aangeboden. Gezien dit beschrijvend karakter domineren in het ingeroepen recht de woorden "seeding the future". Dit wordt versterkt door de plaats van de beschrijvende woorden in het geheel en de grootte van het gebruikte lettertype: de woorden "since 1856" zijn kleiner weergegeven en zullen door het publiek worden opgevat als een onderschrift.

53. De te vergelijken tekens hebben de laatste twee woorden, “the future” gemeen. Het eerste woord van beide tekens is, op één letter na identiek: “feeding” in het betwiste teken en “seeding” in het ingeroepen recht. Enkel de letters “s” en “f” verschillen.

54. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het geval van beide tekens in onderhavige oppositie. Door de opmaak zullen de beeldelementen in zowel het merk als het teken naar oordeel van het Bureau enkel opgevat worden als versieringselement. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend.

55. Met betrekking tot de auditieve vergelijking 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 arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

56. Op auditief vlak kan niet worden uitgesloten dat het onderschrift “since 1856” in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het ingeroepen recht wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Auditief zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend, gezien het feit dat er slechts sprake is van één letter verschil in het eerste woord van de tekens. Verweerder en opposant zijn het overigens eens over deze auditieve overeenstemming (zie punten 16 en 29).

57. Zowel het betwiste teken als het ingeroepen recht bestaan uit Engelse aanduidingen. De aanduiding “feeding” in het betwiste teken betekent “voederen”; het woord “seeding” in het ingeroepen recht “zaaien”; “the future”, ten slotte, betekent “de toekomst”¹. Het tweede deel van de tekens is op begripsmatig vlak identiek, aangezien beide betrekking hebben op iets in de toekomst. De tekens stemmen op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

Conclusie

58. Op visueel en auditief vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen. Op begripsmatig vlak stemmen zij in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

59. 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).

60. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en 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 opmerkingen van partijen over het daadwerkelijk gebruik van de tekens (zie punten 32, 35 en 38) kan daarom geen rekening worden gehouden.

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| | KI 1 Chemische producten voor gebruik in de agrarische industrie en de productie van diervoeders; meststoffen; producten voor het gistingsproces en enzymen, voor gebruik in de industrie. |
| | KI 5 Veterinaire producten en preparaten; diëtische substanties, toevoegingen en voedingsmiddelen, alle voor veterinaire gebruik; medicinale voedingsmiddelen voor dieren. |
| | KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten. |
| KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten alsmede zaaigoed, voor zover begrepen in klasse 31; met chemische producten behandeld en/of uitgerust zaaigoed; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; diervoeder. | KI 31 Voedingsmiddelen voor dieren; niet-medicinale premixen, additieven en nutritieve bestanddelen voor diervoedingsmiddelen; levende dieren. |
| | KI 35 zakelijk bestuur (business management); bemiddeling bij de import en export van agrarische en aquacultuurproducten; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. |
| | KI 36 Diensten van een houdstermaatschappij. |
| KI 42 Onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; het maken van programma's voor gegevensverwerking. | KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, diensten van een laboratorium, diensten van een research- en developmentafdeling onder andere voor de ontwikkeling en verbetering van voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren, alsmede op het gebied van het fokken van dieren; consultancy inzake voornoemde diensten. |
| KI 44 Diensten op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw; advisering op het gebied van de plantenteelt, met name bij de teelt van planten voor | KI 44 Advisering met betrekking tot voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren, alsmede het |

¹ Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, tweede druk.

| | |
|--|--|
| de productie van biogas en bioalcohol. | fokken van dieren; het voor derden verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren, alsmede het fokken van dieren; voedingsadviezen; adviezen op het gebied van dierhuisvesting en - leefcondities; het geven van voorlichting en advies op het gebied van gezondheid van dieren. |
| | KI 45 Beheer van intellectuele eigendomsrechten, licentie verlening op het gebied van intellectuele eigendom (waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow). |

