

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006966**

**van 17 januari 2013**

**Opposant:** **Cor Voet B.V.**  
Noordeinde 65  
1511 AB Oostzaan  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 852205**



*tegen*

**Verweerder:** **Exquis B.V.**  
Röntgenweg 5  
3208 KG Spijkenisse  
Nederland

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 907435**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 september 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 29. 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 907435 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 september 2011.

2. Op 29 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 852205 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend op 10 oktober 2008 en ingeschreven op 12 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 29 en 35.

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 en diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 2 december 2011. Aangezien het betwiste teken op dat moment voorwerp was van een weigering op absolute gronden, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze weigeringsprocedure.
8. Verweerder heeft op 25 november 2011 verzocht om een warenbeperking. Deze heeft ertoe geleid dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de voorlopige weigering heeft herzien, waardoor ook de ambtshalve opschorting werd opgeheven. Op 13 december 2011 heeft het Bureau het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling-off* aan partijen meegedeeld.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 februari 2012. Het Bureau heeft op 22 februari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn tot en met 22 april 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 16 april 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 23 april 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juni 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 7 juni 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 15 juni 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant meent dat het wordelement EXQUIS zowel in het ingeroepen recht als in het betwiste teken het dominerende en onderscheidende element is. Hoewel de tekens een aantal verschillen vertonen, bevatten ze ook zeer veel overeenkomsten, aldus opposant. Bovendien meent opposant dat het wordelement steeds een grotere impact heeft op de consument. Merken worden immers vaak op een grafisch aantrekkelijke manier gepresenteerd; het publiek is dat ook gewend en zal het grafisch onderdeel niet perse als een specifiek element van het merk zien. Opposant concludeert derhalve dat de tekens visueel sterk overeenstemmen.

16. Bij de auditieve vergelijking spelen de wordelementen WILD & GEVOGELTE en FRANCE LIMOUSIN volgens opposant een ondergeschikte, zo niet te verwaarlozen rol. De consument zal deze termen immers niet gebruiken om naar de tekens te verwijzen, maar volstaan met het onderscheidende en dominerende element EXQUIS. Derhalve vindt opposant de tekens auditief identiek.

17. Het woord EXQUIS stamt af van het Latijn en betekent onder andere "voortreffelijk" en "keurig". De overige wordelementen acht opposant beschrijvend, namelijk voor wild en gevogelte, respectievelijk een koeienras uit de Franse streek Limousin, maar begripsmatig verwijzen beide termen toch naar vlees. Opposant meent dan ook dat de tekens begripsmatig sterk overeenstemmen.

18. De waren vlees en vleesproducten van het betwiste teken acht opposant identiek aan de waren vlees van het ingeroepen recht. De waren melk en melkproducten van het betwiste teken zijn eveneens dierlijke producten en volgens opposant daarom sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de betwiste spoedregistratie door te halen.

#### **B. Argumenten verweerder**

20. Verweerder meent dat opposant de vergelijking van de tekens ten onrechte beperkt tot slechts één element ervan, terwijl zij in hun geheel moeten worden vergeleken, zoals ook de consument een merk waarneemt. Bovendien vindt verweerder het logisch dat bij beeldmerken het visuele aspect belangrijker is.

21. In casu acht verweerder de afbeelding van een koe geheel verschillend van deze van een hert en een vogel. Hetzelfde geldt volgens hem voor het kleurgebruik, de vormgeving, stiling en lettertype. Door dit alles meent verweerder dat de tekens voldoende verschillen om naast elkaar te kunnen bestaan.

22. Het uitgangspunt van opposant, dat het woordelement EXQUIS het meest opvallende en dominerende bestanddeel van de tekens vormt, is volgens verweerder onjuist. In casu is dit element immers beschrijvend ten aanzien van de betrokken waren en kan het worden opgevat als een kwaliteitsaanduiding. In ieder geval kan dit element niet gelden als het enige onderscheidende en als zodanig losgekoppeld worden van de overige elementen van de complexe tekens, aldus nog verweerder.

23. Verweerder meent daarentegen dat de aandacht bij het betwiste teken zal worden getrokken door het element FRANCE LIMOUSIN, dat immers hoger is geplaatst en daardoor als eerste in het oog springt. Dit element is tevens verweerders handels- en merknaam en niet slechts een informatief element, zoals de beschrijving "wild en gevogelte" bij het ingeroepen recht, zo stelt verweerder.

24. Bovendien mogen volgens verweerder de prominente en even dominante figuratieve elementen geenszins worden genegeerd. Uit dit alles concludeert verweerder dat de tekens visueel en auditief niet dan wel onvoldoende overeenstemmen.

25. Ook op conceptueel vlak acht verweerder de tekens totaal verschillend. De afbeelding van enerzijds een hertenkop en een vogel en anderzijds een koe, leiden volgens hem ertoe dat de tekens in hun totaalindruk begripsmatig niet overeenstemmen. Slechts het beschrijvende en dus weinig onderscheidende element EXQUIS kan als conceptueel overeenstemmend worden aangemerkt, zo meent verweerder.