Klasse 1

62. Het Bureau is van oordeel dat de *chemische producten voor gebruik in de agrarische industrie* en *meststoffen* van het betwiste teken soortgelijk zijn aan *met chemische producten behandeld en/of uitgerust zaaigoed* in klasse 31 van opposant. Dit zaaigoed kan immers behandeld zijn met de chemische producten van verweerder. Bovendien zullen deze waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van één en dezelfde onderneming (GEU, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

63. De *chemische producten voor gebruik in de productie van diervoeders* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan *diervoeder* in klasse 31 van opposant. Volgens de rechtspraak zijn waren complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren in handen is van één en dezelfde onderneming (GEU, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005). De waren *chemische producten voor de productie van diervoeders* van verweerder kunnen niet bestaan zonder de waren *diervoeder* van opposant.

64. De waren *producten voor het gistingsproces en enzymen, voor gebruik in de industrie* van het betwiste teken kunnen, net als de *chemische producten voor gebruik in de agrarische industrie*, worden gebruikt bij het maken van het *met chemische producten behandeld en/of uitgerust zaaigoed* in klasse 31 van opposant en zijn hieraan soortgelijk.

Klasse 5

65. De *veterinaire producten en preparaten* hebben een andere aard dan eender welk product of dienst van opposant en zijn daaraan niet soortgelijk.

66. De *diëtische substanties, toevoegingen en voedingsmiddelen, alle voor veterinair gebruik; medicinale voedingsmiddelen voor dieren* van verweerder kunnen een aanvulling zijn op de waren *diervoeder* in klasse 31 van opposant. Immers, wanneer een dier bepaalde allergieën heeft voor voeding, of om gezondheidsredenen aangepast voedsel (met medicijnen) dient te nemen, kan het noodzakelijk zijn dat het naast zijn gebruikelijke voeding een diëtisch product voorgeschoteld krijgt, of dat hier een medicinaal voedingsmiddel is aan toegevoegd. De waren zijn dus soortgelijk.

Klasse 29

67. De *geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten* zijn een geconserveerde variant van de *verse vruchten* uit klasse 31 van opposant en zijn hieraan identiek dan wel sterk soortgelijk. De waren *geleien, jams* zijn bereid met de *verse vruchten* uit klasse 31 van opposant, en zijn hieraan soortgelijk dan wel complementair.

68. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse, te weten *vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten* kunnen worden gebruikt voor het bereiden van een maaltijd, net als de *verse vruchten en groenten* in klasse 31 van opposant en zijn hieraan soortgelijk. Het zijn voedingsmiddelen en hebben dus dezelfde aard. Zij kunnen bovendien bij dezelfde verkooppunten worden verkregen, zoals bijvoorbeeld bij de supermarkt. Tenslotte worden ze doorgaans in dezelfde context en in onderlinge combinaties gebruikt, namelijk voor het bereiden van maaltijden.

Klasse 31

69. *Voedingsmiddelen voor dieren* van het betwiste teken zijn identiek aan *diervoeder* van opposant. De *niet-medicinale premixen, additieven en nutritieve bestanddelen voor diervoedingsmiddelen* zijn alle toevoegingen aan *diervoeder* en kunnen hieraan complementair zijn, namelijk als het dier specifieke zorg nodig heeft; deze waren zijn derhalve soortgelijk.

70. De *levende dieren* van het betwiste teken zijn verschillend van alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Zij zullen door andere ondernemingen worden aangeboden dan de waren en diensten van opposant en hebben een andere aard. Bovendien richten zij zich op een ander doelpubliek.

Klasse 35

71. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

72. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Gezien het voorgaande, is de dienst *bemiddeling bij de import en export van agrarische en aquacultuurproducten* van het betwiste teken soortgelijk aan de waren *land-, tuin- en bosbouwproducten* in klasse 31 van opposant. Immers, de dienst van verweerder heeft betrekking op en kan enkel plaatsvinden met de producten van opposant, aangezien *agrarische en aquacultuurproducten* onder de bredere noemer *land-, tuin- en bosbouwproducten* vallen.

73. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben het sturen en registreren van processen in een bedrijf of organisatie tot doel. Zij zijn anders van aard en hebben een ander doel dan de diensten van het ingeroepen recht, die zich immers richten op wetenschappelijk en industrieel

onderzoek en allerhande diensten op het gebied van land-, tuin- en bosbouw. Het is uiteraard mogelijk dat opposant in het kader van zijn commerciële activiteiten ook publiciteit zal maken voor zijn activiteiten en wellicht ook bepaalde administratieve diensten zal uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, maar in dat geval is er geen sprake van commerciële diensten ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten niet soortgelijk.

Klasse 36

74. De *diensten van een houdstermaatschappij* van het betwiste teken zijn diensten van een maatschappij die houdster is van de aandelen van één of meer andere maatschappijen, meestal met het doel die onder haar controle te brengen. Zij kan ook zelf aandelen uitgeven². Deze diensten hebben daarmee een geheel ander doel dan de diensten van opposant en zijn hieraan niet soortgelijk.

75. Met betrekking tot de opmerking van opposant dat de formulering van de diensten in deze klasse te vaag is en nader had moeten worden gespecificeerd (zie punt 21), verwijst het Bureau naar de toelichting bij de 9e editie van de Classificatie van Nice, waarin de “diensten van een houdstermaatschappij” expliciet worden genoemd.

Klasse 42

76. De volgende diensten van verweerder vallen onder de ruimere noemer *onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied* van opposant en zijn hieraan identiek: *wetenschappelijke en technologische diensten, diensten van een laboratorium, diensten van een research- en developmentafdeling onder andere voor de ontwikkeling en verbetering van voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren, alsmede op het gebied van het fokken van dieren*.

77. De dienst *consultancy inzake voornoemde diensten* betreft de beroepsmatige dienstverlening en/of advisering met betrekking tot de eerder genoemde diensten van verweerder, die identiek zijn aan deze van opposant. Deze dienst is bijgevolg complementair aan genoemde diensten, aangezien *consultancy* met betrekking tot deze diensten niet kan plaatsvinden zonder deze diensten zelf, en veelal is ook het omgekeerde het geval. . Deze diensten zijn dan ook soortgelijk.

Klasse 44

78. De diensten van het betwiste teken *advisering met betrekking tot voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren; het voor derden verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren; voedingsadviezen; het geven van voorlichting en advies op het gebied van gezondheid van dieren* kunnen alle betrekking hebben op *diervoeder* in klasse 31 van opposant. De aankoper van diervoeder kan zich laten voorlichten over de juiste voeding voor zijn beesten, en over de eventueel te gebruiken supplementen, opdat de dieren zo gezond mogelijk zijn of worden. Deze diensten zijn dus complementair aan deze waar. Zij hebben bovendien hetzelfde doel, namelijk het bevorderen of optimaliseren van de gezondheid van dieren. Deze waren en diensten zijn daarom soortgelijk.

79. De overige diensten in deze klasse, namelijk *advisering met betrekking tot het fokken van dieren; het voor derden verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over het fokken van dieren;*

adviezen op het gebied van dierhuisvesting en –leefcondities hebben alle betrekking op het fokken en het huisvesten van levende dieren. De waren en diensten van opposant hebben hier geen van alle iets mee van doen, aangezien deze betrekking hebben op land-, tuin- en bosbouw. Er is hooguit een verband aan te wijzen tussen de waar *diervoeder* en (*levende*) *dieren*, maar dit maakt de diensten nog niet soortgelijk daaraan.