26. Voor het geval het Bureau de tekens wél overeenstemmend zou vinden, betwist verweerder in elk geval de soortgelijkheid van de waren "melk en melkproducten" van het betwiste teken; het gegeven dat het om verse dierlijke voedingsmiddelen gaat, is volgens hem onvoldoende.

27. Verweerder concludeert dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen en dat er dus geen sprake is van verwarringsgevaar. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

#### A. **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. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

35. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat twee boven elkaar geplaatste halve cirkels, de bovenste witgroen, de onderste lichtblauw. In het midden van deze twee halve cirkels bevindt zich de kop van een rendier met een groot gewei en daaronder de afbeelding van een vogel met gespreide vleugels. Rechts van deze afbeelding staat het woord Exquis, in grote, dikke, zwarte letters, waarbij één been van de letter x in een boog tot onder de volgende letter reikt en het been van de letter q wordt verlengd met een golvende lijn die onder alle volgende letters doorloopt. Boven dit woord staat in veel kleinere letters de tekst WILD & GEVOGELTE.

36. Het betwiste teken bevat de afbeelding van een koe (of stier, of os) met om de schouders en in de staart enkele gekleurde linten. Het dier staat in een met verschillende tinten groen en grillige contouren weergegeven grasvlakte en tussen de poten bevindt zich een schild met oranje randen en verticaal verdeeld in een blauw, wit en rood vlak. Boven de grasvlakte wordt de afbeelding ingesloten door een ovaal met oranje rand en onder de bovenste rand van deze ovaal staat in dikke, zwarte letters de tekst FRANCE LIMOUSIN. Onderaan het geheel, enigszins schuin en gedeeltelijk over de grasvlakte, staat het woord Exquis, in rode, handgeschreven letters en in het midden onderlijnd door een rode streep.

37. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel WILD & GEVOGELTE van het ingeroepen recht, dat duidelijk beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Bovendien is dit bestanddeel dermate klein weergegeven dat het nauwelijks in het oog springt.

38. Het element FRANCE LIMOUSIN in het betwiste teken kan verwijzen naar enerzijds de regio Limousin in het midden van Frankrijk en anderzijds naar het gelijknamige Franse runderras. Ook dit element is zodanig weergegeven dat het niet het meest opvallende deel uitmaakt van dit teken.

39. Het gezamenlijke element EXQUIS betekent zowel in het Nederlands als in het Frans "uitgelezen, voortreffelijk" en is dus zowel beschrijvend als aanprijzend voor de betrokken waren en diensten. Ondanks het hierboven gestelde, brengt zulks evenwel niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat dit element grotendeels aan de aandacht van de consument zal ontsnappen; gelet op de positie en

de omvang ervan in met name het ingeroepen recht, zal dit in casu naar het oordeel van het Bureau zeker niet het geval zijn (zie in die zin GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid. T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

40. Echter, in het betwiste teken komt dit element veel minder prominent naar voren, en dan nog in een heel andere opmaak en in een andere, meer ondergeschikte positie, geheel onderaan het teken. Bovendien bevatten beide tekens nog verscheidene andere figuratieve elementen, die des te meer gewicht in de schaal leggen, nu de woordellemen op zich weinig of niet onderscheidend zijn (zie in die zien HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007).

41. Tussen deze figuratieve elementen valt geen enkele overeenstemming aan te wijzen; de beeltenis van een rendierhoofd met gewei en een vogel met gestrekte vleugels lijkt in niets op de afbeelding van een rund, een heraldisch wapenschild en een gestileerde grasvlakte in verschillende groentinten. Deze verschillpunten zijn dan ook ruim voldoende om de enkele begripsmatige overeenstemming van een beschrijvend woordellemen te neutraliseren.

#### *Conclusie*

42. Merk en teken hebben uitsluitend een beschrijvend en aanprijzend element gemeenschappelijk. Dit enkele punt van overeenstemming wordt ruimschoots gecompenseerd door de verschillen in de figuratieve elementen, zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

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

43. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild.	Klasse 29 Rund- en kalfsvlees; producten gemaakt van rund- en kalfsvlees, waaronder kroketten; rund- en kalfsvleesextracten; melk en melkproducten; alle voornoemde producten van Limousin runderen.
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; promotionele activiteiten; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de waren genoemd in de klassen 29, waaronder van vlees, vis, gevogelte en wild, alsmede van andere handelsproducten; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.	

**B. Overige factoren**

44. Hoewel bij samengestelde tekens het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement (zie bijvoorbeeld GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005), is de stelling van opposant dat dit steeds het geval is (zie punt 15), niet in overeenstemming met de heersende jurisprudentie (zie bijvoorbeeld arrest Limoncello, reeds aangehaald).

**C. Conclusie**

45. 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**

46. De oppositie met nummer 2006966 wordt afgewezen.

47. Benelux spoedinschrijving 907435 blijft gehandhaafd.

48. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 17 januari 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar : Monique Vrolijk