Klasse 45

80. De diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben het beheren van intellectuele eigendomsrechten en licentieverlening op dat gebied tot doel. Aangezien de diensten van het ingeroepen recht zich (zoals reeds aangegeven onder punt 73) richten op wetenschappelijk en industrieel onderzoek en allerhande diensten op het gebied van land-, tuin- en bosbouw, zijn zij anders van aard en hebben zij een ander doel. Het is niet uitgesloten dat opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld de resultaten van zijn onderzoek middels intellectuele eigendomsrechten vastlegt of daarop licenties verleent, maar in dat geval is er geen sprake van commerciële diensten ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming wel eens bepaalde activiteiten ontplooit op het gebied van intellectuele eigendom in het kader van haar bedrijfsvoering, maakt de diensten nog niet soortgelijk.

Conclusie

81. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk aan en deels verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

82. 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.

83. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

84. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval kunnen de betrokken waren en diensten zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek als voor een niet-gespecialiseerd publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden.

85. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het

² Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, veertiende uitgave.

Bureau is van oordeel dat een deel van de woordellemen van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken beschikken over een beperkter onderscheidend vermogen, gezien de mogelijke verwijzing naar de bestemming (zie ook punt 57). Echter, het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (Pages Jaunes GEU, T-134/06, 13 december 2007). Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

86. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er dusdanig veel punten van overeenstemming bestaan tussen merk en teken, met name op visueel en auditief vlak, dat er sprake is van gevaar voor verwarring indien er (minstens) sprake is van soortgelijke waren en/of diensten.

B. Overige factoren

87. Met de missie die verweerder door het gebruik van de term “feeding” wil uitdragen (zie punt 28) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en (in voorkomend geval) de gebruiksbewijzen. 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).

88. Het feit dat opposant, om welke reden dan ook, niet eerder bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik door verweerder van de slogan “feeding the future” (zie punt 38), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

89. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat opposant een voorstel tot beperking van zijn waren- en dienstenlijst heeft afgewezen (zie punt 39), merkt het Bureau op dat een dergelijk argument geen rol kan spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt (zie in deze zin: BBIE, oppositiebeslissing Rachel, 2002674, 1 juli 2009).

90. De periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure wordt berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot, in dit geval 4 juli 2011. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig, zoals verweerder zelf ook aangeeft (zie punt 40). Zijn verzoek aan opposant te bewijzen op welke wijze het ingeroepen recht daadwerkelijk wordt gebruikt, is dan ook ongegrond.

91. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren en diensten, indien het Bureau van mening zou zijn dat deze soortgelijk zijn (zie punt 42), niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

C. Conclusie

92. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die soortgelijk dan wel identiek zijn.

IV. BESLUIT

93. De oppositie met nummer 2006753 wordt gedeeltelijk toegewezen.

94. Benelux depot met nummer 1227312 wordt niet ingeschreven voor:

Klasse 1: alle waren;

Klasse 5: diëtische substanties, toevoegingen en voedingsmiddelen, alle voor veterinair gebruik; medicinale voedingsmiddelen voor dieren;

Klasse 29: alle waren;

Klasse 31: voedingsmiddelen voor dieren; niet-medicinale premixen, additieven en nutritieve bestanddelen voor diervoedingsmiddelen;

Klasse 35: bemiddeling bij de import en export van agrarische en aquacultuurproducten;

Klasse 42: alle diensten;

Klasse 44: advisering met betrekking tot voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren; het voor derden verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over voedingsmiddelen, voedingssupplementen en voedingsadditieven voor dieren; voedingsadviezen; het geven van voorlichting en advies op het gebied van gezondheid van dieren.

95. Benelux depot met nummer 1227312 wordt wel ingeschreven voor:

Klasse 5: veterinaire producten en preparaten;

Klasse 31: levende dieren;

Klasse 35: zakelijk bestuur (business management); reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;

Klasse 36: diensten van een houdstermaatschappij;

Klasse 44: advisering met betrekking tot het fokken van dieren; het voor derden verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over het fokken van dieren; adviezen op het gebied van dierhuisvesting en –leefcondities;

Klasse 45: alle diensten.

96. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 23 augustus 2012

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Dominique Bos